



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 N° 0041-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.136923-2016-65

INTERESSADO: PRESIDÊNCIA

ASSUNTO: proposta de norma que viabiliza a redução do estoque de processos de patente pendentes de exame no INPI

I. Minuta de norma que institui o procedimento simplificado de concessão de patente. Ausência de óbice jurídico.

II. Norma, entretanto, que introduz um regime de exceção à Lei 9279/96. Necessidade de veiculação em espécie normativa de mesma envergadura.

III. Relevância e urgência que justifica o manejo de medida provisória.

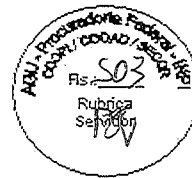
Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo instaurado para análise da proposta de norma que institui o procedimento simplificado de concessão de patente com vistas a reduzir o estoque de processos administrativos pendentes de exame na área de patentes.

2. O processo teve seu trâmite iniciado em 26 de agosto de 2016, conforme fls. 03/05, sendo certo que a minuta de norma ganhou alguns ajustes desde então. Inicialmente, o objetivo era tratar do backlog de patente e de marca, mas o escopo foi reduzido para abrigar apenas o estoque de pendências na área de patentes.

3. A Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI apresentou seu primeiro parecer referente à matéria em 30 de setembro de 2016, conforme fls. 41/48, ocasião na qual afirmou a juridicidade da minuta.

4. O Exmo. Sr. Presidente do INPI apresentou o cenário atual que aflige o INPI às fls. 68/75 do presente processo, bem como a justificativa para adoção do procedimento simplificado de concessão de patentes.



5. Com o objetivo de conferir publicidade, transparência e legitimidade à medida, o INPI abriu consulta pública a respeito da proposta de norma, conforme fls. 96/97 do presente processo.

6. A PFE/INPI emitiu novo parecer acerca da medida proposta pelo INPI, acostado nas fls. 99/103 dos autos, ocasião na qual reafirmou a juridicidade do procedimento simplificado de concessão de patente, haja vista não ter sido identificado qualquer violação legal ou constitucional.

7. Foram juntadas as fls. 106/441 do presente processo as contribuições prestadas por todos que aderiram à chamada para consulta pública.

8. A DIRPA anexou nas fls. 442/450 a NOTA TÉCNICA DIRPA 021/17, por meio da qual ratificou a conveniência da adoção do procedimento simplificado de concessão de patente, pontuando que se trata de medida imprescindível para a superação do backlog que lhe aflige.

9. Acrescenta a DIRPA que o passivo atualmente existente no INPI pendente de exame atinge a marca de 247.000 (duzentos e quarenta e sete mil) pedidos, aduzindo que o atual quadro de examinadores da DIRPA não tem condições de enfrentar tamanho estoque de processos.

10. A Presidência do INPI juntou às fls. 470/475 dos autos a exposição de motivos para elaboração da norma, e às fls. 477/478 a última forma da minuta.

11. É o relatório.

12. Antes de adentrar o exame solicitado, importante registrar que o processo foi encaminhado à Procuradoria no dia 27/09/2017, após as 17 hs. Ainda que se compreenda a urgência emprestada ao caso tratado na espécie, faz-se importante apontar o fato para evidenciar o exíguo prazo da elaboração do presente parecer.

13. A Procuradoria entende absolutamente a relevância e urgência do assunto para o INPI e por isso se dispõe em empenhar todos os esforços possíveis para consecução dos objetivos pretendidos pela Autarquia.

14. O processo foi encaminhado em apenas 1 volume à Procuradoria, contando com mais de 500 páginas. Recomenda-se o saneamento do feito, procedendo-se à abertura de novo volume após a página 200, conforme estabelecido no item 2.8.1 da Portaria Interministerial nº 1677/2015.



15. De início, cuida reforçar a premissa de que não cabe à Procuradoria avaliar a conveniência e oportunidade do ato normativo, convindo-lhe apenas, nos termos do art. 11, V da Lei Complementar nº 73/93, analisar a sua conformidade jurídica.

16. Assim, não se deve esperar da Procuradoria um juízo acerca da efetividade ou não da proposta normativa, isto é, se ela tem ou não condão de realmente atingir o problema ao qual se propõe resolver. Tampouco lhe deve ser devolvida a avaliação sobre eventuais alternativas. Cabe ao INPI e sua área técnica pertinente a definição da política a ser implementada, cabendo à Procuradoria analisar se a política eleita se conforma ao ordenamento jurídico vigente.

17. Não obstante, certo é que, pelo cenário trazido com as informações lançadas neste processo, realmente parece insustentável o atual estoque de processos pendentes de exame na área de patente, exsurgindo a premência em se adotar medidas mais firmes para minimizá-lo.

18. O INPI vem há bastante tempo adotando as medidas que estão ao seu alcance para mitigar os efeitos do *backlog* de processos de patente. A priorização do trâmite de certos pedidos é um exemplo de providências que vêm sendo adotadas com êxito pela Autarquia. Não entanto, ainda assim o estoque de pendências só faz crescer de acordo com as estatísticas apresentadas pela DIRPA.

19. Em algumas áreas da DIRPA a demora no exame de patente pode alcançar 14 (catorze) anos, o que é deveras preocupante, notadamente por força da proximidade com o marco estabelecido no art. 40, parágrafo único da Lei 9279/96, isto é, a demora causada pelo *backlog* do INPI pode contribuir decisivamente para aplicação do prazo extraordinário de vigência de uma patente, o que não é desejável para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

20. Em essência, a proposta de norma cuja minuta ora se examina institui um mecanismo simplificado de concessão de patente, consoante o qual pretere-se o prévio exame técnico. A própria norma prevê, no entanto, a possibilidade de que o próprio depositante de um pedido de patente ou um terceiro interessado atuem para afastar o procedimento simplificado, bastando, para tanto, apresentarem subsídios nos moldes do art. 31 da Lei 9279/96.

21. Na verdade, a idéia subjacente à proposta normativa é estabelecer um compartilhamento no ônus da verificação da adequação ou não de um pedido de patente aos requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 9279/96, na medida em que o atual quadro de examinadores do INPI não vem dando vazão ao quantitativo de pedidos pendentes de exame.

22. Ou seja, partindo da premissa de que aqueles pedidos de patente que conservem certa relevância no mercado serão objeto de oferecimento de subsídios técnicos, a norma proposta pelo INPI dispensa o exame técnico para os pedidos que não contarem com subsídios e que estejam em consonância com as demais condições dispostas nos arts. 1º e 2º da minuta.



23. A não apresentação de subsídios técnicos a respeito de um pedido de patente seria um indício de que este pedido não interfere no ambiente concorrencial e, portanto, não traria prejuízos significativos no mercado. É óbvio que, caso assim não seja e reste demonstrada a ausência dos requisitos de patenteabilidade após a concessão pelo procedimento simplificado, admite-se a revisão do ato administrativo para anular a patente, com arrimo no art. 46 da Lei 9279/96.

24. Trata-se, à evidência, de uma proposta de norma de exceção, decorrente do quadro alarmante de estoque de processos de patente pendentes de decisão no INPI. Faz-se necessária uma ponderação entre as vantagens e desvantagens provenientes da adoção da medida, devidamente balanceada com o atual cenário de *backlog* que aflige a Autarquia, isto é, avaliar a proporcionalidade da medida em relação ao custo gerado pela demora na solução dos pedidos de patente.

25. O dano ao interesse social oriundo da aplicação em escala do art. 40, parágrafo único, da Lei 9279/96 é uma realidade caso não adotadas providências que minimizem o atual quadro do *backlog* no INPI. Este ponto deve contribuir na balança da ponderação a ser feito pela Autarquia.

