



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

Nota N° 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8

PROCESSO N° 52400.093932-2017-35

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC

ASSUNTO: Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2017

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de solicitação advinda da Assessoria Parlamentar do MDIC para elaboração de Nota Técnica a respeito do Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2017, que altera alguns dispositivos da Lei 9279/96.

2. A DIRPA se manifestou às fls. 07/08 do presente processo, através da Nota Técnica 013/17, ocasião na qual se posicionou de forma contrária ao Projeto de Lei em epígrafe.

3. O Projeto de Lei do Senado n° 173, de 2017, de autoria do Exmo. Sr. Senador Cássio Cunha Lima propõe conferir nova redação ao disposto nos arts. 30, 33 34 e 36 da Lei 9279/96, que passariam a estabelecer o seguinte:

Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 12 (doze) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

(...)

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 18 (dezoito) meses contados da data do depósito, sob pena de arquivamento do pedido.

Parágrafo Único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 30 (trinta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de um retribuição específica, sob pena de arquivamento em definitivo.

(...)

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 30 (trinta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

(...)

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou quando formular qualquer



exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias.

4. Percebe-se que, em essência, a proposta legislativa em comento é para reduzir prazos processuais no trâmite de pedidos de patente. A justificativa reside no atual quadro de demora na análise dos pedidos de patente, o que, segundo o proponente, aumenta a insegurança jurídica e a fuga de investimentos.

5. De fato, o estoque de pedidos de patente no INPI é consabido. Todavia, também é verdade que o INPI vem, nos últimos tempos, adotando medidas administrativas para minimizar os efeitos do *backlog*. A priorização de exame de certos pedidos de patente é um exemplo de medida neste sentido que vem dando resultados importantes.

6. O ponto nodal em relação ao Projeto de Lei nº 173, de 2017, repousa na aferição do seu potencial de produzir o efeito colimado, qual seja, reduzir o prazo de análise de pedidos de patente. Será que apenas reduzir os prazos processuais previstos na LPI garante a redução do tempo de análise dos pedidos de patente?

7. O problema atinente à demora da análise dos pedidos de patente no INPI é deveras complexo e carece de um estudo mais aprofundado, notadamente para analisar as reais causas do atual *backlog* que aflige a Autarquia. É evidente que toda e qualquer iniciativa que se proponha a conferir maior fluidez ao trâmite de um pedido de patente é bem vinda, mas de nada adianta retroceder no que tange à salvaguarda de direitos.

8. A nova redação proposta para o art. 30 da LPI reduz o prazo de sigilo de um pedido de 18 (dezoito) para 12 (doze) meses. Ocorre que o sigilo é um direito do depositante. Interessa ao depositante ver mantido sigilo enquanto concretizados estudos e projetos sobre o produto ou processo objeto da patente e até para dar tempo de realizar outros pedidos de patente em outros países.

9. Pode não interessar ao depositante, afinal, a divulgação sobre o invento até que os preparativos para começar sua exploração comercial estejam mais adiantados. Além disso, o tempo de publicação pode viabilizar uma melhor conformação do pedido, permitindo que sua redação seja mais simples e clara.

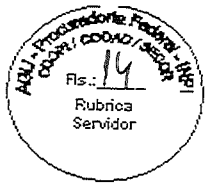
10. Ademais, já há previsão no § 1º do art. 30 da LPI acerca da publicação antecipada do pedido de patente, o que esvazia a propalada efetividade da alteração legislativa proposta no Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017. Isto é, caso seja de interesse do depositante, ele pode requerer a publicação antecipada do pedido, afastando a aplicação do prazo ordinário de 18 (dezoito) meses.

11. Em resumo, cabe ao depositante a análise da conveniência de uma publicação antecipada do pedido, o que, em última análise, consubstancia questão inerente à própria



estratégia de negócio envolvida. Trata-se, outrossim, de um direito outorgado pela lei ao depositante de um pedido de patente.

