



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

---

**NOTA n. 00007/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.112797/2018-15**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: PATENTE**

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de processo instaurado para o exame da Indicação Parlamentar nº 5178/2018, da Comissão de Inovação Tecnologia e Saúde - CESIP, órgão da Câmara dos Deputados.
3. A DIRPA, através da Nota Informativa de fls. 03/05 do presente processo, apresentou suas considerações a respeito da referida Indicação Parlamentar.
4. Deduz-se das informações que constam nos autos que foi instituída, no âmbito da Câmara dos Deputados, uma Comissão Especial destinada a estudar o processo de inovação e incorporação tecnológica no complexo produtivo da saúde, no Brasil e no mundo. E foi justamente neste contexto que emergiu a Indicação Parlamentar nº 5.178, de 2018 ora sob exame.
5. Através da Indicação Parlamentar nº 5.178, de 2018, a Comissão Especial acima mencionada sugeriu ao Exmo. Sr. Ministro do MDIC algumas providências para melhorar o sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil.
6. De início, cuida registrar que se reputa absolutamente louvável qualquer iniciativa que tenha como fundamento o aprimoramento do sistema de propriedade industrial vigente no Brasil. Não se faz necessário lembrar, afinal, a importância de um sistema efetivamente eficaz de proteção da propriedade industrial para o desenvolvimento econômico e social de um país.
7. Ocorre, contudo, que é deveras importante que haja otimização na concepção das medidas de aprimoramento do sistema de propriedade industrial, notadamente para que as sugestões tenham a efetiva possibilidade de viabilizar o propósito perseguido. A evidência, a participação do INPI seria assaz interessante para contribuir com as conclusões da Comissão Especial, pois levaria ao conhecimento deste prestigioso órgão da Câmara dos Deputados as questões que realmente afligem a Autarquia e que, de alguma forma, causam inconvenientes ao sistema de propriedade industrial.
8. Por óbvio, não se está a dizer que as medidas sugeridas pela Indicação Parlamentar em comento sejam inúteis ou quicá ineficazes para conformação do sistema, apenas se busca ressaltar a relevância da participação do INPI no trabalho que foi conduzido pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, mormente para esclarecer com maior profundidade algumas questões de especial importância, como, por exemplo, a razão e extensão da medida atualmente defendida pela Autarquia para cuidar do problema atinente ao *backlog* do exame dos pedidos de patente.
9. A propósito, oportuno esclarecer que a medida sugerida pelo INPI para mitigação do problema relativo ao estoque de pedidos de patente pendentes de exame no INPI tem como fundamento justamente o indesejável aumento de casos em que é aplicado o prazo de vigência excepcional previsto no art. 40, parágrafo único da Lei 9279/96. Isto é, para o INPI, não há mais alternativa viável além de entregar uma proposta de solução do *backlog* que efetivamente iniba a aplicação em escala do prazo excepcional de patente previsto no art. 40, parágrafo único da LPI. A letargia diante deste cenário simplesmente não é mais uma opção.
10. Ao sugerir um procedimento simplificado para a concessão de patente, o INPI espera contar com a sociedade civil para depurar os pedidos cujo exame se faz realmente inafastável, ou seja, os pedidos de patente que, de fato, causam algum tipo de abalo na concorrência. Basta notar que a proposta apresentada pelo INPI contempla a possibilidade de que o próprio titular do pedido solicite a exclusão do seu pedido do procedimento simplificado, bem como que terceiros interessados apresentem subsídios ao pedido, com o que automaticamente se retira tal pedido do procedimento especial sugerido.
11. O procedimento simplificado de concessão de patente sugerido pelo INPI promove, em essência, um canal de diálogo com a sociedade civil, a quem, em última análise, caberia apontar quais os pedidos de patente devem necessariamente passar por um exame minucioso do INPI em vista do potencial abalo na concorrência. Cuida-se, assim, de um mecanismo que otimiza a satisfação do princípio da eficiência inserido no art. 37 da CRFB/88, já que, como cediço, o INPI não dispõe, atualmente, dos recursos necessários para examinar todos os pedidos que lhe são submetidos. Se é assim, que se proceda, por ora, a uma filtragem dos pedidos para que o exame se concentre naquilo que realmente traga alguma repercussão social.
12. Este esclarecimento já poderia ter sido apresentado à Comissão Especial da Câmara dos Deputados se fosse conferida oportunidade ao INPI para tanto, com o que se otimizaria o importante trabalho que vem conduzindo.
13. De todo modo, como visto alhures, toda e qualquer iniciativa que se proponha a aperfeiçoar o sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil deve ser prestigiada. A Indicação Parlamentar nº 5178, de 2018, apresenta algumas sugestões neste sentido, cabendo, portanto, algumas considerações a seu respeito.

