



ADVOGACIA 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 0268-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.180055-2017-31

INTERESSADO: Ministério Público Federal

ASSUNTO: Procedimento Preparatório nº 1.30.001.003943/2017-46 (proposta de medida provisória que institui o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente depositados até o dia 30 de dezembro de 2016)

1. Em resposta ao ofício PR-RJ/GMGBA nº 541/2017, recebido no dia 17 de outubro de 2017, esta Procuradoria manifesta-se, mediante a presente nota técnica, sobre o teor da representação. A manifestação complementar deste órgão consultivo encontra-se no Parecer nº 0042-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

I. O PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO FOI LEVADO AO CONHECIMENTO DA 3ª CCR/MPF

2. Em 20 de abril de 2017, o INPI sugeriu uma reunião com a 3ª CCR/MPF para exposição de alguns temas pertinentes à ordem econômica, entre eles a proposta normativa ora impugnada na representação. O atendimento dessa reunião deu-se em 31 de julho de 2017, quando houve uma reunião, mediante videoconferência. Da parte do INPI, estiverem presentes na reunião, a Diretora Substituta de Patentes, Dra. Liane Lage, e o Procurador Federal signatário.

3. Conforme se percebe no tema IV da pauta de reunião do dia 31 de julho de 2017, o procedimento simplificado de deferimento de patente foi abordado.

4. Em 30 de agosto de 2017, o INPI atualizou o Procurador da República presente na reunião, por meio do Ofício AGU/PGF/PFE/INPI/Nº 93/2017, com uma nova minuta do procedimento e outras informações sobre a consulta pública.

5. Em 9 de outubro de 2017, o INPI encaminhou ao Ministério Público Federal, mediante o Ofício AGU/PGF/PFE/INPI/nº 103/2017, a última minuta da proposta de procedimento e cópia integral do processo administrativo sobre a matéria.



II. A PROPOSTA DE MEDIDA PROVISÓRIA FOI APRESENTADA À ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA ANÁLISE

6. O procedimento simplificado de deferimento de patente jamais foi cogitado como um ato administrativo normativo, passível de edição pelo INPI. No ano de 2016, quando o processo foi instaurado, cogitou-se a sua edição como um Decreto.

7. No segundo semestre de 2017, particularmente depois das respostas obtidas na consulta pública, entendeu-se que o procedimento haveria de ter *status* de lei ordinária, podendo ser veiculado por medida provisória. Em 29 de setembro de 2017, o processo administrativo foi submetido à avaliação do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviço (MDIC).

8. Hoje, a proposta do procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente encontra-se em discussão na Administração Direta. Não se sabe ainda se a proposta normativa será acolhida.

III. MOTIVAÇÃO

9. O procedimento simplificado em apreço tem por finalidade reduzir o estoque de pedidos de patente pendentes de exame, o denominado *backlog*. Consequentemente, haverá uma diminuição do tempo de tramitação dos pedidos de patente.

10. Pelos dados levantados, por esta Procuradoria, a concessão de uma patente, no presente ano, alcança o tempo médio de 10 anos e 4 meses.¹ O único consenso que existe na matéria do *backlog* é que esse prazo é longo, sendo urgente a adoção de medidas para sua redução.

11. Quais medidas são necessárias para reduzir o *backlog* de patentes? A primeira alternativa é a contratação massiva de examinadores. A tabela abaixo indica quantos examinadores são necessários de acordo com ano em que se pretende solucionar o problema. Por exemplo, se o Poder Público pretende que o problema seja solucionado no ano de 2025, seria necessário o ingresso em janeiro de 2018 de 384 novos examinadores.

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



12. Não existe expectativa de contratação de um número tão elevado de examinadores. Considerando esse fato, há alternativas a serem cogitadas. A primeira alternativa é o procedimento de deferimento automático. A alternativa corresponde à validação da patente estrangeira. A terceira alternativa é a terceirização de uma etapa do exame de patente.

