



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

PARECER n. 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.212997/2018-77

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

I. O art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, permite ao INPI incorporar o resultado das buscas realizadas em escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais, dispensando a realização de pesquisas de anterioridade complementares, pois do contrário não haveria sentido a previsão de exigência dirigida ao depositante para apresentação de tais documentos.

II. Entender que as buscas de anterioridade e resultados de exame, apresentados à luz do art. 34, I, da Lei nº 9.279, de 1996, prestam-se unicamente como material de consulta ao examinador, e não como documentos aptos a serem validados e incorporados pelo INPI, decorre de uma interpretação por demais restritiva do dispositivo legal.

III. A interpretação mais consentânea com a *mens legis* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, é no sentido de conferir ao INPI a possibilidade, e não obrigatoriedade, de incorporar as buscas de anterioridade realizadas por escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais.

IV. A proposta normativa é clara ao estabelecer que a modificação do quadro reivindicatório, promovida pelo depositante em atendimento à exigência formulada pelo INPI, somente será acolhida se não ampliar a matéria inicialmente reivindicada.

Sra. Diretora de Patentes,

1. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução dedicada ao aproveitamento de resultado de busca elaborada por escritórios de concessão de patente de outros países, bem como organismos internacionais. O aproveitamento de busca significa validar e incorporar o resultado da pesquisa de anterioridade realizado por outros escritórios. Consequentemente, o aproveitamento enseja não apenas considerar o resultado de busca de anterioridade como material de consulta, mas validá-lo como uma pesquisa própria, conferindo efeitos como um ato administrativo praticado pelo INPI.

2. O procedimento disciplinado na minuta de resolução tem por escopo acelerar o exame dos pedidos de patente, e consequentemente, reduzir o estoque de pedidos pendentes de exame. Diversos são os procedimentos propostos pela autarquia para redução do volume de pedidos pendentes, sendo que o atual possui três particularidades:

1. Normatização de um aspecto já existente do procedimento (aproveitamento de resultado de busca);
2. Finalidade específica de afastar a incidência do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996;
3. O modelo de aproveitamento das buscas de anterioridade adotado é facultativo.

3. O aproveitamento de buscas de anterioridade, realizadas por outros órgãos, não constitui um procedimento novo no INPI. Os examinadores possuem a faculdade de realizar o denominado aproveitamento, independentemente da presente minuta de resolução. Sob esse ponto de vista, a presente minuta disciplina o aproveitamento de buscas de anterioridade, uma prática já adotada na autarquia, com respaldo no art. 34, da Lei nº 9.279, de 1996.

4. Ao mesmo tempo, a minuta institui um procedimento que inclui a formulação de exigências aos depositantes para alterar o quadro reivindicatório para adequá-lo às buscas de anterioridade e resultados de exame.

5. O procedimento em estudo estabelece que a Diretoria de Patentes acessará as bases de dados de outros escritórios e incorporará os resultados de busca realizados no exterior. Realizada a incorporação dos resultados de busca, será publicado um parecer de exigência de pré-exame, nos

termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, solicitando ao depositante a apresentação de um quadro reivindicatório adequado ao relatório de busca contido nos autos.

6. Quando o pedido de patente for distribuído ao examinador, ele já conterá um quadro reivindicatório, a princípio, adequado ao resultado das buscas de anterioridade, cabendo ao examinador avaliá-lo à luz da Lei nº 9.279, de 1996, notadamente do art. 32, que impede a ampliação da matéria inicialmente reivindicada.

7. Se o depositante não cumprir a exigência, a Diretoria de Patentes promoverá o arquivamento, sem necessidade de distribuir o pedido ao examinador. Pretende-se, portanto, entregar um pedido ao examinador pronto para que se efetive o exame técnico.

8. A normativa proposta disciplina o procedimento de publicação do parecer de exigência de pré-exame (código de despacho 6.20) antes da distribuição dos pedidos aos examinadores. A prerrogativa dos gestores da autarquia de formular exigências antes da distribuição dos pedidos aos examinadores sempre existiu. A formulação do parecer, com fulcro no art. 34, da Lei de Propriedade Industrial, é uma faculdade do examinador, passível de concretização por ato das chefias técnicas, como por exemplo, os chefes de Divisão, Coordenadores ou Diretor de Patentes.