26. As contribuições colhidas por ocasião da consulta pública aberta pelo INPI permitem perceber a preocupação de boa parte dos envolvidos com propriedade industrial em relação à insegurança jurídica que a proposta normativa poderia gerar, o que não se sustenta, pois, como será exposto a seguir, a recomendação é para que a medida seja veiculada por instrumento com status de lei ordinária.

27. Ocorre, contudo, que tampouco é confortável o cenário atual. Como devidamente demonstrado pela DIRPA neste processo, o *backlog* atingiu a marca de 247.000 pedidos de patente pendentes de exame. A demora na solução dos processos também gera bastante insegurança jurídica e causa tremendo desconforto ao INPI por sinalizar uma frustração ao princípio da eficiência. Não é admissível, outrossim, que a letargia norteie a condução do *backlog*.

28. Além disso, tal como já exposto, urge a preocupação em relação à aplicação do prazo extraordinário de vigência da patente previsto no art. 40, parágrafo da Lei 9279/96, havendo suficiente demonstração da DIRPA neste processo no sentido de que essa possibilidade avança mais rápido a cada dia, o que demanda a adoção de providências por parte do INPI, a quem cabe a execução das normas relativas à propriedade industrial, e, em última análise, da União Federal.

29. Como dito, não é tarefa da Procuradoria se imiscuir na avaliação da conveniência da medida, mas se revela assaz importante delinear com precisão o atual quadro do INPI para que se compreenda a necessidade de providências. O juízo de ponderação já foi feito pelo INPI, cabendo à PFE/INPI, neste instante, reafirmar a juridicidade da política definida.



30. Não se verifica, a rigor, qualquer violação à Constituição de 1988. As alegações aventadas por ocasião da consulta pública giram em torno da ofensa ao interesse social estipulado no art. 5º, XXIX da CRFB/88, bem assim na suposta afronta à livre concorrência prevista no art. 170 da Carta Magna.

31. Não se identifica, todavia, a referida violação ao interesse social. Aliás, a pretensão do INPI com a adoção da medida é justamente alavancar o interesse social no desenvolvimento tecnológico e econômico do país, viabilizando melhores condições para negócios.

32. É bom lembrar que a Constituição de 1988 impõe ao INPI, em seu art. 37, o compromisso com o princípio da eficiência, a partir do qual deve a Autarquia utilizar da melhor maneira possível os recursos que lhe são empenhados para consecução do seu mister.

33. A DIRPA demonstrou que não tem os meios necessários para fazer frente ao estoque de pedidos pendentes de exame, de modo que compartilhar o ônus do exame com a sociedade parece ser uma medida alinhada com o princípio da eficiência, ao menos neste momento em que são escassos os recursos e forçosa a redução do *backlog*.

34. Repisa-se uma vez mais que a adoção da proposta normativa cuja minuta ora se examina decorre de um legítimo exercício de ponderação por parte do INPI, efetivamente precipitado pelo agravamento do *backlog* que assola atualmente a Autarquia.

35. Noutro giro, tampouco se vislumbra a propalada ofensa ou mitigação da concorrência. A possibilidade de que determinado pedido de patente interfira no ambiente concorrencial não escapou da atenção do INPI. Tanto assim que foi expressamente prevista na norma a exclusão do procedimento simplificado para os casos em que tenham sido apresentados subsídios técnicos na forma do art. 31 da Lei 9279/96.

36. Demais disso, remanesce a possibilidade de um processo administrativo de nulidade, isto é, caso alguma patente tenha sido indevidamente concedida por meio do procedimento simplificado, pode o interessado, ou o próprio INPI, fazer uso do processo administrativo de nulidade para conformação jurídica do ato.

37. De fato, parece que as críticas recebidas a partir da consulta pública refletem uma questão de perspectiva a respeito do assunto. Antes de uma análise de legalidade, as contribuições trazem uma avaliação sobre a própria conveniência na adoção da medida, o que é deveras saudável. É interessante que o INPI tenha em conta todas as considerações atinentes à implementação da proposta, mas compete à Autarquia definir a diretriz a ser perseguida.

38. Neste sentido, não se verifica óbice jurídico à proposta normativa, tal como já adiantado pela Procuradoria nos dois pareceres que antecederam a presente manifestação.



39. Em geral, as contribuições coletadas no âmbito da consulta pública indicam a necessidade de maiores investimentos no INPI, como a contratação de examinadores, a atenção à infra-estrutura necessária para acomodar as ferramentas tecnológicas que a Autarquia necessita. Por óbvio, todas essas considerações são também compartilhadas pelo INPI, que, em paralelo, vem buscando realizar tais objetivos.

40. Entretanto, o momento econômico que aflige o Brasil não permite ter certeza sobre o implemento destas condições no curto ou quiçá médio prazo. O *backlog* precisa ser tratado já, sob pena de se tornar, de fato, insuperável, o que seria desastroso para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. São cada vez mais freqüentes ações judiciais questionando a demora no exame dos pedidos de patente.

41. Não é demais reforçar a convicção de que também não se nota violação ao princípio da não discriminação por setor tecnológico estatuído no art. 27.I do TRIPs. Ao excluir produto ou processo farmacêutico do procedimento simplificado, o INPI não propõe a segregação ou discriminação deste nicho tecnológico, cujos pedidos de patente seguirão sendo examinados pela Autarquia.

42. A decisão pela não aplicação do procedimento simplificado para produto ou processo farmacêutico decorre de uma avaliação estratégica do INPI, bem como da necessidade de respeito da norma prevista no art. 229-C da Lei 9279/96. Em momento algum se propõe vedar o exercício e gozo de patentes relativas a produto ou processo farmacêutico, daí porque não parece acertada eventual interpretação que propague a referida violação.

43. Sem embargo de tudo o quanto exposto, conquanto não se identifique qualquer vício de juridicidade na espécie, certo é que exsurge a necessidade de conciliar o mecanismo acelerado de concessão de patente com a Lei 9279/96, notadamente com a sua Seção III, que dispõe sobre o processo e exame de um pedido de patente. A proposta normativa do INPI introduz uma exceção aos termos da Lei 9279/96, ainda que com caráter transitório.

44. De par com isso, afigura-se recomendável que a instituição da proposta apresentada pelo INPI seja feita através de veículo normativo de mesma envergadura do que a Lei 9279/96, isto é, com status de lei ordinária, evitando-se, com isso, questionamentos quanto à forma eleita para divulgação da norma.

45. A hipótese traçada na espécie parece se subsumir ao preceito contido no art. 62, da Constituição de 1988, que estabelece a possibilidade de o Exmo. Presidente da República expedir medida provisória com força de lei. Assim enuncia o dispositivo:

Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.



46. De plano, cuida registrar que não se está diante de qualquer das vedações constantes do art. 62, §º 1º da CRFB/88, sendo certo que propriedade industrial não consubstancia matéria proscrita para veiculação por medida provisória.

47. A relevância da matéria é manifesta. Revela-se consabida a importância da propriedade industrial para o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, sendo ponto crucial para o incremento dos investimentos que o Brasil tanto necessita.

48. Não por outra razão inúmeras deliberações atuais no Congresso Nacional estão centradas na propriedade industrial. Apenas para ficar nesse ano, foi objeto de análise do INPI o Projeto de Lei 333-B, de 1999, o Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2017, que busca conferir autonomia financeira ao INPI, o PLC 086, de 2015, o Projeto de Lei do Senado 173, de 2017, dentre muitos outros.

49. Não se deve olvidar que o delicado momento econômico que aflige o Brasil atualmente impõe ainda mais relevância no assunto. A criação de melhores condições para negócios é condição *sine qua non* para o avanço dos investimentos de que o país necessita para se desenvolver. É importante que haja um mínimo de segurança e previsibilidade quanto ao retorno dos investimentos projetados no Brasil, sem o que o próprio desenvolvimento fica prejudicado.