14. Em primeiro, lugar curial aderir à sugestão da Comissão a respeito da necessidade de regulamentar o disposto no art. 239 da Lei 9279/96, que estabelece a autonomia financeira do INPI. Aliás, importante o registro de que esta Procuradoria já se manifestou sobre Projeto de Lei que tem como propósito conferir ao INPI autonomia financeira. Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2017, que, em linhas gerais, acrescenta o art. 4º-A à Lei 5648/70 para estatuir que:

*Art. 4º - A. Os recursos oriundos de serviços realizados pelo INPI serão aplicados obrigatoriamente no próprio Instituto.*

*§ 1º Aplica-se igualmente o disposto no caput a recursos captados pelo INPI no desempenho de suas atividades de que trata o art. 2º, seja mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.*

*§ 2º Os recursos de que trata o caput não serão objeto de repasse ao Tesouro Nacional quando da apuração do balanço patrimonial e do resultado econômico, no encerramento de cada exercício financeiro.*

15. Logo, salutar a compreensão de que o INPI está absolutamente de acordo com a proposta de que lhe seja efetivamente conferida autonomia financeira.

16. De igual forma, afigura-se sobremaneira importante a priorização de exame dos pedidos de patente que tenham como objeto produto ou processo farmacêutico e que, em alguma medida, estejam relacionados à saúde pública. Não por outra razão o INPI instituiu, administrativamente, a Resolução INPI/PR nº 80, de 2013, que disciplinou a priorização do exame de pedidos com esta natureza. Atualmente, a matéria está regulamentada pela Resolução INPI/PR nº 217/2018. Ou seja, desde 2013 o INPI já vem adotando um mecanismo de priorização de pedidos de patente relacionados com a saúde pública.

17. De fato, não se deve olvidar que o atendimento do preceito contido no art. 229-C da Lei 9279/96 durante bastante tempo causou alguns inconvenientes que resultaram em demora no trâmite de pedidos de patente de produto ou processo farmacêutico. A Portaria Conjunta INPI/ANVISA nº 01/2017 consubstancia um inegável avanço neste sentido, sendo certo que, caso seja mantida sua vigência, serão enormes os avanços na tramitação de pedidos de patente relacionados à saúde pública.

18. Com efeito, tal como esclarecido pela DIRPA através da Nota Informativa de fls. 03/05, o INPI contratou nos anos de 2016 e 2017 novos examinadores de patente de várias especialidades, dentre as quais a área farmacêutica, o que é de fundamental importância para um adequado tratamento do *backlog* que aflige a Autarquia. E, além disso, o INPI apresentou uma proposta ao MPOG e Casa Civil de um novo plano de cargos e salários, justamente para que a Autarquia consiga entregar uma resposta que realmente atenda às demandas da sociedade.

19. Noutro giro, revela-se crucial que Estado Brasileiro assimile a importância de um sistema eficaz de proteção da propriedade industrial e adote providências que efetivamente sinalizem essa importância. Portanto, o INPI deve aderir a todas as sugestões que representem um fortalecimento da Autarquia, dentre elas em especial as que imprimem incremento da força de trabalho e aprimoramento da capacidade produtiva do INPI. Faz-se imperioso, afinal, que o Brasil consiga atingir um tempo razoável de exame de pedidos de patente.

20. O problema atual a ser resolvido, no entanto, é o estoque de pedidos pendentes de exame. São aproximadamente 240 mil pedidos estocados no INPI aguardando exame. Ao que parece, não se justifica a contratação de examinadores de patente para lidar com esse estoque, pois poderia representar uma medida desproporcional tão logo superado o *backlog*. Sabe-se da dificuldade econômica que aflige o Brasil atualmente, de modo que não seria desejável a contratação superestimada de examinadores, uma vez que poderia afetar ainda mais as já combalidas contas públicas.