9. O aproveitamento de busca não é uma novidade a ser instituída pelo ato normativo. Tampouco a formulação de exigências por iniciativa da Diretoria de Patentes, como órgão gestor dos processos. O despacho 6.6.1 é um exemplo de exigência formulada pela Diretoria de Patentes, e não pelo examinador. Racionaliza-se a atividade quando a Diretoria de Patentes distribui processos já saneados e/ou em condições de se efetivar o exame, o que representa a um ganho de agilidade em um processo administrativo deveras moroso. Nesse diapasão, a minuta de ato normativo atende ao princípio da eficiência administrativa.

10. Reconhece-se que o exame técnico não ultrapassa, em regra, 6 meses. No entanto, o interregno entre o requerimento de exame e o início do exame técnico leva anos. A diminuição desse interregno perpassa por uma reformulação do exame, o que inclui a forma de se elaborar o relatório de busca de anterioridade.

11. A publicação do ato normativo confere segurança jurídica ao examinador, que, eventualmente, possui receio de não realizar uma busca complementar de anterioridade.

12. A busca complementar de anterioridade não constitui uma obrigação, mas uma mera faculdade do examinador. Tanto isso é verdade que não se encontra na Lei nº 9.279, de 1996, um dispositivo sequer estabelecendo a busca complementar de anterioridade como etapa prévia do exame técnico. A busca complementar não é uma etapa obrigatória do exame técnico, quando existe nos autos um relatório elaborado por escritório de patentes de outro país, organismo internacional ou regional.

13. Em um ambiente de acúmulo de pedidos de patente pendentes de exame tal como existe hoje, o qual o tempo médio de concessão ultrapassa dez anos, compreende-se a normativa *sub examine* como uma medida premente. A resolução diminui o tempo de exame dos pedidos porque estimula o examinador a não realizar a busca complementar. A não realização de busca complementar, em decorrência do aproveitamento do resultado da pesquisa conduzida por outro órgão igualmente habilitado para o exame técnico, suscita um número maior de conclusões dos processos administrativos, e conseqüentemente, a redução dos pedidos incidentes no parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

14. É o relatório.

2. MÉRITO

15. O art. 1º da minuta atende ao *caput* do art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 1998, posto que indica o objeto do ato normativo e o âmbito de aplicação.

Minuta de resolução, art. 1º Esta Resolução disciplina a análise de pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

16. A busca de anterioridade tem por finalidade trazer elementos aos autos para verificação do requisito de novidade, e em determinados casos, atividade inventiva.

"Uma busca tem como objetivo pesquisar tudo que se encontra disponível sobre uma determinada tecnologia em um momento específico. Uma busca pode revelar, por exemplo, tecnologias bastante recentes que são protegidas por patentes em outros países, porém são de domínio público em um outro país, podendo, assim, ser livremente exploradas nesse país por qualquer interessado. [...]"

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2ed. Rio de Janeiro:Forense, 2005, p. 204.

17. As anterioridades são as invenções anteriormente conhecidas, óbices ao preenchimento do requisito de novidade, conforme expõe Gama Cerqueira.

"Desse modo, para verificar se a invenção satisfaz ao requisito da novidade é preciso determinar o seu objeto e compará-lo com as invenções análogas anteriormente conhecidas, as quais constituem as anterioridades que podem ser opostas à invenção. [...]

O estudo comparativo entre a invenção patenteadada, ou que se pretende patentear, e aquilo que já era conhecido compreende, segundo o mesmo autor, duas operações, que vêm a ser: a) a pesquisa das invenções análogas (produtos, meios, processos ou aplicações), o que se denomina pesquisa das anterioridades; b) a comparação das anterioridades legais com a invenção, isto é, com o projeto do inventor, a fim de verificar as suas diferenças essenciais, operação que constitui o estudo crítico das anterioridades."

GAMA CERQUEIRA, João da. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. II. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.78.

18. O relatório de busca é previsto no art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996, sendo que o dispositivo anterior já prevê a formulação de exigência dirigida ao depositante para apresentação do documento congênere. A lei permite ao depositante juntar aos autos as buscas de anterioridade realizadas em outros países.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, **buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países**, quando houver reivindicação de prioridade; [...]

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o **relatório de busca** e parecer relativo a:

[...]