13. Todas as alternativas para solução do problema do *backlog* são polêmicas e carregam em si custos e riscos. Qualquer uma dessas medidas seria objeto de uma representação junto ao Ministério Público Federal. A Administração do INPI entendeu que o procedimento de deferimento de pedido de patente desprovido de exame é o que provocaria menor impacto social, menos custos ao Erário e resultado em menor tempo.

14. O custo social do *backlog* tal como ele existe hoje é avaliado pela Administração como superior àquele representado pelo deferimento simplificado a seguir explicado.

IV. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE DEFERIMENTO

15. Trata-se de um procedimento de deferimento de patente desprovido de exame técnico aplicável somente aos pedidos depositados até 30 de dezembro de 2016. Por isso, diz-se que ele é de aplicação excepcional, não incluindo os pedidos depositados a partir dessa data.

16. Os pedidos divididos e os relativos a processos e produtos farmacêuticos não estão incluídos no procedimento. Em outros termos, os pedidos divididos e os relativos a produtos e processos farmacêuticos submetem-se ao exame técnico, tal como existe hoje. A diferenciação em relação a processos e produtos farmacêuticos faz-se necessária em razão do ambiente concorrencial existente nessa área.

17. Costuma-se atacar a proposta com uma alegação de violação ao princípio da não-discriminação por setor tecnológico, contido no TRIPS. Essa alegação não é recepcionada por esta Procuradoria, conforme exposição contida no tópico II.4 do Parecer nº 0042-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

18. Há quem critique a expressão “processos e produtos farmacêuticos” pretendendo uma outra especificação com igual conteúdo. A expressão “processos e produtos farmacêuticos” encontra-se contida no art. 229-C da Lei nº 9.279, de 1996. Nunca houve polêmica ou problemas sobre o significado técnico de “processos e produtos farmacêuticos”; a polêmica existiu em relação ao conceito de “anuência prévia” contido no mesmo dispositivo legal.

19. Atendidas as condições dispostas no art. 2º da medida, haverá uma notificação da Revista da Propriedade Industrial (RPI) informando que o pedido está apto a obter o deferimento

¹ Dependendo dos parâmetros adotados, o tempo médio de concessão pode ser entendido como superior a 10,4 anos.



simplificado. Nesse momento, ainda não houve o deferimento. Essa etapa tem por finalidade informar à sociedade quais são os pedidos passíveis de deferimento, abrindo oportunidade para que terceiros, ou o próprio depositante, exclua o pedido de patente do procedimento.

20. Aqui se percebe uma segunda característica do procedimento, ele é opcional. É possível excluir o pedido do procedimento de deferimento simplificado. Por exemplo, se a EMBRAER quiser que todos os seus pedidos tenham exame técnico, basta apresentar subsídios, nos termos do art. 4º da proposta. Se uma empresa qualquer, concorrente ou não, quiser que o pedido da EMBRAER sofra exame técnico, basta apresentar subsídios com fundamento no art. 4º da proposta.
21. Em outros termos, se o depositante quiser que todos os seus pedidos sofram exame técnico, basta apresentar subsídios para excluí-los do procedimento simplificado.
22. Cabe verificar que nem todos os pedidos de patente serão objeto da publicação prevista no art. 2º da proposta. Como se disse acima, há condições para o INPI admitir o pedido no procedimento de deferimento simplificado. A primeira dessas condições remete à não-publicação do parecer de exame técnico. Isto é, se já houve o início do exame técnico, não tem sentido deferi-lo de modo simplificado.
23. A segunda condição é a publicação do pedido. Não se concebe a hipótese de deferir um pedido de patente estando o mesmo sob o sigilo legal de 18 meses. Igual raciocínio se aplica à terceira condição. Se não houve o requerimento de exame, não há como deferir o pedido.
24. O INPI dispõe de uma série de mecanismos de priorização de exame. Por exemplo, priorização de pedidos de patente depositados pelas ICTs (Instituições de Ciência e Tecnologia) e por micro e pequenas empresas. Se já houve o requerimento de priorização, este pedido será excluído do procedimento em tela, o que significa a sua submissão ao exame técnico.
25. Atendidas as condições do art. 2º, I a IV, da minuta, o INPI publicará a notificação, que não seguirá a ordem cronológica do depósito. Esse dispositivo justifica-se por uma razão prática, muitos processos encontram-se com equívocos de digitalização, o que demanda um saneamento dos mesmos, isto é, nova digitalização. Por isso, prevê-se a publicação da notificação de acordo com o saneamento da digitalização dos processos.
26. Além disso, a RPI não comporta a publicação de todas as notificações em um único exemplar. Por isso, é necessário sucessivas RPIs para publicação de todas as notificações.
27. Da publicação dos pedidos admitidos no procedimento, inicia-se o prazo de 120 dias para que os mesmos sejam excluídos. A exclusão do procedimento ocorre mediante a