21. Repisa-se para que que fique claro que o INPI deve estar de acordo com qualquer sugestão que endosse a contratação de mais examinadores para reforçar sua capacidade produtiva, assim como a sugestão que aponte aprimoramento das carreiras da Autarquias com vistas a torná-las mais atraentes, na medida em que tais providências propiciam o seu fortalecimento, apenas se pondera que a contratação seja feita de acordo com o planejamento de trabalho desenvolvido pelo INPI. O *backlog* não deve ser o único parâmetro para contratação de novos examinadores.

22. Na linha dos esclarecimentos feitos acima, o procedimento simplificado sugerido pelo INPI não deve ser encarado de forma tão simplória. Não se trata de uma iniciativa do INPI de se desapegar do exame dos pedidos que lhe são dirigidos, mas o reconhecimento de sua incapacidade para lidar com o estoque atual que só faz crescer. O procedimento simplificado, como visto, pressupõe um diálogo com a sociedade civil com o intuito de filtrar os pedidos que efetivamente devem ser examinados. O deferimento automático, outrossim, somente atingiria os pedidos que não despertassem qualquer interesse social.

23. E, havendo o deferimento automático de pedidos que abale a concorrência, há o processo administrativo de nulidade, previsto no art. 50 da Lei 9279/96, bem como a ação judicial de nulidade de patente. Ou seja, não se trata de medida irremediável. Diante de um fenômeno tão complexo como o *backlog* de pedidos de patente no INPI, afigura-se inarredável uma análise de risco que tenha em mente o prejuízo decorrente do quadro atual.

24. De par com isso, impõe-se um exercício de ponderação dos interesses em conflito. De um lado, a manutenção do atual cenário de *backlog* com fundamento na indeclinabilidade do procedimento de exame, de outro, a efetiva possibilidade de acabar ou ao menos reduzir drasticamente o estoque de pedidos pendentes de exame no INPI ainda que com o risco de deferimento automático de patentes despidas dos requisitos legais, hipótese para qual existem remédios, como visto acima.

25. Não se nega que o quadro ideal é aquele em que o INPI examina todos os pedidos que lhe são submetidos anualmente. No entanto, tampouco se deve negar que, atualmente, o INPI não dispõe dos recursos para fazê-lo com a rapidez necessária. Basta observar o número crescente de pedidos pendentes de exame, cuja consequência mais maléfica é a inevitável aplicação do prazo excepcional previsto no art. 40, parágrafo único da LPI quando o pedido é deferido. Há situações em que um pedido

de patente aguarda por 14 anos o exame.

26. O princípio da eficiência consagrado no art. 37 da Constituição de 1988 impõe ao gestor adotar providência no sentido de administrar da melhor maneira possível os recursos que lhe são cometidos. Em relação ao problema do backlog de pedidos de patente, o INPI reconhece que, atualmente, não dispõe dos recursos necessários para lidar com tal acervo e, diante disso, não deve compactuar com uma postura passiva e letárgica, notadamente porque os números do estoque só crescem. O INPI está ciente das dificuldades que afligem o Brasil na área econômica, de modo que não pode se acomodar com a remota possibilidade de contratação do número de examinadores necessários a dar cabo do estoque.

27. A proposta apresentada pelo INPI se apoia no princípio da eficiência, na medida em que promove um modelo em que apenas os pedidos que realmente abalem na concorrência serão submetidos a exame, os que não se enquadrarem nessa condição terão o exame dispensado e o deferimento automático. A ideia parte da premissa de que é a sociedade civil que apontará para o INPI os pedidos que devem ser examinados, apresentando subsídios aos pedidos. É a sociedade civil que colherá o ônus decorrente do uso da patente, cabendo-lhe, logo, indicar os pedidos cujo o exame se revele inafastável.

28. É de extrema importância a compreensão de que o INPI não detém, atualmente, os recursos para examinar todos os pedidos pendentes de exame. Diante deste cenário, o INPI propôs uma medida excepcional que lhe permita se concentrar apenas nos pedidos que, em alguma medida, têm o condão de repercutir na sociedade, isto é, que tenham potencial de interferir na concorrência, esperando que a filtragem, para tanto, venha da própria sociedade. À evidência, cuida-se de medida alinhada ao princípio da eficiência, uma vez que reverbera a melhor administração possível dos recursos disponíveis ao INPI. Se há poucos recursos, que sejam usados para aquilo que realmente tenha relevância social.