19. Na ordem dos dispositivos legais, a exigência preconizada no art. 34 antecede a formulação do relatório de busca. Isso existe porque a lei concebe o aproveitamento da busca de anterioridade de outros países, seja quando apresentada pelo depositante, ou quando extraída de uma base de dados, como, por exemplo, o PATENTSCOPE da Organização Mundial da Propriedade Industrial.^[1]

20. A aptidão de um relatório de busca de anterioridade contribuir ao exame técnico de outro país decorre da natureza do sistema de patentes. O sistema internacional de patentes, concebido na Convenção da União de Paris (CUP), contém dois pilares, entre outros, que se complementam, a saber: (i) o princípio da independência das patentes; (ii) cooperação entre os sistemas nacionais.

21. O princípio da independência das patentes está inscrito no art. 4º, *bis*, da CUP, e estabelece a autonomia do País no ato concessório. A concessão de uma patente em um país não se estende ao outro, o que significa delimitação de efeitos no território nacional.^[2]

22. A cooperação entre os sistemas nacionais está refletida em uma miríade de dispositivos da CUP, a começar pelo art. 3º e 4º, dedicados, respectivamente, aos princípios do tratamento nacional e da prioridade. Com essa compreensão, percebe-se que os atos concessórios são independentes, mas os processos administrativos são cooperativos. Imaginar que os processos administrativos de concessão de patentes, adotados pelos membros da CUP, não são objeto de diálogo entre eles significa ignorar os princípios do tratamento nacional^[3], da prioridade^[4] e o da reciprocidade.

23. Na perspectiva de diálogo entre os processos administrativos de concessão de patentes, mostra-se razoável que um país aproveite a busca de anterioridade realizado por outro. O art. 34, I, da Lei nº 9.279, de 1996, é uma regra comum nas legislações de vários países, e tem previsão similar no art. 29.2.2 do TRIPS.

TRIPS, art. 29. Condições para os Requerentes de Patente

[...]

2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações relativas a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.

24. Nem se pode dizer que a apresentação de buscas de anterioridade pelos depositantes, em atendimento a exigências, é uma inovação trazida pela Organização Mundial do Comércio. Ao contrário, a legislação pretérita de propriedade industrial no Brasil já previa norma correspondente ao art. 34, I, da Lei nº 9.279, de 1996.

CPI de 1971, art. 20. Quando se tratar de pedido com reivindicação de prioridade, deverão ser apresentados, sempre que solicitados as objeções, as **buscas de anterioridades** ou o resultado dos exames para a concessão de pedido correspondente em outros países.

"Acentua o artigo 20, que quando se tratar de pedido com reivindicação de prioridade, deverão ser apresentados, sempre que solicitados, as objeções, as buscas de

anterioridades ou o resultados dos exames para a concessão do pedido correspondente em outros países. Não resta a menor dúvida que se trata de uma sábia orientação e para qual acreditamos ter contribuído sobremaneira, pois, em nossa obra 'REGIME DAS PATENTES E ROYALTIES' (Cf. Editora Revista dos Tribunais - pág. 45/46), tivemos oportunidade de salientar textualmente que: - os pedidos de privilégio de invenção de empresas estrangeiras requeridos com a prioridade prevista pelo art. 4º da Convenção da União de Paris, depois de devidamente examinados, de publicados os seus pontos característicos e se não houver oposição, poderão ser concedidos. Antes de ser proferido o despacho de DEFERIMENTO, deverão obrigatoriamente ser convidados os seus requerentes a comprovarem que o pedido de de privilégio citado como prioridade foi também concedido no país de origem."

SOARES, José Carlos Tinoco. *Código da Propriedade Industrial: Comentários à Lei n. 5.772, de 21-12-1971 e ao Decreto-lei n. 7.903, de 27-08-1945.* São Paulo: Resenha Tributária, 1974, p. 60, 61.

25. Se a lei concebe a apresentação da busca de anterioridade de outros países, mostra-se razoável que o mesmo seja considerado, seja para fins de mera consulta ou aproveitamento. Fere a *mens legis* do art. 34, I, da Lei de Propriedade Industrial qualquer vedação ao aproveitamento de busca. No caso concreto, o INPI não solicitará ao depositante o resultado de busca de anterioridade, tal como permitido pelo dispositivo legal em comento. O INPI opta por retirar os resultados de busca diretamente das bases de dados.