50. Aliás, a construção de um cenário mais adequado para um ambiente favorável de negócio também justifica a urgência da proposta normativa em apreço. O atual quadro de *backlog* que assola o INPI cria uma insegurança que dificulta o aumento dos investimentos no Brasil, o que, em última análise, retarda o seu desenvolvimento. Aguardar o moroso processo legislativo regular poderia prejudicar a retomada econômica que o país espera.

51. Ademais, a persistir o quadro de *backlog* sem uma intervenção rápida e eficaz, é bem possível que o número de pedidos de patente contemplados com o prazo extraordinário de vigência previsto no art. 40, parágrafo único, da Lei 9279/96 aumente exponencialmente. Esse é um prejuízo que pode ser concretamente mensurado.

52. Nesta esteira, parecem suficientemente satisfeitos os requisitos legitimadores do manejo da medida provisória pelo Exmo. Sr. Presidente da República, nos termos do art. 62 da Constituição de 1988.

53. O texto da proposta normativa já havia sido avalizado, sob o ponto de vista jurídico, pela Procuradoria. Houve poucos ajustes na redação minuta, não se identificando necessidade de comentários adicionais, pois mantido o conteúdo substancial.

54. O art. 1º da minuta estabeleceu com suficiente clareza o marco temporal que servirá como limite para eleição dos pedidos sujeitos ao procedimento simplificado e, ao mesmo



tempo, trouxe também, ainda que veladamente, o termo final da norma excepcional, qual seja, tão logo solucionados todos os processos cujo depósito ou data de entrada na fase nacional tenha sido realizado até 30 de dezembro de 2016.

55. Parece mesmo recomendável, ademais, conferir mais prazo para apresentação de subsídios, justamente para alargar a possibilidade de maiores contribuições em relação a determinado pedido de patente, com o que se espera minimizar a ocorrência de equívocos, de modo que não há ressalvas em relação ao contido nos arts. 3º e 4º da minuta.

56. Ante o exposto, conclui-se inexistir óbice jurídico à proposta normativa cuja minuta está anexada nas fls. 477/478, cabendo a sugestão, no entanto, para que a proposta normativa seja veiculada por medida provisória, nos termos do art. 62, da CRFB/88, porquanto presentes os requisitos da urgência e relevância da matéria.

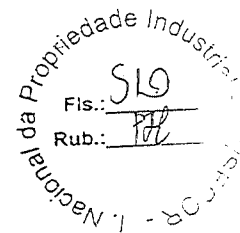
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2017.

DANIEL JUNQUEIRA
DE SOUZA
TOSTES:08906717709

Assinado de forma digital por
DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA
TOSTES:08906717709
Data: 2017.09.29 10:09:46 -0300

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
 Data: 29-09-2017 10:14

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: GABINETE (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: LORIS BAENA CUNHA NETO

----- PROCESSO -----		
NUP: 52400.136923/2016-65 (CGPI/PFE-INPI)	Remessa: 29-09-2017 10:13	Urgente: NÃO
<p>* 5 2 4 0 0 1 3 6 9 2 3 2 0 1 6 6 5 *</p>		

RECEBIDO POR:

LORIS BAENA CUNHA NETO

DATA: 29/09/17

ASSINATURA:

HORA: 10:30



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 nº 0541/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.136923-2016-65

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0041-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Propriedade Industrial.
2. A proposta de medida provisória em tela é objeto de exame deste órgão consultivo em duas manifestações que se complementam: Parecer nº 0041-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 e Parecer nº 0042-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinado de forma digital por LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
DN: cn=LORIS BAENA CUNHA, ou=Secretaria de Receita Federal do
Brasil - PFE, ou=PROCON/REG, ou=PFE-CPF A, c=BR
BAENA CUNHA NETO:00509796982
Data: 2017.09.29 17:26:38 -0300



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 0042-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.136923-2016-65

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Proposta de medida provisória para redução do estoque de pedidos de patente pendentes de exame.

I. Proposta de medida provisória com caráter excepcional, de aplicação restrita aos depósitos de pedidos de patente efetuados até o dia 30 de dezembro de 2016.

II. A norma se exaure após a concessão das patentes.

III. Procedimento facultativo, porquanto o interessado e terceiros podem excluir o pedido do procedimento simplificado de concessão, mediante a apresentação de subsídios.

IV. Concessão de patente desprovida de exame técnico prévio, na primeira instância, sendo possível revê-la na segunda instância administrativa.

V. Não é verdade que a patente concedida à luz da normativa proposta somente é passível de nulidade na esfera judicial.

VI. O procedimento proposto não se isola das regras dispostas na Lei nº 9.279, de 1996. A patente concedida, mediante o procedimento simplificado, sujeita-se às normas de nulidade dispostas nos arts. 46 a 57 da Lei nº 9.279, de 1996.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria minuta de Medida Provisória que estabelece um processo administrativo de concessão de patente desprovido de exame.



2. O processo administrativo pretendido tem por finalidade reduzir o estoque de pedidos de patente pendentes de exame, que recebe a denominação de *backlog*. Propõe-se a concessão de patentes sem exame prévio restritivamente aos pedidos já depositados. Trata-se de um procedimento temporário, porquanto não atinge os pedidos cujos depósitos foram efetuados após 30 de dezembro de 2016.
3. Os autos ingressaram neste órgão consultivo às 17:00hs do dia 27 de outubro de 2017, com solicitação de urgência. O Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador Geral de Propriedade Industrial, manifestou-se pela legalidade e constitucionalidade da proposição, mediante o Parecer nº 041-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0541/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
4. A primeira minuta da proposição foi examinada pela Procuradoria, por meio do Parecer nº 0045-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, no ano de 2016 (fls. 41/48). Na ocasião, cogitou-se a veiculação da norma mediante decreto, nos termos do art. 84, VI, da Constituição da República. A segunda manifestação da Procuradoria sobre a matéria ocorreu mediante o Parecer nº 0032-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (99/103), transferindo o exame da natureza da norma para pronunciamento subsequente.¹
5. A proposição foi objeto de consulta pública, que obedeceu às diretrizes do art. 17 do Decreto nº 8.243, de 2014.²
6. O art. 17, I do Decreto prevê a divulgação ampla e prévia do documento convocatório, o que foi realizado pela publicação do aviso de Consulta Pública nº 02, de 27 de julho de 2017, publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, nº 145, de 31.07.2017, e do aviso publicado no Diário Oficial da União, Seção 1, nº 162, de 23.06.2017.
7. As fls. 106/441 dos autos trazem as contribuições da sociedade especializada. Ainda sobre a proposição, foi juntada a Moção nº 191, de 2017, da Câmara Municipal de Campinas (fls. 455/456), expressando apoio ao INPI, e a carta aberta da Fundação Oswaldo Cruz manifestando-se fortemente contrária à solução proposta (fls. 458/463).
8. A Nota Técnica nº 021/2017, da Diretoria de Patentes, localiza-se às fls. 442/450. Às fls. 470/474, identifica-se a exposição de motivos dirigida ao Exmo. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. A proposta de medida provisória está contida nos autos às fls. 477/478.

¹ O INPI jamais cogitou adotar o procedimento de concessão simplificada mediante ato administrativo normativo (resolução ou instrução normativa).

² A adoção de consultas públicas para o recebimento de sugestões e críticas é uma prática adotada pelo INPI. As diretrizes de exame de patente são rotineiramente submetidas a consultas públicas, por exemplo.