12. Ou seja, em verdade, o Projeto de Lei nº 173, de 2017, a pretexto de conferir maior segurança jurídica, está restringindo direitos dos próprios depositantes de pedidos de patente, o que revela certa incongruência.
13. Em relação à nova redação proposta para o art. 33 da LPI, a qual reduz o prazo previsto para se requerer o exame de 36 (trinta e seis) para 18 (dezoito) meses, a contar da data de depósito, também se afigura pertinente a crítica apresentada pela DIRPA.
14. Muito embora o art. 33 da LPI, em sua versão atual, preveja o prazo de 36 meses, a contar do depósito, para o requerimento de exame, em verdade, o requerimento pode ser feito a qualquer tempo, sendo o prazo máximo de 36 meses, de cuja inobservância decorre o arquivamento simples do pedido.
15. Isto é, se for do seu interesse, o depositante já encontra mecanismos na Lei 9279/96 de acelerar o trâmite do pedido de patente. Basta que requeira, tão logo efetuado o depósito, a publicação antecipada do pedido, com arrimo no art. 30§ 1º, da LPI, e, demais disso, o exame do pedido, aguardando-se apenas o prazo previsto no art. 31, § 1º da LPI.
16. A alteração normativa pretendida com o Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, parece, portanto, inócua para atingir o efeito de reduzir o tempo de análise dos pedidos de patente pendentes no INPI, justamente porque não resolve o verdadeiro problema subjacente ao backlog.
17. Tal como esclarecido pela DIRPA, o estoque de pedidos de patente pendentes no INPI envolve justamente pedidos já publicados e com requerimento de exame. Logo, não é, à evidência, a redução de prazo para publicação do pedido, ou mesmo para o requerimento de exame, que alterará o quadro atual de atraso na solução dos pedidos.
18. O ponto de estrangulamento do sistema de análise dos pedidos de patente reside no intervalo compreendido entre o requerimento de exame e o início do exame, uma vez que a demanda que chega atualmente ao INPI não encontra vazão suficiente para que seja escoada num ritmo adequado. A proposta de alteração normativa não resolve este problema.
19. Noutro giro, o prazo de 60 dias conferido pelo art. 34 da LPI para o atendimento de exigências parece razoável. Note-se que, a rigor, trata-se de exigência cuja satisfação envolve documentos que devem ser obtidos no exterior, daí porque não se afigura apropriado conferir ao depositante um prazo exíguo para atendimento.
20. De igual modo, não parece razoável conferir prazo exíguo para o depositante se manifestar sobre o 1º exame efetuado pelo INPI. A alteração pretendida para o art. 36 da LPI,

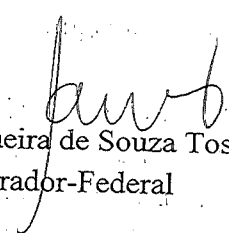


que diminui de 60 para 30 dias o prazo para o depositante se manifestar sobre o parecer do INPI, pode comprometer a plenitude da sua defesa, o que também representa restrição de direitos.

21. Em suma, o Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, a pretexto de conferir maior agilidade no trâmite dos pedidos de patente, acaba por restringir direitos do próprio depositante, e não apresenta novos mecanismos que possam reduzir o estoque de pedidos no INPI.
22. Neste sentido, a proposta legislativa em comento, a par de ser inócua, parece contraditória em relação aos motivos expostos para sua apresentação. Vale reparar que a justificativa apresentada para proposta consiste na tentativa de evitar uma fuga de investimentos e de aumentar a segurança jurídica em relação ao sistema de propriedade industrial vigente no Brasil. Ao menos é o que se deduz da Justificação do Projeto de Lei.
23. Entretanto, aviva-se esclarecer que, a prevalecer alteração normativa tal como apresentada no Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2013, o resultado pode ser justamente o contrário, pois em nada contribuirá para a redução do backlog que aflige o INPI atualmente e, além disso, promoverá injustificada restrição de direitos do próprio titular de um pedido de patente, o que, em última análise, pode mesmo afugentar investimentos do Brasil.
24. Destarte, por ser inócua em relação à redução do backlog que atormenta o INPI, e por representar medida que restringe direitos consagrados na redação original da Lei 9279/96, tem-se que, de fato, o Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, não deve contar com o aval do INPI, sugerindo-se, nesta linha, que a posição da Autarquia seja contrária à referida alteração normativa.
25. Ante o exposto, conclui-se que o Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, em nada contribui para redução do backlog que aflige o INPI no que toca ao exame dos pedidos de patente, daí porque a sugestão é para que a posição da Autarquia seja CONTRÁRIA em relação ao referido Projeto de Lei.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



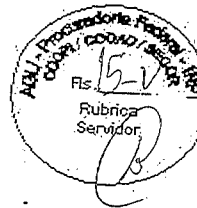
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Despacho nº 0380/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.093932-2017-35

1. Estou de acordo com a Nota nº 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. O Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, parte da premissa que a diminuição dos prazos previstos nos arts. 30 e s. da Lei nº 9.279, de 1996, implicará um processo administrativo de concessão patentária mais célere do que o atual.
3. A premissa está equivocada. Os prazos previstos nos artigos da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), não contribuem à morosidade do processo administrativo. Por conseguinte, a redução dos prazos não ensejará a finalidade pretendida, isto é, a concessão patentária em menor espaço de tempo.
4. Aliás, a diminuição dos prazos previstos nos arts. 30 e s. da Lei nº 9.279, de 1996, tal como proposta no Projeto de Lei em estudo, vai de encontro à razão de ser dos institutos ali previstos.
5. Por exemplo, o art. 33 da LPI prevê que o depositante possui 36 meses a partir do depósito para requerer o exame do pedido. Esse é um dispositivo central do processo de concessão patentária porque ele constitui o marco temporal para se efetuar alterações no pedido, conforme se verifica pela leitura do art. 32 da LPI.
6. Ao se reduzir o prazo de 36 meses para 18 meses, ou qualquer outro, restringe-se a liberdade do depositante de efetuar alterações no seu pedido. Tal redução de prazo prejudica o depositante.



7. Pelas razões expostas na nota técnica ora aprovada, e em consonância com a compreensão técnica da Diretoria do INPI, esta Procuradoria possui a convicção que o Projeto de Lei não contribui para redução do *backlog* de patentes.

8. Diante do exposto, esta Procuradoria posiciona-se CONTRÁRIA ao Projeto de Lei nº 173, de 2017.

9. À Presidência.

Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe