



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

Nota Nº 0207-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8

PROCESSO Nº 52400.132467-2017-65

INTERESSADO: Assessoria Parlamentar do MDIC

ASSUNTO: indicação nº 3456 – prorrogação de MU

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de solicitação oriunda da Assessoria Parlamentar do MDIC para elaboração de Nota Técnica a respeito da Indicação nº 3456, da lavra do Exmo. Sr. Deputado Federal Izalci Lucas.
2. Em essência, a indicação parlamentar acima referida consiste na prorrogação da patente de modelo de utilidade MU 8401660-4, sob o fundamento de que o objeto patentado é de inegável interesse nacional e que o prazo ordinário do privilégio é insuficiente para devolver ao inventor todo o investimento feito no desenvolvimento do produto.
3. Em linhas gerais, a DIRPA sintetizou a razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da indicação feita pelo Exmo. Sr. Deputado Federal. Não há lei que preveja a prorrogação de patente.
4. Como cediço, enquanto integrante da Administração Pública, o INPI se submete ao princípio da legalidade insculpido no art. 37, da CRFB/88, de sorte que, inexistindo norma legal que autorize determinado ato, o INPI não poderá fazê-lo.
5. O prazo da patente é expressamente previsto no art. 40 da Lei 9279/96, sendo certo que, em caráter extraordinário, aplica-se o prazo do seu parágrafo único, desde que o atraso do INPI seja significativo. Ao que parece, não houve atraso do INPI na concessão da MU 8401660-4 que justificasse a aplicação do prazo extraordinário, pois, caso houvesse, a patente teria sido concedida nos termos do art. 40, parágrafo da Lei 9279/96.
6. Não é demais lembrar que, tratando-se de privilégio, a interpretação legal deve ser sempre restritiva e não extensiva, não havendo espaço, portanto, para uma interpretação que resulte em prorrogação do prazo de patentes, ao menos não no contexto da legislação em vigor.



7. Nada obsta que o Congresso Nacional delibere sobre alteração da Lei 9279/96, mas é importante desde logo advertir que, em relação ao prazo de patente, deve ser ponderada a relação custo e benefício para sociedade. O prazo de patente deve traduzir uma sintonia fina entre a justa retribuição devida ao inventor e o interesse social sobre determinado conhecimento.

8. É evidente que o inventor deve ser recompensado pelo investimento feito no planejamento e desenvolvimento do invento, e tal se dá com a atribuição da exclusividade sobre a exploração em determinado período. Todavia, o privilégio não pode ser demasiadamente extenso a ponto de vergastar a proporcionalidade, pois poderia comprometer a concorrência e o próprio desenvolvimento social almejado pela Constituição em seu art. 5º, XXIX.

9. Destarte, tem-se que, atualmente, a Lei 9279/96 não prevê autorização para que seja prorrogada a patente de modelo de utilidade MU 8401660-4, ou qualquer outro tipo de patente, de modo que não há como acolher a indicação nº 3456 de 2017.

10. Ante o exposto, conclui-se que, à míngua de previsão legal, a posição do INPI deve ser CONTRÁRIA ao acolhimento da indicação nº 3456, de 2017.

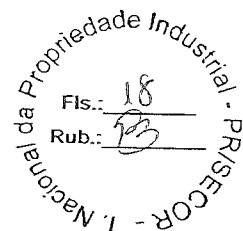
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017.

DANIEL JUNQUEIRA DE
SOUZA
TOSTES:08906717709

Assinado de forma digital por
DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA
TOSTES:08906717709
Dados: 2017.08.17 17:29:44 -03'00'

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal




AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: PRISCILA FERREIRA BATALHA
 Data: 17-08-2017 18:26

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: GABINETE (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: LORIS BAENA CUNHA NETO

----- PROCESSO -----		
NUP: 52400.132467/2017-65 (SERAD/PFE-INPI)  5 2 4 0 0 1 3 2 4 6 7 2 0 1 7 6 5	Remessa: 17-08-2017 18:26	Urgente: NÃO

RECEBIDO POR:

Loris

DATA: 17/08/2017

ASSINATURA:

Priscila Batalha

HORA: 19:00



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 0466/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.132467-2017-65

1. Estou de acordo com a Nota nº 207-2017-AGU/PGF/PFE/INPI//COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Propriedade Industrial.
2. A Indicação nº 3456, de 2017, foi objeto de análise por parte da Diretoria de Patentes, mediante a Nota Técnica nº 19/2017, e pela Procuradoria, por meio da Nota nº 207-2017-AGU/PGF/PFE/INPI//COOPI-DJT-2.8, ora aprovada. As duas manifestações apresentaram argumentos contrários à pretendida prorrogação de uma patente de modelo de utilidade.
3. Além dos argumentos aduzidos nas notas técnica *retro*, cumpre examinar um dos fundamentos da Indicação. A Indicação afirma que o tempo que o tempo de tramitação do pedido da patente nº MU 8401660-4 atrasou a exploração comercial da invenção, e por isso, o depositante não teria um retorno financeiro, ou estímulo, proporcional ao seu esforço inventivo.
4. A primeira pergunta que se faz é se o pedido de patente em tela de fato demorou muitos anos no INPI. O *site* do INPI dispõe de uma ferramenta denominada de *busca web*, a qual o acesso independe de senha ou cadastro. A uso dessa ferramenta é intuitivo. O signatário utiliza essa ferramenta e identifica os seguintes dados:
 - (i) Em 13.05.2004, ocorreu o depósito do pedido de patente;
 - (ii) Em 9.11.2004, o INPI publicou a notificação de depósito (despacho 2.1);
 - (iii) Em 27.12.2005, é publicado o pedido de patente na RPI (despacho 3.1). A princípio, o depositante não utilizou a prerrogativa prevista no art. 30, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996, de pedir a publicação antecipada do seu pedido;
 - (iv) Em 17.03.2006, o depositante requereu o exame (serviço 204). Não há de se falar de mora do INPI na concessão do pedido de patente entre 13.05.2004 e 17.03.2006, posto que até então o INPI estava impedido de examiná-lo. O INPI está impedido de examinar o pedido de patente antes



- que o depositante o requeira, nos termos do art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996;
- (v) Em 07.08.2007, o depositante solicita prioridade de exame (serviço 263);
 - (vi) Em 23.10.2007, o INPI publica o atendimento da solicitação anterior, isto é, concede a prioridade de exame (despacho 15.24.2);
 - (vii) Em 02.01.2008 (despacho 7.1), o INPI comunica a conclusão do parecer técnico oferecendo ciência do mesmo ao depositante, e suspende o andamento do pedido por 90 dias para que o depositante possa cumprir as exigências formuladas. O primeiro exame técnico do pedido de patente foi concluído depois de quatro meses do depositante solicitar a prioridade;
 - (viii) Em 01.04.2008, o depositante cumpre as exigências técnicas do pedido (serviço 207);
 - (ix) Em 22.07.2008, o INPI publica o deferimento do pedido de patente, o que abre o prazo de 60 dias para o recolhimento da retribuição para expedição da carta-patente (despacho 9.1);
 - (x) Em 26.08.2008, o INPI publica a concessão da patente e informa que a carta-patente está à disposição do depositante.

5. Visto o andamento do processo administrativo, não parece que a patente nº MU 8401660-4 demorou tantos anos para ser concedida. **Entre a solicitação de exame prioritário (07.08.2007) e a concessão (26.08.2008), foram 12 meses.** O anexo desta manifestação traz o andamento do pedido de patente de modelo de utilidade *sub examine*.

6. Reconhece-se que o INPI demora em média 10 anos para concessão de uma patente. O fato é que nem toda patente leva dez anos de tramitação. Não parece que a concessão da patente, após 12 meses da solicitação de exame prioritário, atrai a pecha de um andamento moroso.

7. Ainda que a patente em tela tivesse sido concedida após 10 de tramitação do pedido no INPI, não se atribuir à autarquia a responsabilidade pela demora da exploração econômica do bem. O usuário não precisa aguardar a concessão da patente para explorar comercialmente a sua invenção. Aliás, a grande maioria dos licenciamentos ocorre antes da concessão da patente.

8. À SERAD para providenciar cópia digital da Nota nº 207-2017-AGU/PGF/PFE/INPI//COOPI-DJT-2.8, e deste despacho, aos Srs. Diretor de Patentes e Diretor Executivo.

9. À Presidência.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinado de forma digital por LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
Data: 2017.08.18 09:53:07 -03'00'
Diretor de Patentes e Diretor Executivo