9. Projeções para redução do *backlog* e outros dados técnicos para compreensão da urgência da matéria foram juntados às fls. 479/500.
10. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DA MEDIDA PROVISÓRIA

11. A competência do Presidente da República para a edição de medidas provisórias encontra fundamento no art. 62 da Constituição da República.³
12. A medida provisória é ato normativo adotado pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência, observadas as vedações constitucionais. O art. 62, § 1º, da Constituição da República estabelece vedações no tocante à edição das medidas provisórias.⁴
13. A matéria tratada na presente proposição normativa corresponde ao direito de propriedade industrial, que não se encontra entre as vedações do art. 62, § 1º, da Constituição da República. Ainda que se qualifique a matéria em tela como direito comercial, não há vedação constitucional correspondente.
14. As medidas provisórias não podem incidir sobre matéria objeto de reserva absoluta do Congresso Nacional (art. 49), da Câmara dos Deputados (art. 51), do Senado Federal (art. 52), de lei complementar, e as matérias de que tratam os incisos I, II e III do § 1º do art. 68 da Constituição da República.
15. O direito de propriedade industrial, ou o direito comercial, não é matéria objeto de reserva do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Tampouco se trata de matéria reservada à lei complementar ou sobre organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos, eleitorais, ou planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.
16. A matéria disciplinada na proposição normativa não incide nas vedações constitucionais para edição de medidas provisórias.

³ Constituição Federal, art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

⁴ Constituição Federal, art. 62, § 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: I - relativa a: a) nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral; b) direito penal, processual penal e processual civil; c) organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros; d) planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no art. 167, § 3º; II - que vise a detenção ou seqüestro de bens, de poupança popular ou



17. Constatado que a matéria versada na proposição normativa não incide nas vedações constitucionais para edição de medida provisória, passa-se à análise dos pressupostos de relevância e urgência.

18. A relevância e urgência estão caracterizadas na exposição de motivos de fls. 470/474. A urgência da proposição perpassa pela compreensão do prejuízo promovido à sociedade pela aplicação reiterada do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, conforme sumarizado abaixo.

19. O *caput* do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, determina que a vigência de uma patente de invenção é de vinte anos a partir do depósito.⁵ Quando o INPI ultrapassa dez anos para a concessão do direito, aplica-se o parágrafo único do art. 40 da referida lei, que determina a extensão de vigência por dez anos a partir da concessão.⁶

20. O parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, haveria de ser uma regra de aplicação excepcional, que se tornou habitual, em razão do prazo médio para a concessão de uma patente. Esse dispositivo representa uma compensação ao titular pelo atraso da autarquia. Essa compensação legal, por sua vez, representa um ônus à sociedade, que se vê impedida de usufruir da invenção por um tempo superior à regra geral de vigência de 20 anos a partir do depósito.

21. Nos dois últimos anos, houve um aumento de produção do INPI, o que resultou em um aumento de patentes concedidas. Esse desempenho foi possível pelo esforço dos servidores do INPI e de uma série de atos de gestão, que simplificou fluxos de trabalho, entre outras medidas. Para patentes decididas tecnicamente, o tempo médio de decisão no ano de 2017 é de 10,4 anos.⁷

22. Concluídas as etapas que cabiam ao INPI executar, constata-se que não há perspectiva de eliminação do estoque de processos pendentes de exame, ainda que haja hipoteticamente a duplicação da meta de exame por ano para cada examinador. Não obstante o aumento de produção dos dois últimos anos, a projeção é um aumento do estoque de processos pendentes de exame para os próximos anos. Isso, por sua vez, terá efeitos negativos à sociedade brasileira.

qualquer outro ativo financeiro; III - reservada a lei complementar; IV - já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República.

⁵ Lei nº 9.279, de 1996, art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

⁶ Lei nº 9.279, de 1996, art. 40. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

⁷ Esse dado foi obtido a partir do indicador “tempo médio de decisão técnica”, calculado a partir da data de depósito do pedido.



23. Com essas palavras, percebe-se a urgência da proposição. Embora ela não resolva o *backlog* de patentes, pode contribuir para a sua redução. A relevância da proposição remete à própria função da patente no ambiente de inovação e desenvolvimento industrial do País.

II.2 COMPETÊNCIA PARA PROPOSIÇÃO E PRESSUPOSTOS FORMAIS

24. A proposição normativa *sub examine* é dirigida ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que possui competência para apresentá-la à Presidência da República, nos termos do art. 33 do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002.⁸

25. O art. 39 do Decreto nº 4.176, de 2002, estabelece a necessidade de se demonstrar à Presidência da República a relevância e a urgência da matéria objeto da proposta,⁹ o que se encontra atendido na exposição de motivos.

26. Quanto à forma da proposição, ela atende aos ditames da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998 e do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002.

II.3 OBJETO

27. A proposição normativa institui um processo de concessão de patentes com as seguintes características:

- I. Temporário, porquanto ele somente se aplica aos processos depositados até o dia 30 de dezembro de 2017, de acordo com a parte final do art. 1º da minuta;¹⁰
- II. Facultativo, posto que o interessado pode excluir o seu pedido do procedimento simplificado de concessão, mediante a apresentação de subsídio fundamentado, conforme prevê o art. 4º da minuta.¹¹
- III. Concessão de patente desprovida de exame prévio.

28. Qualquer interessado pode excluir o pedido do procedimento simplificado, com fundamento no art. 4º da minuta. O mecanismo de exclusão do procedimento simplificado recebeu o seguinte comentário no Parecer nº 0032-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0:

⁸ Decreto nº 4.176, de 2002, art. 33. Compete aos Ministérios e aos órgãos da estrutura da Presidência da República a proposição de atos normativos, observadas as suas respectivas áreas de competências.

⁹ Decreto nº 4.176, de 2002, art. 39. Os projetos de medida provisória somente serão apreciados pela Presidência da República quando devidamente demonstradas a relevância e a urgência da matéria objeto da proposta.

¹⁰ Proposta de medida provisória, art. 1º Esta Medida Provisória dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente cujo protocolo do depósito ou do requerimento de entrada na fase nacional foi realizado até 30 de dezembro de 2016. (sem grifo no original)

¹¹ Proposta de medida provisória, art. 4º O pedido que recebeu subsídio fundamentado, do próprio requerente ou de terceiros, nos termos do art. 31, caput, da Lei nº 9.279, de 1996, no prazo do art. 3º desta Medida Provisória, ou em data anterior à publicação de admissão, será excluído do procedimento sumário. (sem grifo no original)



“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.”

29. Por meio da proposta em exame, pretende-se inserir no ordenamento jurídico um procedimento excepcional e transitório de concessão de patentes. Esse procedimento não se isola das regras dispostas na Lei nº 9.279, de 1996. A patente concedida, mediante o presente procedimento, sujeita-se às normas de nulidade dispostas nos arts. 46 a 57 da Lei nº 9.279, de 1996.¹²

30. Imagina-se, por exemplo, que foi concedida uma patente desprovida de exame prévio, à luz da presente normativa. Uma vez concedida a patente, o concorrente percebe que ela não preenche o requisito de novidade. Pois bem, o concorrente tem a alternativa de propor uma ação judicial de nulidade a qualquer tempo de vigência da patente, tal como prevê o art. 56 da Lei nº 9.279, de 1996.¹³

31. Se o interessado perceber que aquele pedido de patente não preenche um dos requisitos de concessão de patente, poderá ele ingressar com um processo administrativo de nulidade, dentro dos primeiros seis meses da concessão? Sim, pois assim prevê o art. 51 da Lei nº 9.279, de 1996.¹⁴

¹² As patentes *pipeline*, concedidas sem exame prévio técnico no País, também se sujeitavam à nulidade, na esfera administrativa e judicial.

¹³ Lei nº 9.279, de 1996, 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.

¹⁴ Lei nº 9.279, de 1996, art. 51. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.



32. Se o INPI perceber que o pedido de patente concedido não preenche um dos requisitos de concessão, a autarquia, com supedâneo no art. 51 da Lei nº 9.279, de 1996, pode promover o processo administrativo de nulidade. Esse processo tramita perante a Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, conquanto a instauração ocorra no prazo de seis meses contados da concessão.

33. Imagina-se a seguinte situação: o usuário teve acesso ao patrimônio genético nacional, sem a respectiva autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Realizada a pesquisa científica em flagrante violação à Lei nº 13.123, de 2015, ele promove o depósito do pedido de patente e não menciona o uso do patrimônio genético nacional na documentação entregue ao INPI. De forma fraudulenta, ele não apresenta a autorização de acesso ao patrimônio genético. Essa hipótese divide-se em três:

- I. Primeira hipótese: o pedido de patente sofre o exame técnico. Como o usuário não mencionou o acesso ao patrimônio genético nacional, o INPI não conseguiu efetuar tal identificação. O pedido é concedido. Após a concessão, o INPI ou qualquer pessoa física ou jurídica, órgão público ou não, identifica que aquele pedido decorre de uma violação à Lei de Biodiversidade. Constatada essa violação, cabe adotar as medidas previstas no art. 51 (processo administrativo de nulidade) ou no art. 56 (ação judicial), ambos da Lei nº 9.279, de 1996;
- II. Segunda hipótese: o pedido de patente é concedido sem o exame técnico, com fundamento na eventual edição da presente proposta normativa. Como o usuário não mencionou o acesso ao patrimônio genético nacional, o INPI não conseguiu impedir a concessão. Após a concessão, o INPI ou qualquer pessoa física ou jurídica, órgão público ou não, identifica que aquele pedido decorre de uma violação à Lei de Biodiversidade. Constatada essa violação, cabe adotar as medidas previstas no art. 51 (processo administrativo de nulidade) ou no art. 56 (ação judicial), ambos da Lei nº 9.279, de 1996;
- III. Terceira hipótese: o pedido de patente é deferido sem o exame técnico, com fundamento na eventual edição da presente proposta normativa. Como o usuário não mencionou o acesso ao patrimônio genético nacional, o INPI não conseguiu impedir o deferimento. Entre o deferimento e a concessão, haverá um período de meses. O INPI, ou qualquer pessoa, física ou jurídica, órgão público ou não, identifica que aquele pedido decorre de uma violação à Lei de Biodiversidade. Constatada essa violação, cabe ao INPI promover a nulidade do ato de deferimento, com fundamento na Lei de Biodiversidade. Não se trata de um processo administrativo de nulidade. Não há de se falar de nulidade da patente, porque nesta hipótese, não houve a concessão. Promove-se a nulidade de ofício do ato administrativo de deferimento, com fundamento no poder de autotutela da Administração Pública.



34. Todas as hipóteses acima foram exaustivamente estudadas pela Diretoria de Patentes e discutidas no curso de elaboração da presente minuta. As informações prestadas ao INPI no ato do depósito sobre acesso ao patrimônio genético nacional são declaratórias e prestadas no formulário de depósito.

35. Essas informações encontram-se disponíveis no portal do INPI. O Instituto não tem condições de dizer se houve acesso ou não ao patrimônio genético nacional, ou se este ocorreu de forma consentida e acordada entre as partes. O INPI informará ao CGEN os pedidos de patente que serão o objeto da minuta de medida provisória, possibilitando ao CGEN ou outro órgão controlador com responsabilidade legal, determinar se houve acesso e se esse acesso foi devido ou não.

36. Quando a Administração entendeu por apresentar a proposta de medida provisória, efetuou-se uma avaliação de risco. O risco de dano produzido por um número (pequeno) de violações ao sistema jurídico foi avaliado como menor do que os danos produzidos pelo atual estoque de processos pendentes de exame. Violações às Leis n°s 9.279, de 1996, 11.105, de 2005, e 13.123, de 2015, ocorrem com ou sem exame técnico prévio à concessão. Cabe perceber que as concessões de patente com violação ao sistema jurídico são passíveis de serem corrigidas.

II.4 EXCLUSÃO DOS PRODUTOS E PROCESSOS FARMACÊUTICOS

37. Os pedidos de patente de produto e processo farmacêuticos foram excluídos do procedimento simplificado de deferimento, consoante o 1º da minuta. Dessa exclusão, exsurge a dúvida se tal exclusão viola o princípio da não-discriminação por setor tecnológico, previsto no art. 27.1 do Acordo TRIPS.

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. (sem grifo no original)

38. Há opiniões no sentido de que a proposta de medida provisória viola o art. 27.1 do Acordo TRIPS. A Japan Pharmaceutical Manufacturers Association opinou pela violação ao art.



27.1 do Acordo TRIPS, quando participou da consulta pública.¹⁵ A Fiocruz também entende pela violação do art. 27.1 do Acordo TRIPS.¹⁶

39. Não obstante as opiniões contrárias, este órgão consultivo não identifica tal violação, tendo já abordado essa matéria desde o primeiro estudo realizado no ano de 2016, por meio do Parecer nº 0045-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, quando apresentou o seguinte exemplo como de violação do art. 27.1. do Acordo TRIPS:

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 patentado.

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 patentado. Nessa hipótese, o titular de uma patente de outro setor tecnológico não teria iguais condições estritas para impedir terceiros do uso de sua invenção.”

40. Transcreve-se parte da análise contida no Parecer nº 0032-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0:

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

¹⁵ Comentário da Japan Pharmaceutical Manufacturers Association (fl. 298): “We believe that the proposed simplified procedure excluding pharmaceutical related applications violate the nondiscrimination provision in TRIPS Article 27.1. Many of the new drug products approved and launched in Brazil have not yet obtained patent protection due to backlog of pending patent applications. Originators of such new drug products to not have any way of protecting their products from generic erosion.”

¹⁶ Carta aberta da Fiocruz (fls. 458/463): “Justificativa: Assim como as violações dos arts. 8º e 35 da LPI, o Acordo TRIPS, em seu art. 27 também versa sobre a necessidade do preenchimento dos 3 critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Sem o exame de mérito, não há como aferir se estas estão presentes em um pedido de patente. O art. 27 determina ainda a não discriminação quanto ao setor tecnológico. Destarte, o Brasil estará violando um acordo internacional do qual é signatário. Possíveis consequências: Concessão de patentes indevidas. Monopólios indevidos garantidos. Restrição da concorrência e livre iniciativa. Judicialização em vários setores. A exclusão de pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos da proposta de procedimento simplificado pode ser considerada uma discriminação por setor tecnológico e pode ser utilizada como argumento para que empresas possam incluir tais pedidos. A referida inclusão seria extremamente nociva para desenvolvimento do Complexo Econômico e Industrial da Saúde – CEIS, para o Sistema Único de Saúde (SUS).”



de patenteabilidade e também ao exercício dos direitos.¹⁷ A proposição em estudo não distingue os requisitos de 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 n° 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 n° 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 avertado.

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.

41. O art. 27.1 do Acordo TRIPS não impede determinadas diferenciações de tratamento entre os setores tecnológicos, pelo que depende do relatório do painel na controvérsia *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* (WT/DS 114), no qual o Brasil se filiou à argumentação do Canadá a respeito do art. 30.

42. O termo “discriminação”, no contexto do art. 27.1, remete à imposição injustificada de um tratamento prejudicial (“*results of the unjustified imposition of differentially disadvantageous treatment.*”) Nesse sentido foi a interpretação do dispositivo pelo painel na controvérsia *Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products* (WT/DS 114).¹⁸

¹⁷ “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 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.