26. Não há sentido realizar busca complementar em todas as hipóteses, com um intuito de promover um exame supostamente perfeito. Eficiência administrativa não é sinônimo de perfeccionismo. Os princípios da eficiência e da celeridade caminham juntos. A realização de busca complementar é desnecessária quando o relatório juntado aos autos atende à finalidade de aferição do estado da técnica. Adotar a busca complementar como uma etapa obrigatória do procedimento de forma indiscriminada com um suposto intuito perfeccionista macula o princípio da eficiência administrativa, porquanto repercute morosidade da fila de exame.

"No processo administrativo, o princípio da eficiência há de consistir na adoção dos mecanismos mais céleres e mais convincentes para que a Administração possa alcançar efetivamente o fim perseguido através de todo o procedimento adotado. Exemplificamos com o aspecto relativo à produção de provas (arts. 29 a 47). É necessário dar cunho de celeridade e eficiência nessa fase, com a utilização de computadores, com a obtenção de documentos pelas modernas vias de informática e, por que não dizer, por gravações de depoimentos para minorar o gasto de tempo que ocorre nessas ocasiões.

Eficiência é, pois, antônimo de morosidade, lentidão, desídia. A sociedade de há muito deseja rapidez na solução das questões e dos litígios, e para tanto cumpre administrar o processo administrativo com eficiência."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal: comentários à Lei nº 9.784, de 29.1.1999.* 5ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2013, p. 63.

27. Conclui-se preliminarmente que o aproveitamento de busca é sempre possível, independentemente do ato normativo disciplinador. Na minuta de resolução, o parecer de pré-exame é formulado, quando preenchidos os requisitos contidos no art. 2º.

Art. 2º O aproveitamento do resultado das buscas disciplinado nesta Resolução aplica-se ao pedido de patente:

I - Não submetido ao primeiro exame técnico realizado pelo INPI;

II - Não objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário no INPI;

III - Não contendo petição de subsídios ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA; e

IV - Possuindo pedido correspondente com buscas de anterioridade realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

28. O primeiro requisito refere-se à fase do processo administrativo. Se o pedido já sofreu o primeiro exame técnico, não há necessidade de retroceder os atos praticados no processo administrativo. Por isso, o aproveitamento não é realizado se o pedido já sofreu o primeiro exame técnico.

29. O segundo requisito também de caráter negativo remete às modalidades de exame prioritário. Se já houve pedido de exame prioritário, não se adota o procedimento em estudo, o que não impede a adoção do aproveitamento de busca, mediante outro mecanismo.

30. A normativa em análise não constitui uma modalidade de exame prioritário porque não há um deslocamento de fila de exame, e tampouco a eleição de um objeto específico ou qualidade do depositante. Portanto, a minuta de resolução não se confunde com exame prioritário. O exame prioritário não promove redução de *backlog*, ao contrário da proposta normativa *sub examine*.

31. Os pedidos contendo subsídios de exame apresentados por terceiros, inclusive, os da ANVISA, não serão objeto do aproveitamento do resultado de busca disciplinado nesta minuta, o que dispensa a formulação de exigência nesse sentido, consoante o art. 2º, III, da minuta. Esse requisito negativo é passível de aperfeiçoamento quando a presente normativa for objeto de revisão após um ou dois semestres de vigência, em razão da premência de se excluir os pedidos de patente de produtos e

processos farmacêuticos da incidência do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996.

32. Em 2019 ou 2020, talvez seja possível estabelecer um fluxo diferenciado aos pedidos submetidos ao art. 229-C da Lei de Propriedade Industrial, conciliando a prévia anuência e a presente normativa. Após os resultados positivos que seguramente advirão desta normativa, valerá a pena perguntar ao GAI (Grupo de Articulação Interinstitucional INPI-ANVISA) e à sociedade especializada em propriedade industrial a viabilidade de se formular um parecer similar ao do código 6.20 antes do encaminhamento dos processos à ANVISA. O *momentum* que os autos são encaminhados à ANVISA não é estabelecido em lei, mas sim de comum acordo pelas autarquias.

33. O e-patentes identifica quais pedidos possuem correspondentes no exterior. Isso ocorre mediante um levantamento dos pedidos os quais possuem reivindicação de prioridade unionista ou via PCT. Os pedidos contidos nesse levantamento preenchem o requisito contido no art. 2º, IV, da minuta.