29. Demais disso, mister enfatizar que a vetusta arquitetura político-administrativa não oferece as ferramentas e instrumentos necessários ao enfrentamento de um fenômeno tão complexo como o *backlog* que aflige o INPI. O atual estágio da Administração Pública, cada vez mais inspirada por princípios constitucionais, impõe uma visão mais consensual em relação à precificação do que seja interesse público. O procedimento simplificado pelo INPI, a rigor, devolve à sociedade o poder de indicar onde está situado o interesse público, apontando, para tanto, quais o pedidos de patente constantes do estoque devem ser submetidos ao criterioso exame da Autarquia.

30. O INPI não deve ser encarado como titular de um monopólio das ações no que diz respeito ao *backlog*. A participação efetiva da sociedade civil no tratamento desta relevante questão visa conferir maior grau de legitimidade à decisão, pois viabiliza um canal de exercício autêntico da democracia. Nada mais razoável, dentro da lógica de uma Administração Pública Consensual, que o tratamento do *backlog* seja tarefa compartilhada com a sociedade, a quem caberia, em última análise, a definição do interesse público que deve ser tutelado.

31. Não se trata de ignorar a sugestão para que haja mais contratação de examinadores para o INPI. Tal como esclarecido pela DIRPA às fls. 03/05 do presente processo, o INPI já adotou as providências que lhe cabiam neste sentido. Ocorre, contudo, que o problema do *backlog* que aflige a Autarquia chegou num patamar tal que não mais é dado ao INPI simplesmente esperar que a referida contratação se concretize em proporção adequada. Até porque, para cuidar com rapidez do *backlog*, seria necessária a contratação de um número tão grande de examinadores que poderia trazer um problema de ordem logística ao INPI, e, principalmente, poderia representar um exagero de força de trabalho tão logo equacionado o problema.

32. De todo modo, tal como frisado no texto da Indicação Parlamentar 5178, de 2018, o que realmente não é admissível é o crescimento de casos em que é aplicada a extensão do prazo da patente com arrimo no art. 40, parágrafo único da Lei 9279/96. Ao que tudo indica, esta é, de fato, a consequência nociva que se deve prevenir. A proposta feita pelo INPI tem impacto imediato sobre esta nefasta consequência, cabendo mesmo um exercício de ponderação a esse respeito que concilie os interesses em choque e promova a satisfação deste objetivo de impedir a ocorrência em escala de aplicação do art. 40, parágrafo único da LPI.

33. Por fim, tal como elucidado pela DIRPA em sua Nota Informativa de fls. 03/05, os pedidos de patentes relativos a produtos ou processo farmacêutico estão expressamente excluídos do procedimento simplificado, de modo que todos os pedidos desta natureza serão invariavelmente submetidos a exame, aí incluídos os pedidos que tenham como objeto moléculas de insumo farmacêutico, moléculas químicas, processos químicos, de biotecnologia, de nanotecnologia, de sequelas genéticas e de outras áreas correlatas à área de medicamentos..

34. Diante do exposto, conclui-se que o INPI deve aderir, em parte, às sugestões apresentadas pela Indicação Parlamentar nº 5178, de 2018, notadamente em relação às medidas em promover fortalecimento da Autarquia, registrando, contudo, sua ressalva no que tange à aparente incompreensão contida no texto a respeito da proposta do INPI para o tratamento do estoque de pedidos de patente pendentes de exame.

35. Outrossim, cuida recomendar sejam encaminhados à Comissão Especial destinada a estudar o processo de inovação e Incorporação tecnológica no complexo produtivo da saúde, no Brasil e no mundo, da Câmara dos Deputados, todos os processos, relatórios, pesquisas e estudos feitos pelo INPI a respeito da proposta de procedimento simplificado de concessão de patente a fim de viabilizar um esclarecimento adequado da Comissão sobre as razões que levaram à apresentação da medida excepcional.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES  
PROCURADOR FEDERAL

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400112797201815 e da chave de acesso 47856665

---

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 145133110 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 29-06-2018 16:13. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.

---