¹⁸ WTO.Canada – Patent Protection of Pharmaceutical Products. WT/DS114/R. Report of the panel: “7.94 The primary TRIPS provisions that deal with discrimination, such as the national treatment and most-favoured-nation provisions of Articles 3 and 4, do not use the term “discrimination”. They speak in more precise terms. The ordinary meaning of the word “discriminate” is potentially broader than these more specific definitions. It certainly extends beyond the concept of differential treatment. It is a normative term, pejorative in connotation, referring to **results of the unjustified imposition of differentially disadvantageous treatment**. Discrimination may arise from explicitly different treatment, sometimes called “*de jure* discrimination”, but it may also arise from ostensibly identical treatment which, due to differences in circumstances, *produces differentially disadvantageous effects*, sometimes called “*de facto* discrimination”. **The standards by which the justification for differential treatment is measured are a subject of infinite complexity.** “Discrimination” is a term to be avoided whenever more precise standards are



43. Retornando ao exame da minuta de medida provisória, indaga-se qual seria o tratamento prejudicial conferido aos depositantes dos pedidos de patentes de produtos e processos farmacêuticos. O art. 1º da minuta, ao excluí-los do procedimento simplificado, condiciona a concessão da patente ao exame técnico prévio tal como já disposto na Lei nº 9.279, de 1996. Pode-se falar de prejuízo a esses depositantes que quando ingressaram com os pedidos patentários no País já sabiam que eles seriam submetidos ao exame técnico? Não, de acordo com a visão deste órgão consultivo.

44. Quando essas empresas depositaram os pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos, eles já tinham ciência que o sistema concessório no País é de exame prévio. Para eles, nada muda. A proposta de medida provisória não promove um tratamento prejudicial a esses depositantes.

II.5 CONCESSÃO DE PATENTE DESPROVIDA DE EXAME PRÉVIO

45. A concessão de uma patente desprovida de exame prévio não é um procedimento inédito na história da propriedade industrial do País. Antes de abordar como o País adotou esse modelo de concessão, cabe efetuar um intróito sobre os sistemas de concessão de patentes.

46. Há diversos sistemas de concessão de patentes, sendo os dois seguintes de maior relevância: (i) livre concessão, também conhecido como sistema francês; (ii) exame prévio, que recebe outras denominações, como americano, anglo-saxão e latino.

47. Por meio do sistema de livre concessão, o depositante obtém a patente sem que o Estado realize o exame das condições de privilegiabilidade. Em contraposição, o sistema de exame prévio estabelece que a análise das condições de privilegiabilidade constitui um requisito condicionante à concessão da patente.¹⁹

48. A doutrina clássica de propriedade industrial assim explica o sistema de livre concessão:

available, and, when employed, it is a term to be interpreted with caution, and with care to add no more precision than the concept contains.” (sem grifo no original)

¹⁹ “Os dois sistemas, que se fundam em princípios diferentes, distinguem-se de modo essencial, porque, pelo primeiro, as patentes são concedidas mediante simples pedido do interessado e o cumprimento das formalidades legais externas, sem se cogitar das condições de privilegiabilidade estabelecidas na lei; ao passo que, pelo segundo sistema, o privilégio é concedido depois do exame tendente a verificar se a invenção satisfaz a essas condições, podendo a patente ser recusada por falta de algum requisito legal. [...] Dado o grande desenvolvimento que o princípio do exame prévio alcançou na Alemanha, onde encontrou ardorosos partidários, a lei desse país passou a ser considerada como modelo do sistema; a lei francesa, por sua vez, é tida como padrão do sistema da livre concessão.” GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Vol. II, Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 105.



“O sistema da lei francesa é uma espécie de registro. Depositado o pedido de patente, a administração limita-se a verificar se foram cumpridas as formalidades externas exigidas pela lei, tomando conhecimento das peças apresentadas, sem entrar no exame da invenção. O exame versa sobre questões de forma e não sobre o caráter ou a novidade do invento e nisto se distingue do exame prescrito pela lei alemã. [...] O pedido, entretanto, pode ser rejeitado se a invenção tiver por objeto produto farmacêutico ou plano ou combinação de finanças. [...] As leis que seguem este sistema variam quanto ao exame das formalidades extrínsecas e algumas também admitem, como a lei francesa, a recusa do privilégio, quando a invenção incidir em certas proibições, como no caso de invenções de produtos químicos, medicamentos e outras. Tais leis determinam, geralmente, que a patente seja expedida com a declaração ‘sem garantia do Governo’. A lei francesa obriga o concessionário do privilégio, sob pena de multa, a mencionar essa ressalva sempre que indicar a patente, a fim de prevenir o público contra possíveis abusos.”²⁰

“De acordo com esse sistema, a patente de invenção prova que à administração pública uma pessoa requereu o privilégio para certa invenção, de que se inculcava autor, e que para obtê-lo cumpriu as formalidades legais externas. Rigorosamente falando, tem o patenteado uma presunção legal em seu favor, mas condicional, isto é, a lei estabelece como verdadeiro o privilégio enquanto não houver prova em contrário.

Esse é o sistema adotado na França, na Bélgica, na Itália, em Portugal, na Espanha, na República Argentina, no Japão etc.”²¹

49. Quando aqui se refere ao modelo puro do sistema de livre concessão, reconhece-se que ele passou por transformações. Hoje, a legislação francesa não corresponde ao descrito na doutrina clássica. Tampouco os países citados acima permanecem com o sistema de livre concessão.

50. Com determinadas adaptações, o Brasil adotou o sistema de francês de concessão de patentes na Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882. Na ocasião, cogitou-se adotar o sistema de exame prévio, tendo essa discussão ocorrida no âmbito da Comissão de Obras Públicas e Empresas Privilegiadas do Senado. Razões orçamentárias levaram o País a rejeitar o sistema de exame prévio.²²

51. A adoção do sistema de livre concessão não significa a impossibilidade de se prever o exame prévio a determinados pedidos de patente.²³ O Decreto nº 8.820, de 30 de

²⁰ GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 105, 106.

²¹ CARVALHO DE MENDONZA, *Tratado de Direito Comercial Brasileiro*. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Vol III. Tomo I. Campinas, 2003, p. 139.

²² “Opinou, pois, a Comissão que, enquanto as dificuldades do Tesouro Nacional não permitissem a criação de uma repartição nas condições indispensáveis à prática regular do sistema americano, não se deveria hesitar em adotar o sistema francês [...]” GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 114.

²³ Gama Cerqueira descreve a legislação em comento: “A lei de 1882 adotou, pois, com poucas modificações, o sistema francês. As patentes, em regra, eram concedidas sem exame de invenção, mediante a simples verificação da regularidade do pedido e do cumprimento das formalidades legais externas. Entretanto, se pelo título sumário ou por



dezembro de 1882, que regulamentou a Lei nº 3.129, de 1882, previu o exame prévio em algumas hipóteses.

52. A concessão de uma patente desprovida de exame prévio não impede a sua nulidade administrativa ou judicial. O art. 97 da Lei nº 3.674, de 7 de janeiro de 1919, previu a nulidade administrativa da patente concedida sem prévio exame, durante o primeiro ano de sua expedição, quando verificado que elas não possuíam novidade.²⁴

53. O Decreto nº 16.264, de 19 de dezembro de 1923, criou a Diretoria Geral de Propriedade Industrial, e as primeiras condições para se implementar o sistema de exame prévio no Brasil. A discussão pela adoção do sistema de exame prévio no País sempre envolveu questões orçamentárias.

54. Gama Cerqueira entendia como um erro adotar o sistema de exame prévio sem o órgão aparelhado, o que inclui, número de examinadores compatível com a demanda.

“[...] o sistema do exame prévio é suscetível de ser aplicado com maior ou menor amplitude, de acordo com as possibilidades de cada país. O erro está em adotá-lo sem a organização administrativa adequada para a sua boa execução.”²⁵

55. Em outro momento, Gama Cerqueira reconhece que a adoção do sistema de exame prévio sem o órgão aparelhado afasta a sociedade dos benefícios da propriedade industrial. Gama Cerqueira criticou a forma como o País adotou o sistema de exame prévio, sem com isso sugerir a sua abolição. De acordo com o doutrinador, deveria-se regulamentar melhor o sistema de concessão considerando a realidade financeira do país.

56. Na sua crítica ao sistema brasileiro, Gama Cerqueira reconhece que a falha não se encontra nos órgão concessor da patente ou nos examinadores, mas sim na falta de estrutura do mesmo.

“Desaparelhado o Departamento Nacional da Propriedade Industrial dos elementos indispensáveis para a execução do exame prévio com a amplitude que tem na lei, o sistema tem provado mal em nosso país,

outras circunstâncias parecesse que a invenção era contrária à lei ou à moral, ofensiva da segurança pública, nociva à saúde, ou destituída de resultado prático industrial, bem como no caso de ter por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos, determinava a lei que se procedesse ao exame prévio e secreto de um dos exemplares do pedido, concedendo-se, ou não, a patente, de acordo com o resultado do exame.” GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 115. Por sua vez, Carvalho de Mendonza, explica a adoção do sistema da livre concessão no Brasil nos seguintes termos: “A Lei nº 3.129, de 14 de outubro de 1882, adotou o sistema da livre concessão, conquanto exigisse o exame prévio e secreto se o pedido do privilégio versasse sobre as invenções excluídas pelo §2º do art. 1º, ou tivesse por objeto produtos alimentares, químicos ou farmacêuticos.” CARVALHO DE MENDONZA, 2003, p. 140.

²⁴ Lei nº 3.674, de 7 de janeiro de 1919, art. 97. Os concessionários das patentes de invenções deverão promover a publicidade dos respectivos relatórios no prazo de 30 dias a contar da assinatura das mesmas. O Governo poderá decretar a nulidade das patentes às quais faltar o característico da novidade dentro do primeiro ano da respectiva concessão. Fora desse prazo, a nulidade sómente poderá ser decretada pelo Poder Judiciário.

²⁵ GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 114.



apresentado todos os inconvenientes que lhe são atribuídos, sem revelar as suas reais virtudes e as grandes vantagens que pode oferecer.”²⁶

57. Com pensamento semelhante, Carvalho de Mendonza reconhece que não existe um sistema de concessão de patentes melhor do que o outro, sendo que há boas razões para se adotar um ou outro.²⁷

58. Ainda, Carvalho de Mendonza reconhece que a adoção do sistema de exame prévio sem um órgão aparelhado, o que significa também número de servidores compatível, é tão danoso que melhor seria o retorno ao previsto na Lei nº 3.129, de 1882 (sistema de livre concessão), *in verbis*:

“Precisaríamos nos aparelhar para esse ingente serviço, mas aparelhar convenientemente, se adotássemos o sistema do exame prévio. A não ser assim, mil vezes o sistema da Lei nº 3.129 de 1882.”²⁸

II.6 CONCLUSÃO PRELIMINAR

59. Com a explanação anterior, vê-se que a concessão de uma patente sem exame prévio não constitui algo tão extraordinário no sistema de propriedade industrial.²⁹ Não se pretende retroceder ao final do século XIX e retornar ao sistema de livre concessão, hoje não adotado pelos Países que assim entendiam como mais conveniente no início do século XX.³⁰

60. O que o INPI pretende é apenas a aplicação *restrita* de regras inspiradas no sistema de livre concessão aos pedidos já depositados como uma medida única e extraordinária para redução do *backlog*, partindo da premissa que não existe perspectiva de contratação do número necessário de servidores para o exame de todos os pedidos em um prazo razoável. Os países europeus adotam hoje o sistema de exame prévio, mas alguns deles possuem regras com inspiração no sistema de livre concessão. Isso se visualiza quando se concede uma patente sem o

²⁶ GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 118.

²⁷ “Qual o sistema preferível? Muita tinta se tem gasto em dissertações sobre as vantagens e as desvantagens de cada um. A linguagem dos economistas e dos juristas é sempre a mesma. Esgotaram-se, pode-se dizer, os argumentos pró e contra. A verdade é que cada sistema reúne boas razões e motivos que ao mesmo tempo o condenam. Os Estados Unidos, país clássico da liberdade, adotou o do exame prévio. O que tem maior aceitação é, entretanto, o primeiro, pela simplicidade e facilidade que oferece. A larga prática parece demonstrar as suas vantagens relativas.” CARVALHO DE MENDONZA, 2003, p. 140.

²⁸ CARVALHO DE MENDONZA, 2003, p. 142.

²⁹ O registro de desenho industrial, de acordo com o art. 106 da Lei nº 9.279, de 1996, ocorre, como regra geral, desprovido de exame técnico. O registro de marca também poderá ocorrer sem exame técnico, nos termos do Protocolo de Madri, se o INPI não concluir o exame no prazo de 18 meses.

³⁰ O Parecer nº 0032-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 traz um exemplo de concessão de patente desprovida de exame, na primeira instância, pelo INPI: “31. O art. 230, §3º da Lei nº 9.279, de 1996, 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.”



exame de um determinado requisito patentário, na primeira instância, transferindo o exame para segunda instância, se houver impugnação.

61. A autarquia efetuou levantamentos quantos examinadores são necessários para a solução do *backlog*. Esses dados variam de acordo com o tempo pretendido de eliminação do estoque de processos pendentes. Essa análise é dinâmica porque o número de pedidos pendentes não é estanque.

62. O quadro abaixo traz uma projeção de solução do *backlog* de patentes na primeira instância contando com a hipótese de ingresso de novos examinadores. Na hipótese de ingresso em janeiro de 2018 de 337 examinadores, em 30 anos, haveria a eliminação do *backlog*! Se houvesse interesse de solucionar o *backlog* para o ano de 2020, seria necessário o ingresso de 687 novos examinadores em janeiro de 2018. Por solução do *backlog*, entende-se a concessão da patente em um período de 3 anos.

Ano de solução do <i>backlog</i> de forma que o processo de concessão não ultrapasse 3 anos.	Nº de novos examinadores (ingresso em jan/2018)
2019	900
2020	687
2025	384
2030	337

63. O sistema de exame prévio depende necessariamente de um INPI aparelhado, o que significa, pelo menos, um número de examinadores compatível com a demanda de pedidos de patente. Essa compreensão já existia no início do século XX quando se discutia no País qual o melhor modelo de concessão de patentes.

64. O fato é que o INPI não está aparelhado para fazer frente ao *backlog* de patentes, não obstante constituir-se como uma autarquia superavitária no sentido de uma arrecadação maior do que a despesa. O debate atual no País sobre concessão de patente não é tão diferente de um século atrás, quando já se reconhecia a necessidade de um órgão aparelhado para prestar o serviço.

65. A proposta de medida provisória não é a medida ideal para redução do estoque de processos pendentes de exame. Tampouco se trata de uma medida confortável ou desejável. No entanto, ela se qualifica no que se denomina como *second-best choice*, estudada em economia. A segunda melhor solução decorre da constatação de inexistência de capacidades institucionais para atingir o resultado ideal.

66. Alega-se que a proposta de medida provisória em tela é passível de impugnação judicial. O *backlog* de patentes é objeto de judicialização, particularmente mediante mandados de segurança, tal como existe hoje. O questionamento judicial sobre o *backlog* existe e continuará existindo, seja lá qual for a medida a ser adotada.