34. Pela leitura do art. 2º da minuta pode parecer equivocadamente a impossibilidade de aproveitamento de busca dos pedidos que não preenchem os quatro requisitos acima listados. Não é exatamente isso o que diz a norma. Os quatro incisos são requisitos para a formulação do parecer de exigência de pré-exame, identificado pelo código de despacho 6.20. Um pedido que já teve o primeiro exame técnico não será objeto da exigência 6.20, e portanto da normatização contida na presente minuta, o que não significa impossibilidade do aproveitamento de busca. Como se disse, o aproveitamento de busca independe da presente normativa, posto que decorre do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996.

35. Preenchidos os requisitos do art. 2º, publicar-se-á o parecer de exigência de pré-exame, que solicita ao depositante, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, manifestar-se sobre os relatórios de busca realizados por escritórios de patentes de outros países e organizações internacionais ou regionais, inclusive do material bibliográfico citado na pesquisa. A presente minuta de resolução não impede o examinador de discordar do relatório de busca, desde que ele tenha argumentos sólidos para tanto.

Art. 3º. Preenchidos os requisitos do art. 2º desta Resolução, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) publicará a exigência denominada de pré-exame com o seguinte teor:

I- Relatório de Busca contendo os documentos de anterioridade citados nas buscas e/ou no exame técnico realizados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais;

II - Solicitação ao depositante para adequar o pedido e/ou apresentar argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade (art. 8º da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, LPI), conforme os documentos citados no relatório de busca.

36. O inciso II do art. 3º da minuta prevê a adequação do pedido, nos termos do relatório de busca contido nos autos, conquanto obviamente não implique aumento da matéria inicialmente reivindicada. A reformulação do quadro reivindicatório, mencionada no art. 3º, II e parágrafo único, da minuta, não é voluntária, mas sim decorrente do parecer de pré-exame, identificado pelo código de despacho 6.20.

37. A atual polêmica envolvendo o cumprimento de sentença da ação civil pública sobre a aplicação do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial (ACP nº 2003.51.01.5135845), hoje em trâmite na 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, não tem qualquer pertinência ao art. 3º da presente minuta, pelo seguinte motivo: a ação civil pública versa sobre alteração **voluntária** do quadro reivindicatório **e não aquela decorrente de exigência formulada pelo INPI**.

38. Dizer que o art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, limita o INPI de requerer ao depositante a apresentação de um novo quadro reivindicatório, significa solapar a prerrogativa legal do depositante de alterar o pedido até o final do exame. Se o depositante pode promover a alteração do quadro reivindicatório para reduzir a matéria inicialmente reivindicada, em atendimento à exigência formulada pelo INPI, por quê ele não poderia praticar igual ato de forma espontânea?

39. Vale a pena transcrever trecho da sentença da ação civil pública, proferida nos autos da citada ação civil pública, em 23 de novembro de 2004, pela Juíza Federal Flavia Heine Peixoto :

"Assim, ao contrário do sistema antigo (Lei 5.772), onde a regra era proibir alterações, procurou o legislador da LPI garantir e facilitar o acesso à patenteabilidade, passando as alterações a ser regra e não exceção. Tanto que o art. 26 prevê a possibilidade de divisão do pedido ATÉ O FINAL DO EXAME.

[...]

Assim, não parece razoável o argumento do MPF no sentido de que a alteração decorrente de exigência possa ser feita até o final do exame, ao passo que se for facultativa só pode ser feita até o pedido de exame, na interpretação literal do art. 32. Isto porque, se o INPI fez uma exigência, foi porque ele entendeu que seria necessária alguma modificação para que o pedido atendesse aos requisitos legais de proteção. Daí decorre - até por questão de economia processual e maior transparência - não haver motivo para que, ultrapassado o pedido de exame, não possa o inventor sugerir, ele próprio, alterações em seu pedido (observado o limite da matéria inicialmente revelada), antecipando-se às exigências.

Obviamente, cabe ao INPI concordar ou não com o requerimento, através de pronunciamento pela autoridade competente, devidamente motivado, conforme estabelece o Parecer objeto da lide.

Outrossim, a lei não estabeleceu expressamente qualquer penalidade quanto ao requerimento de modificação feito em data posterior ao pedido de exame, o que nos leva a crer que a interpretação restritiva pretendida pelo MPF acabaria por impor uma penalidade (impossibilidade de apreciação) não prevista em lei, o que prejudicaria sobremaneira os inventores brasileiros."

40. Recorre-se à petição inicial firmada em 2003, da citada ação civil pública sobre o art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, para confirmar os **limites de sua pretensão**.