ou até um pouco menos.



apresentação de subsídios por parte do depositante ou terceiros. Esse é um aspecto que precisa ser destacado, o procedimento é opcional.

28. Se não houver exclusão do pedido do procedimento simplificado, este será deferido tal qual foi publicado; isto é, com o mesmo quadro reivindicatório referente à publicação do pedido.

29. O art. 6º da minuta prevê uma ressalva na carta-patente, de forma que fique claro no título que não houve exame prévio na primeira instância, cabendo a sua revisão na segunda instância administrativa sobre todos os aspectos, não apenas os relativos aos requisitos de patenteabilidade.

30. Não se elimina a possibilidade de exame técnico aos pedidos de patente inseridos no procedimento. De fato, o que ocorre é a transferência desse exame à segunda instância administrativa nos casos em que houver impugnação.

31. O art. 7º da minuta prevê que o INPI poderá disciplinar internamente alguns aspectos procedimentais para operacionalizar a medida.

V. SOBRE A REPRESENTAÇÃO

32. O segundo parágrafo da representação diz que os pedidos serão deferidos até 30 dias da data de publicação da norma, *in verbis*:

“A referida consulta Pública apresenta Norma que estabelece que os pedidos de patentes depositados, publicados (ou com suas publicações antecipadas requeridas) e requeridos seus exames, **no prazo de até trinta dias da data de publicação da norma**, serão deferidos, a menos que a requerente solicite sua exclusão do procedimento de deferimento simplificado.” (sem grifo no original)

33. Com o respeito que a autora da representação merece, houve um equívoco de interpretação da minuta. A minuta objeto da consulta pública não indicou o deferimento em 30 após a publicação da norma. O prazo de deferimento inicia-se a partir da publicação da notificação de admissão dos pedidos. A norma não dispõe quando ocorrerá essa notificação.

34. O fato é que o prazo de deferimento não se inicia a partir da publicação da Medida Provisória no Diário Oficial da União, na eventual acolhida da proposta, mas sim da publicação da notificação na Revista da Propriedade Industrial. Basta ler os dispositivos da minuta disponibilizada na consulta pública para verificar que não assiste razão a explicação do procedimento tal como consta na representação.



Minuta de norma disponibilizada na consulta pública, art. 2º. A admissão do pedido de patente no procedimento simplificado será notificada na Revista de Propriedade Industrial – RPI quando atendidas as seguintes condições:

[...]

Art. 3º Da **publicação de admissão do pedido de patente no procedimento simplificado** inicia-se o prazo de noventa dias para a publicação de seu deferimento.

