



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

Parecer nº 0032-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.136923-2016-65

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Proposta normativa para redução do estoque de pedidos de patente.

- I. Conformidade da proposição normativa com o sistema patentário adotado no País.
- II. Análise sistemática da Lei nº 9.279, de 1996, demonstra que já se adotou medida similar à prevista na presente proposição normativa, isto é, concessão de patente sem exame técnico, em uma situação excepcional.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência submeteu à apreciação da Procuradoria minuta de proposição normativa sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedido de patente, no dia 24 de julho do ano corrente. Em 2016, este órgão consultivo, mediante o Parecer nº 0045-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, examinou uma proposta normativa anterior com igual escopo.
2. Diferentemente da versão apresentada no ano de 2016, a presente minuta não compreende norma para redução do estoque de pedidos de registro marcário. Na ocasião, a Administração pretendeu distinguir as proibições absolutas e relativas do registro de marcas.
3. No ano de 2016, a proposta revestiu-se da forma de decreto. No momento, a proposição não especifica deliberadamente o instrumento normativo que entende adequado, transferindo a matéria para discussão posterior. A consulta restringe-se ao conteúdo da norma, ou melhor, ao procedimento propriamente dito, e não sobre os seus aspectos formais.



4. A norma *sub examine* tem por finalidade reduzir o estoque de pedidos de patente depositados, mediante uma concessão desprovida de exame técnico.
5. A medida é voltada particularmente para os pedidos que não geram produtos ou processos comercializáveis, isto é, que não afetam o ambiente concorrencial. Atribui-se aos usuários do sistema de propriedade industrial indicar os pedidos de patente que interessam ao mercado. Os pedidos assim indicados serão excluídos do procedimento simplificado.
6. Os pedidos com baixo ou zero valor econômico são os destinatários da norma proposta.
7. Os pedidos excluídos do procedimento simplificado transferem-se para filas de exame técnico, necessariamente mais curtas do que as atuais.¹ Vê-se, portanto, que a medida não soluciona o denominado *backlog* de patentes, mas sim pretende reduzi-lo. A solução do *backlog* demanda um conjunto de medidas, sendo a presente uma delas.
8. As proposições para diminuir o tempo de tramitação dos pedidos de patente costumam possuir duas vertentes. A primeira envolve a alteração legal dos prazos do processo administrativo.
9. A redução de prazos do processo administrativo, tal como se encontra no Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, mostra-se ineficaz.² Igualmente ineficaz é o Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2013, que busca estabelecer o prazo de 180 dias para exame e concessão do pedido de patente.³
10. A segunda vertente refere-se ao aumento significativo de examinadores de patente. O aumento significativo de examinadores de patente não se mostra factível diante do cenário hodierno de contenção de despesas públicas.
11. A redução do tempo de tramitação de um pedido de patente é medida que emana do princípio da razoável duração do processo, esculpido no art. 5º, LXXVIII da Constituição da República.⁴
12. Como promover a redução do tempo de tramitação do pedido de patente, sem os custos de uma contratação massiva de examinadores? Cogitam-se diversas medidas. Uma delas é

¹ Há uma hipótese para a não-redução das filas de exame técnico, a saber, a exclusão do procedimento simplificado de todos os pedidos. Nesse caso, a medida torna-se ineficaz.

² O Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, foi objeto da Nota nº 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0380/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

³ O Projeto de Lei do Senado nº 316, de 2013, foi examinado pela Procuradoria, por meio da Nota nº 0139-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, de autoria do signatário, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0296/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

⁴ Constituição da República, art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



a validação da patente estrangeira, medida tão ou mais polêmica que a ora apresentada pela Administração.

13. Outra medida é a simplificação do exame técnico, o que poderia implicar uma concessão de baixa qualidade de modo uniforme a todos os pedidos, inclusive àqueles que possuem valor estratégico ao Estado.

14. Partindo da premissa que não existe solução confortável, a presente medida tem sido vista pela Administração como a menos prejudicial ao sistema. Não se trata de uma medida desejável. O desejável não é realizável, que seria a contratação de um número considerável de examinadores. A discussão em voga lembra o princípio da reserva do possível, que condiciona a prestação do Estado à existência de recursos públicos.

15. O princípio da reserva do possível, tantas vezes aplicado na prestação de assistência farmacêutica e médica, hoje parece digno de nota no tocante a outras ações do Estado que dependem de recursos econômicos.

16. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE DEFERIMENTO

17. Preliminarmente, esclarece-se que a manifestação deste órgão consultivo possui caráter meramente opinativo fundamentando-se no art. 11, inciso V, da Lei Complementar nº 73, de 1993, não incluindo considerações sobre conveniência e oportunidade.

18. A proposição normativa pretende instituir o procedimento simplificado de deferimento de pedido de patente, o que enseja a concessão do direito sem o prévio exame técnico. A primeira característica da proposição é o seu caráter facultativo.

19. O depositante possui a prerrogativa de excluir o seu pedido do procedimento simplificado, mediante uma mera petição, consoante o parágrafo único do art. 4º da proposição normativa.

Art. 4º [...] parágrafo único. O pedido de patente será excluído do procedimento simplificado por solicitação do próprio requerente no prazo do art. 3º.

20. O interessado também pode excluir o pedido de outrem, conquanto apresente subsídio técnico opondo-se ao mesmo, conforme prevê o *caput* do art. 4º da proposição normativa.



Art. 4º O pedido que recebeu subsídio fundamentado por terceiros no prazo do art. 3º desta norma ou em data anterior à publicação de admissão será excluído do procedimento simplificado.

21. O subsídio possui previsão no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996, (LPI) sendo facultada a sua apresentação, pelos interessados, até o final do exame. Os pedidos que já possuem subsídio serão de plano excluídos do procedimento simplificado. Aos pedidos que não possuem subsídio, será aberto prazo para tanto. A justificativa desse mecanismo reside na seguinte presunção: aquele que tem interesse econômico em um pedido de patente apresenta subsídio para impugnar o seu concorrente.

22. O art. 4º da proposição normativa é o mecanismo para a sociedade distinguir os pedidos que possuem ou não impacto no ambiente concorrencial. O depositante que visualiza o seu pedido de patente como apto a gerar um direito com valor pecuniário tenderá a excluí-lo do procedimento simplificado. O interessado que se sentir potencialmente prejudicado com a concessão do pedido de seu concorrente, desprovido de exame técnico, também poderá excluí-lo do procedimento.

23. Vê-se aqui uma segunda característica da proposição. Ela visa atingir pedidos que não possuem valor econômico. A maior parte dos pedidos de patente não geram produto ou processo. Reconhece-se que uma patente pode possuir valor econômico, ainda que não gere produto ou processo. De todo modo, é inegável que um número substancial de patentes concedidas não possui valor econômico. Quem fará a seleção do que tem valor econômico ou não é a sociedade, e não o Estado.

24. Eventual entrada em vigor da norma promoverá o deferimento de patentes de baixa qualidade. Como essas patentes não terão valor econômico, não se visualiza um dano ao ambiente concorrencial. O fato é que nem todas as patentes serão de baixa qualidade, mas somente aquelas inseridas no procedimento simplificado, isto é, as que não interessam ao mercado e à sociedade. As patentes que afetam ao ambiente concorrencial serão excluídas do procedimento simplificado e examinadas tecnicamente.

25. De fato, haverá um determinado número de patentes cujo valor econômico somente será percebido após o seu deferimento. Para isso, a lei dispõe do processo administrativo de nulidade e da ação judicial de nulidade.

26. Ainda que hipoteticamente todos os pedidos concedidos, mediante o procedimento simplificado, sejam impugnados, mediante processo administrativo de nulidade, a medida já alcançou a finalidade de redução do *backlog* na primeira instância, retirando um número substancial de pedidos da incidência do parágrafo único do art. 40 da LPI. A transferência do exame técnico para a segunda instância administrativa diminui o tempo total de tramitação do processo na autarquia.



27. O art. 1º da proposição exclui do procedimento os requerimentos de certificado de adição, os pedidos divididos, bem como os pedidos relativos a produtos e processos farmacêuticos. Possibilitar o deferimento em tela aos certificados de adição e aos pedidos divididos pode ensejar o abuso de direito.

28. Motivo diferente reside na exclusão dos pedidos de produtos e processos farmacêuticos. Estes possuem um ambiente concorrencial com características próprias, que não se confundem com dos demais segmentos tecnológicos.

29. A Lei nº 9.279, de 1996, já prevê um tratamento diferenciado aos pedidos e processos farmacêuticos, o que indica um interesse estratégico do Estado em relação a esse segmento tecnológico. O exemplo mais notório dessa assertiva localiza-se no art. 229-C da LPI, que instituiu a prévia anuência.

30. Outro exemplo de tratamento diferenciado para os pedidos relacionados a fármacos encontra-se na previsão das patentes *mailbox*, no art. 229, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, lembrando que estas foram submetidas ao exame técnico no País. Por outro lado, as patentes *pipeline*, estabelecidas no art. 230 da LPI, são caracterizadas pela concessão desprovida de exame técnico no País.

31. O art. 230, §3º da Lei nº 9.279, de 1996,⁵ já previu a concessão de patente desprovida de exame técnico no País. Cuidava-se, na época, de uma situação excepcional e limitada temporalmente. Ou seja, esta não é a primeira vez que se cogita de uma concessão de patente sem exame técnico.

32. Não passa despercebido o fato que os arts. 230 e 231 da Lei nº 9.279, de 1996, foram impugnados sob a ótica constitucional, mediante a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4234, ajuizada pela Procuradoria Geral da República.

33. A previsão legal de patente *pipeline* é mais agressiva ao sistema do que a presente proposta normativa.

34. O art. 230 da LPI foi previsto como uma disposição transitória, temporalmente limitada. Não se trata de um dispositivo aplicado hoje em dia.

35. O procedimento simplificado hoje cogitado também é temporalmente limitado, ele se aplica aos pedidos depositados até a entrada em vigor da norma. No caso dos pedidos depositados mediante o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), o procedimento simplificado

⁵ Lei nº 9.279, de 1996, Art. 230 [...] § 3º Respeitados os arts. 10 e 18 desta Lei, e uma vez atendidas as condições estabelecidas neste artigo e comprovada a concessão da patente no país onde foi depositado o primeiro pedido, será concedida a patente no Brasil, tal como concedida no país de origem.



abrange os pedidos cujos requerimentos de entrada na fase nacional foram realizados até a data de publicação da norma.

36. Os pedidos depositados após a entrada em vigor da norma não se submetem ao procedimento simplificado. Como enunciada, a medida é voltada para redução do *backlog*, isto é, o estoque de processos acumulado até a entrada em vigor da norma. Nessa linha de raciocínio, a proposição normativa possui um caráter de excepcionalidade, que se justifica para tratar de uma situação com igual adjetivação.

37. Ante o exposto, reconhece-se que a Lei nº 9.279, de 1996, já previu a concessão de patente desprovida de exame técnico para um determinado segmento tecnológico, de forma temporalmente limitada. É verdade que o procedimento ora cogitado não está previsto na Lei, por isso, pretende-se veiculá-lo a uma lei ou um decreto.

38. Não se cogitou instituir o procedimento simplificado mediante uma resolução ou instrução normativa da autarquia. Tampouco se tencionou a adoção da normativa sem a submissão da matéria à consulta pública. A consulta pública é uma ferramenta habitualmente adotada pela autarquia para o debate e aperfeiçoamento de propostas normativas.

39. Não se tem notícia de alegação de dicotomia legal entre o art. 230, de um lado, e os arts. 30 a 39, todos da LPI. Se foi possível instituir o procedimento de concessão de patente *pipeline*, igual medida é possível no tocante ao presente procedimento simplificado.

40. Quanto à constitucionalidade da medida, vê-se que não existe vício nesse sentido. De acordo com o art. 5º, XXIX, da Constituição da República, a criação industrial deve ser protegida à luz do interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.⁶ Existe interesse social na redução do tempo de tramitação do pedido de patente, o que evitará a aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

41. O parágrafo único do art. 40 da LPI prevê a extensão de dez anos de vigência a partir da data de concessão da patente de invenção, quando esta demora mais de dez anos para ser proferida. A extensão de dez anos é considerada pela Procuradoria Geral da República como contrária ao interesse social, previsto no art. 5º, XXIX, da Constituição da República, conforme argumentação contida na ADI 5529.

42. A posição institucional do INPI é pela constitucionalidade do parágrafo único do art. 40, embora reconheça que o melhor seria aplicá-lo de modo excepcional. A autarquia entende que se trata de uma compensação ao titular da patente e que a ele não lhe pode tributar o ônus de demora administrativa.

⁶ Constituição da República, art. 5º, XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;



43. Mais benéfico ao ordenamento jurídico do que a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI é a sua não aplicação. O procedimento simplificado visa à redução do prazo de tramitação do processo administrativo, afastando a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI.

44. Existe interesse público em afastar a aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI. O INPI não entende o dispositivo como inconstitucional, mas envida todos os esforços para não aplicá-lo. A presente proposição é um esforço nesse sentido, pois percebe, tal como a Procuradoria da República, determinadas distorções geradas no sistema a partir da concessão de uma patente de invenção após dez anos de seu depósito.

45. A Procuradoria-Geral da República reconhece que o *backlog* beneficia determinados agentes econômicos, conforme se lê na petição inicial da ADI 5529.

46. Esse fato constitui um dos entraves para qualquer solução de *backlog* que a Administração possa cogitar. As medidas de impacto tendentes à redução do estoque de processos pendentes de exame são comumente fulminadas no curso do debate. O fato é que o problema do *backlog* se agiganta em detrimento do interesse público, e, na compreensão do INPI, ele não se resolve pela declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI.

47. Além dos que se beneficiam com o *backlog*, há também os que pretendem a erosão do sistema patentário.

48. No que concerne às exigências redacionais da norma, a minuta empregou o vernáculo de forma objetiva e técnica, assim como a estrutura organizacional pertinente. A proposição segue a ordem das etapas do procedimento. Os dispositivos minutados atendem às orientações da Lei Complementar nº 95, de 1998, e do Decreto nº 4.176, de 2002.

49. Não se alcançou uma definição administrativa quanto ao instrumento que albergará a proposição (lei ou decreto), o que posterga uma manifestação conclusiva sobre a técnica redacional.

II.2 PRINCÍPIO DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO POR SETOR TECNOLÓGICO

50. A proposição normativa ao excluir os pedidos e processos farmacêuticos do procedimento simplificado representa uma afronta ao princípio da não-discriminação por setor tecnológico, enunciado no Acordo TRIPS? Na compreensão deste órgão consultivo, não existe tal violação, cabendo tal análise iniciar pela leitura do art. 27.1 do Acordo.

Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, art. 27.1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, **as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação** quanto ao local de invenção, **quanto a seu setor tecnológico** e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

51. O princípio da não-discriminação por setor tecnológico foi examinado por este órgão consultivo, em 2016, quando a Administração propôs a primeira versão da norma. Transcreve-se a seguir a análise contida no Parecer nº 0045-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0:

“32. O art. 27.1 do Acordo TRIPS prevê que os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao setor tecnológico da patente.

33. Esse dispositivo impede que um Membro diferencie os direitos patentários em função do setor tecnológico do objeto da invenção. Por exemplo, um dos direitos conferidos pela patente é o de impedir terceiro, sem seu consentimento, de usar o produto obtido diretamente por processo patenteado.

34. Configurar-se-ia violação ao art. 27.1 do Acordo TRIPS se o Membro editasse uma norma prevendo condições estritas para que os titulares de patentes na área de mecânica pudessem impedir terceiro, sem seu consentimento, de usar o produto obtido diretamente por processo patenteado. Nessa hipótese, o titular de uma patente de outro setor tecnológico não teria iguais condições estritas para impedir terceiros do uso de sua invenção.”

52. Os direitos conferidos por uma patente concedida, nos termos do procedimento simplificado, são idênticos daqueles decorrentes de uma patente concedida com prévio exame técnico. O princípio em estudo veda, por exemplo, que o País estabeleça critérios de patenteabilidade distintos de acordo com o setor tecnológico, não é isso o que se pretende na presente proposição.

53. Denis Borges Barbosa ao explicar o art. 27 do Acordo TRIPS observa que o princípio, ou cláusula, da não-discriminação refere-se aos requisitos de patenteabilidade e também ao exercício dos direitos.⁷ A proposição em estudo não distingue os requisitos de

⁷ “A cláusula em questão se insere em um artigo cujo título e matéria efetiva é ‘Patentable Subject Matter’. Ou seja, aquilo que pode ser objeto de um pedido de patente. Parece razoável assim o entendimento de que, em princípio, as disposições do Art. 27 se voltam aos requisitos de patenteabilidade, ou seja, aos pressupostos da concessão da



patenteabilidade, ou o exercício dos direitos patentários, de acordo com o setor tecnológico, mas tão-somente estabelece um procedimento para concessão distinto.

54. Procedimento de concessão distinto para um segmento tecnológico já existe na Lei nº 9.279, de 1996, conforme se percebe no art. 229-C.

55. Ao se interpretar o art. 27.1 do Acordo TRIPS como impeditivo do procedimento simplificado de deferimento de patente, admitir-se-á igual incompatibilidade entre as regras da OMC e o art. 229-C da Lei nº 9.279, de 1996. O caso do art. 229-C da LPI parece mais grave, pois o dispositivo atinge, no plano fático, majoritariamente depositantes estrangeiros e patentes com interesse econômico.

56. Na leitura deste órgão consultivo, o princípio da não-discriminação por setor tecnológico não é ofendido pelo art. 229-C da LPI, e tampouco pelo procedimento simplificado aventado.

57. Na hipótese de prevalecer entendimento em sentido diverso, isto é, pela impossibilidade de qualquer discrimen por setor tecnológico, **em termos de procedimento de concessão**, parece razoável que a Administração de imediato reformule a presente proposição, e reflita sobre a revogação do art. 229-C da LPI.

III. CONCLUSÃO

58. Diante do exposto, opina-se pela constitucionalidade e legalidade da presente proposição normativa, cabendo posterior exame sobre o veículo normativo.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

patente. [...] No entanto, o Art. 27 menciona que ‘patents shall be available and patent rights enjoyable (...)’ Literalmente, menciona-se o exercício do direito, e não só os pré-requisitos de sua concessão. Mas, para emprestar alguma sistematicidade ao texto, torna-se necessário interpretar que os pressupostos de exercício a que se refere o Art. 27 sejam incondicionais e intrínsecos à constituição dos direitos.” BARBOSA, Denis Borges. *Propriedade Intelectual: A aplicação do Acordo TRIPS*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 148, 149.