67. As outras medidas factíveis para solução do *backlog* são, inclusive, mais polêmicas que aquela contida na proposta em tela. Entre as alternativas estudadas pela área técnica, existe a validação da patente estrangeira, com a qual este órgão consultivo não assume posição contrária. Do ponto de vista estritamente jurídico, *a priori*, isso é possível conquanto haja autorização legislativa correspondente.³¹

68. Por meio dessa alternativa, aplicável restritivamente ao *backlog*, poderia-se conceder no País a patente tal qual concedida em um dos IP5 (European Patent Office, Japan Patent Office, Korean Intellectual Property Office, State Intellectual Property Office of the People's Republic of China, United States Patent and Trademark Office).

69. Se parte da sociedade entendeu a presente proposta de medida provisória como contrária ao interesse público, imagina-se como seria o debate se a medida envolvesse o reconhecimento da patente concedida pelos escritórios do IP5! Ainda que se adote tal alternativa, existe uma projeção de anos para eliminação do *backlog*, considerando o número atual de servidores.

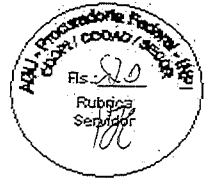
70. Outra alternativa discutida exaustivamente nos últimos dois anos, no âmbito do INPI, refere-se à alteração da Lei nº 9.279, de 1996, para acréscimo de um dispositivo similar ao art. 102 do Código de Propriedade Industrial de 1971, que possibilitava ao INPI contratar terceiros para o exame de patentes.³² Essa alternativa esbarra em alguns obstáculos jurídicos, entre elas a declaração de inconstitucionalidade do art. 2º, VI, c, da Lei nº 8.745, de 1993, alterada pela Lei nº 9.849, de 1999.

71. Na ADI nº 2.380-2, de 2000, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o dispositivo legal que previu a contratação de pessoal por tempo determinado para realizar o exame de patentes e de marcas. Outras duas ações diretas de inconstitucionalidade tiveram o mesmo objeto (ADI 2.125-7 e ADI 1.567-2).

72. A argumentação adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi que exame de patente constitui atividade finalística do INPI, e portanto, somente servidor concursado poderia exercer tal mister.

³¹ A conveniência e oportunidade da medida são aspectos que fogem à análise desta Procuradoria. O reconhecimento do ato concessório proferido por um dos escritórios do IP5 não se confunde com a limitação da buscas complementares, abordada no Parecer nº 0001-2017-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Nesse parecer, a Procuradoria reconheceu a legalidade de um ato normativo administrativo que limita a discricionariedade do examinador de patentes de efetuar buscas complementares quando identificada pesquisa internacional elaborada por escritórios de referência, tais como o *European Patent Office*.

³² Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, art. 102. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá manter, além do quadro de pessoal próprio, um corpo de técnicos credenciados diretamente, ou por convênio firmado com órgão ou entidade da Administração Pública, com organização reconhecida pelo Governo Federal como órgão de utilidade pública ou com entidade de ensino. /Parágrafo único. Os técnicos credenciados serão remunerados de acordo com tabela aprovada pelo Ministro da Indústria e do Comércio, por proposta do Instituto Nacional da



73. A carta aberta da Fiocruz, com posicionamento contrário à proposta de medida provisória, mostra-se favorável à contratação temporária de profissionais especializados, inclusive com fundamento na norma declarada inconstitucional.³³ Essa é uma alternativa que costuma encontrar apoio de várias entidades. No entanto, ainda não se apresentou uma alternativa para contornar o óbice jurídico apontado nos fundamentos da declaração de inconstitucionalidade proferida em sede da ADI nº 2.380-2, de 2000.

74. Outras alternativas para redução do *backlog* foram comparadas considerando os custos associados. Chegou-se à conclusão que a presente proposta normativa, longe de ser a melhor alternativa, qualifica-se como a segunda melhor solução, para minimizar o *backlog*, não resolvê-lo. Se esta proposta é a segunda melhor solução, qual seria a primeira? A contratação de examinadores de patentes em um número compatível para solucionar o *backlog* em um prazo razoável. As projeções para tanto já foram feitas e indicadas acima. No atual cenário de restrição de gastos públicos, não parece factível aguardar tal contratação para resolver o problema.

75. Parece evidente que a eliminação do *backlog* não se alcança por meio da proposta de medida provisória, tendo esta o escopo de diminuir o volume de processos pendentes. Essa conclusão é unânime. Ainda que se eliminasse todo o estoque de pedidos de patente hoje existente, novos *backlogs* seriam criados nos próximos anos porque a força de trabalho disponível no INPI não corresponde à demanda.

76. Quantos pedidos de patentes serão objeto de adesão ao procedimento simplificado é uma resposta que este órgão consultivo não possui, e nem precisa, pois isso escapa a análise de legalidade e constitucionalidade.³⁴

77. A presente minuta de medida provisória foi cogitada com a implementação de uma série de outras medidas, que em conjunto, poderia eliminar o *backlog* de patentes. Essas medidas foram mencionadas no Aviso nº 165/2017-SEI-GM, por meio do qual o Ilmo. Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, explicita a necessidade para o ano de 2018 de autorização para realização de concurso público no INPI para contratar 167 vagas de pesquisadores e 43 vagas de tecnólogos.

Propriedade Industrial. /Art. 103. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial poderá delegar, em caso especial, o exame de pedido de privilégio ou registro a órgão ou entidade a que se refere o artigo 102.

³³ Carta aberta da Fiocruz: “Além disso, uma outra estratégia é a contratação temporária de profissionais especializados e/ou escritórios especializados para auxiliar na atividade de exame de patenteabilidade, assim como fizeram outros escritórios de patente no exterior (USPTO e JPO). A possibilidade de contratação temporária encontra amparo no art. 37, inciso IX da CF88, combinado com o art. 2º, inciso VI da Lei 8.745/93. Tal contratação poderia ser gradualmente reduzida com o ingresso de novos servidores e extinta quanto o *backlog* for superado.”

³⁴ Intuitivamente, este órgão consultivo visualiza um decréscimo de 20% do total de processos pendentes de exame, decorrente da adoção da presente proposta. Esse dado promove uma redução proporcional do tempo médio de concessão da patente. Com esse percentual de decréscimo, o tempo médio de concessão dos pedidos diminui para menos de dez anos, afastando a aplicação do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, para um número substancial de patentes.



78. A presente minuta de medida provisória não alcançou consenso quanto ao melhor modo de solucionar o problema do *backlog*, tendo, inclusive, as opiniões pela manutenção do *status quo*. O não acolhimento da proposta normativa não mantém inalterado o estado das coisas. O *status quo* se agravará nos próximos anos, sem a adoção urgente de um conjunto de medidas.

79. Se há muita divergência envolvendo a proposta de medida provisória, também há convergência de entendimento quanto à contratação de novos servidores, reestruturação das carreiras do INPI, expansão do limite orçamentário e investimento em tecnologia da informação.

III. CONCLUSÃO

80. O exame deste órgão consultivo quanto à proposta de medida provisória em tela restringe-se aos seus aspectos jurídicos, não albergando qualquer ilação acerca da conveniência e oportunidade. A exposição de motivos justifica os requisitos constitucionais de relevância e urgência de modo suficiente e adequado.

81. Com os fundamentos e observações expostos, o parecer é pela inexistência de vícios de inconstitucionalidade ou legalidade, bem como pela regularidade formal do projeto de Medida Provisória em apreço, motivo pelo qual não se vislumbram óbices jurídicos ao encaminhamento ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço.

Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinado eletronicamente pelo LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
EM 29/09/2017 às 14:05:30 por Loris Baena Cunha Neto
PFE/PR - PROCURADOR-CHEFE DA PFE/PR - LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
Data: 2017.09.29 14:05:30