35. Nesse particular, a diferença entre a minuta de norma encaminhada ao MDIC e aquela disponibilizada na consulta pública reside no prazo do art. 3º. A consulta pública previu o prazo de noventa dias. A consulta pública coletou opiniões favoráveis à extensão desse prazo. Por isso, a minuta encaminhada ao MDIC, no dia 29 de setembro de 2017, previu o prazo de 120 dias, e não 90 dias. Aliás, algumas sugestões, colhidas na consulta pública, foram no sentido de extensão do prazo para 180 dias.
36. Independentemente desse aspecto, o importante é que o prazo não se inicia com a publicação da norma, mas sim da publicação das notificações na RPI.
37. A autora da representação entende que a medida promoverá prejuízos à sociedade, mormente no ambiente de negócios, o que por sua vez, afastará investidores etc. Esse risco apontado não se refletiu nas contribuições coletadas pelas empresas durante a consulta pública. Ou seja, a autora da representação possui uma análise sobre o ambiente empresarial destoante da Câmara Americana de Comércio e da Confederação Nacional da Indústria.
38. As contribuições obtidas na consulta pública foram inseridas no processo administrativo que trata da proposta de medida provisória. Ainda, essas contribuições também estão disponíveis no sítio eletrônico do INPI (<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas>), especificamente no link “Sugestões e comentários recebidos no período da consulta pública”.
39. A Câmara Americana de Comércio reconhece que a evolução do problema do acúmulo de processos de patentes é alarmante e aumentará nos próximos anos, se uma medida urgente não for adotada. Em nenhum momento, há a indicação de que haverá fuga de investidores estrangeiros ou outra consequência nessa proporção. Ao contrário, a Câmara Americana de Comércio apresenta sugestões de aperfeiçoamento da norma.
40. A autora da representação alega que a exclusão dos pedidos de patente relacionados a produtos e processos farmacêuticos viola o Acordo TRIPS, matéria já tratada no tópico II.4 do Parecer nº 0042-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.
41. A autora da representação entende que a concessão de patentes de baixa qualidade aumentará os litígios judiciais. Há uma previsão de aumento das ações em curso na Justiça Federal, mas não substancial, como se costuma alegar. A parte prejudicada pela concessão de



uma patente desprovida de exame poderá ingressar com um processo administrativo de nulidade, com fulcro no art. 51 da Lei nº 9.279, de 1996. Ou seja, não se transfere toda impugnação de uma patente ao Poder Judiciário, como a autora da representação indica.

42. O número de ações judiciais impugnando os atos concessórios de patente no Brasil não alcança 1% do total de processos administrativos concluídos. Esse dado se repete no decorrer dos anos. Obviamente, o aumento da concessão representa um aumento do número de ações judiciais. Isso ocorre se as concessões vierem com exame técnico, ou sem exame técnico.

43. Por exemplo, no ano de 2017, houve um aumento do número de conclusões de exame técnico de pedidos de patente. Isso representará um aumento de ações judiciais. O mesmo ocorrerá no ano de 2018, no qual haverá um aumento de conclusões de exame técnico, em razão de uma série de fatores. O aumento de produção no INPI repercute no aumento de ações judiciais.

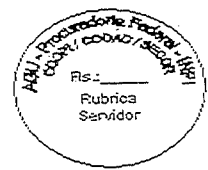
44. A pergunta que se faz é se haverá um aumento exponencial de ações judiciais. Não se calcula esse aumento exponencial, posto que a maior parte das patentes não resulta na produção de um bem objeto de comércio. Não se costuma litigar em Juízo se não houver um interesse econômico na patente. O que parece existir é mais um receio de um aumento exponencial de litígios, do que dados concretos.

45. A autora da representação entende que a medida reduzirá a inovação e o desenvolvimento tecnológico do País. A Administração entende que o dano à inovação e ao desenvolvimento tecnológico do País é promovido pelo acúmulo de pedidos de patente aguardando exame. Esse dano hoje existente é maior do que a adoção da medida em estudo, de acordo com a Administração.

46. A autora da representação afirma existir falta transparência nos números do acúmulo de pedidos de patente (“[...] falta de transparência em relação aos alegados números do backlog [...]”). Não está claro se ela concorda com a gravidade da situação. A Administração parte da premissa que a situação é grave e tem publicado mensalmente dados nesse sentido, conforme se percebe no sítio eletrônico no link “estatísticas” (<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas/boletim-mensal>). Por outra senda, se for adotada a premissa de que o *backlog* não é tão grave, nesse caso, a medida proposta é desnecessária.