"b) condenar o Réu a abster-se de admitir as mudanças **voluntárias** nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do art. 32 da Lei 9279/96, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do art. 70.7 do Acordo TRIPS. Este permite alterações voluntárias em qualquer momento que **não incorporem matéria nova ao pedido de patente**, apenas em relação aos pedidos já pendentes em 1º de janeiro de 2000, e que versem sobre matéria que, antes do referido tratado, não era patenteável à luz da legislação brasileira."

41. O pedido "b" acima transcrito, formulado pelo autor da ação civil pública, refere-se à inadmissibilidade de mudanças voluntárias nos pedidos de patente, após o requerimento de exame, **para não incorporar matéria nova ao pedido. O autor não pretendeu impedir a apresentação de quadros reivindicatórios em atendimento a exigências formuladas pelo INPI**. Por mudanças voluntárias, objeto da ação civil pública, entende-se aquelas que não foram suscitadas pela autarquia federal em sede de exame.

42. Como é cediço, a matéria voltou a ser judicializada, pois o autor alega que o INPI desrespeitou o *decisum* e pede, em cumprimento de sentença, a nulidade do ato normativo que aprovou as diretrizes sobre a aplicação do art. 32.

43. A resolução impugnada não versa somente sobre modificações voluntárias, mas também sobre as promovidas em atendimento às exigências formuladas pela autarquia. Não há razão para tornar nula *in totum* as diretrizes.

44. A petição referente ao descumprimento de sentença, nos autos da ação civil pública do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial, parte da premissa que a coisa julgada vedou qualquer modificação voluntária do quadro reivindicatório após o pedido de exame, ainda que restrinja a matéria inicialmente reivindicada.

45. A modificação do quadro reivindicatório após o pedido de exame **para restringir a matéria inicialmente reivindicada** não foi matéria consignada na coisa julgada. Lendo e relendo a exordial de 2003 não parece que o objeto da pretensão do autor tivesse tal escopo.

46. Denis Borges Barbosa explica que inexistente na Lei de Propriedade Industrial norma que impossibilite a alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame. Sendo assim, o art. 32 não impede a modificação do quadro reivindicatório após o requerimento de exame, desde que respeite os limites da matéria inicialmente reivindicada.

"Com o advento da Lei 9279/96, *não mais há regra expressa a respeito da possibilidade ou impossibilidade de alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame do privilégio*. Quanto aos limites da alteração, o artigo 32 da nova lei refere-se como fronteira do possível 'a matéria inicialmente revelada no pedido.'"

BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 453.

47. Nos autos da ação civil pública, o INPI juntou aos autos o Parecer INPI/PROC/CJCONS/Nº 012/2008, de lavra do então Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia, que orientou o posicionamento da autarquia durante o trâmite do processo no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O parecer é claro ao dizer que a alteração voluntária do quadro reivindicatório após o requerimento de exame é permitida, quando o depositante pretende reduzir o conteúdo da matéria inicialmente reivindicada. Essa foi a posição apresentada ao Poder Judiciário, e que se encontra nas diretrizes.

50. Ressalvo que a recomendação acima não se aplica quando se verificar que a alteração voluntária pretendida, apesar de estar se dando após o pedido de exame, objetive promover uma redução do escopo do pedido de patente originário.

51. É que para essa hipótese não se avista que a alteração implicará em prejuízo para terceiros interessados, uma vez que o pedido que fora publicado, e em tese é do conhecimento de todos, abrange reivindicações maiores do que a que se pretende ter com o pedido de alteração.

52. Assim, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam acolhidas, mesmo que já se tenha ocorrido o pedido de exame técnico, na medida em que não nos parece que a alteração com vistas à redução do quadro reivindicado originariamente acarrete prejuízos a terceiros ou mesmo ao interesse público.

53. A propósito, entendemos que uma redução do escopo do quadro reivindicatório atende ao interesse público, uma vez que a parte retirada daquilo que inicialmente foi reivindicado se integrará ao domínio público, à livre concorrência, e não ao uso exclusivo decorrente de um ambiente de monopólio."