47. Há o Boletim Mensal de Propriedade Industrial com os dados do volume de processos pendentes. Causa estranheza a acusação de falta de transparência na divulgação dos dados de *backlog*.

48. A autora da representação afirma que o problema do acúmulo de processos pendentes de exame é de natureza estrutural, em virtude de falta de pessoal para suprir a demanda de trabalho. Nesse particular, assiste razão à autora da representação. Não se há dúvida que a melhor medida seria a contratação de um número substancial de servidores, e que se isso



fosse feito, não haveria necessidade de adotar qualquer medida polêmica. Este órgão consultivo mostra-se de acordo com a autora da representação quando afirma que o problema estrutural e poderia ser resolvido com a contratação de servidores.

49. A autora da representação entende que haverá implicações políticas no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Esse é um ponto de divergência, posto que a medida promoverá um aumento do número de concessões de empresas estrangeiras, bem como das nacionais. É razoável imaginar que algum País membro da OMC instaurará uma controvérsia junto ao Órgão de Soluções de Controvérsia porque houve um aumento do número de concessões de patentes de seus nacionais? De todo modo, essas alegações de implicações políticas são analisadas no presente momento na esfera da Administração Direta.
50. Quanto ao argumento de violação ao princípio da legalidade, existe aí um equívoco, posto que a medida, se acolhida pela autoridade competente, teria *status* normativo de lei.
51. A autora da representação conduz um raciocínio como se houvesse uma pretensão de publicar a norma com *status* de ato normativo administrativo (resolução ou instrução normativa). Não é o caso.
52. Ao final da representação, a autora afirma inexistir motivo que justifique a exclusão dos patentes farmacêuticas. Há dois argumentos que foram ignorados nessa crítica.
53. Primeiro, todas as patentes de produtos e processos farmacêuticos submetem-se à anuência prévia, nos termos do art. 229-C da Lei nº 9.279, de 1996. Quando a ANVISA não se manifestar sobre saúde pública, o seu parecer técnico sobre requisito de patenteabilidade adquire a natureza de subsídios técnicos. Ora, todos os pedidos de patente com subsídios técnicos foram excluídos da proposta normativa, conforme se verifica no art. 4º da minuta.
54. Segundo, a proposta normativa é dirigida àqueles pedidos que não geram impacto no ambiente concorrencial. Os pedidos que geram impacto no ambiente concorrencial serão excluídos do procedimento, com fundamento no art. 4º da minuta, pelos próprios depositantes ou terceiros.
55. Pois bem, o ambiente concorrencial de fármacos possui particularidades que o diferencia de outros setores de negócios. Isso é visto, por exemplo, nos ações judiciais envolvendo patente de fármacos. Considerando que a proposta normativa adota mecanismos para não criar impacto no ambiente concorrencial, mostra-se acertada a exclusão de produtos e processos farmacêuticos do procedimento de deferimento sumário. Não está claro se a autora da representação pretende incluir os pedidos de patente relacionados a produtos e processos farmacêuticos no procedimento em tela.



56. Em síntese, a proposta de solução apresentada pela autora da representação constitui uma medida adequada para solucionar o problema do acúmulo de pedidos de patente. No entanto, não há indicativos de contratação de um número elevado de servidores nos próximos anos.

VI. CONCLUSÃO

57. Diante do exposto, resta examinada parcialmente a representação, sendo que considerações complementares encontram-se no Ofício AGU/PGF/PFE/INPI/Nº106/2017, no Parecer nº 0042-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e nos demais documentos contidos no processo administrativo nº 52400.136923-2016-65.

Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinatura eletrônica gerada pelo sistema de Assinatura Eletrônica
Este código e o número de identificação do documento eletrônico são
únicos e correspondem ao documento original assinado por
LORIS BAENA CUNHA
em 19/10/2017 às 15:23:00

EM BRANCO