"Por exemplo, considere uma apresentação voluntária de novo quadro reivindicatório após o pedido de exame e antes do primeiro exame do INPI, que venha a apresentar referências numéricas, sendo uma exigência da qual o examinador quando de seu exame concorde. Não teria sentido o examinador rejeitar o novo quadro reivindicatório que já cumpre esta exigência, e emitir uma exigência para que o depositante apresente novo quadro exatamente igual ao que já consta do processo. Caso tivesse de reapresentar a mesma petição uma segunda vez o depositante poderia mesmo questionar o INPI pela cobrança de uma exigência descabida, uma vez já atendida. Nesses casos, as emendas voluntárias seriam aceitas, mesmo após o pedido de exame, caso contrário haveria um impacto desnecessário quando tais questões simples podem ser resolvidas no âmbito administrativo. Temos aqui a situação típica de economia processual a que se refere o artigo 220 da LPI."

ABRANTES, Antonio Carlos Souza de. *Emendas no Quadro Reivindicatório de um Pedido de Patente e a Aplicabilidade do Art. 32 da LPI*. In: *Revista da ABPI*, nº 127, nov/dez 2013, p. 44-52, p. 52.

48. Inexiste um parágrafo sequer nas diretrizes ou em qualquer ato normativo do INPI que permita a ampliação da matéria inicialmente reivindicada após o requerimento de exame, em sede de modificação voluntária ou em cumprimento de exigência.

49. A petição requerendo o reconhecimento do descumprimento de sentença foi motivada pelo descontentamento de uma empresa que entendeu, em um processo específico, que o INPI não respeitou os limites do art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996. Se o INPI, no caso concreto, respeitou ou não os limites do art. 32, é matéria que depende de instrução probatória, elaboração de perícia técnica etc. Isso não quer dizer em hipótese alguma que as diretrizes de aplicação do art. 32 permitam a ampliação da matéria inicialmente reivindicada, mediante emendas voluntárias, ou que a coisa julgada impede a modificação do quadro reivindicatório para redução do escopo protetivo.

50. As atuais diretrizes de aplicação do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial refletem uma compreensão restritiva da matéria. Restringir ainda mais a aplicação do dispositivo é prejudicar o depositante residente nacional, que precisa mais do que o estrangeiro, de oportunidades para reformulação do seu pedido. A pretensão de nulidade das diretrizes, hoje em trâmite na esfera judicial, reflete uma intenção de restringir o que já é restrito.

51. Não está claro se o escopo da ação civil pública sobre o art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, no ano de 2003, foi impedir alterações voluntárias do quadro reivindicatório *para restringir a matéria inicialmente reivindicada após o requerimento de exame*. A causa de pedir e o pedido parecem se referir às alterações voluntárias que ampliem a matéria inicialmente reivindicada.

52. Em síntese, a atual controvérsia judicial sobre o art. 32 não afeta a presente proposta normativa, posto que esta versa sobre modificações do quadro reivindicatório promovidas pelo depositante em atendimento às exigências da autarquia. A minuta de resolução em exame não trata de modificações voluntárias, objeto da ação civil pública.

53. Os arts. 35 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996, permitem ao INPI requerer ao depositante a formulação do quadro reivindicatório durante o exame técnico, ou seja, após o requerimento previsto no art. 32.

54. O parágrafo único do art. 3º da minuta prevê o aumento do número de reivindicações, o que não significa aumento do escopo protetivo. O aumento do número de reivindicações pode ocorrer para melhor delimitar o alcance da proteção inicialmente reivindicada, e não necessariamente para alterar ou acrescentar matéria reivindicada.

Art. 3º [...] Parágrafo único. Na hipótese da adequação do pedido implicar aumento do número de reivindicações, em relação ao quadro reivindicatório para o qual foi requerido o exame, deverá ser complementada a retribuição de pedido de exame.

55. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes, instituídas pela Resolução INPI/PR nº 124, de 2013, reconhece o acréscimo do número de reivindicações correspondentes às características originalmente contidas no relatório descritivo sem ampliação do escopo da matéria reivindicada. É equivocada a associação entre aumento do número de reivindicações e ampliação da matéria reivindicada. O número de reivindicações não define a matéria reivindicada, mas sim a redação. Prova disso é que a redução do número de reivindicações pode ampliar a matéria reivindicada, dependendo da forma como elas são redigidas.

"A reformulação do problema técnico, nos termos do parágrafo anterior, não poderá ser incorporada ao quadro reivindicatório. Entretanto, poderá resultar na introdução nas reivindicações de características originalmente presentes apenas no relatório descritivo, desenhos ou resumo, por ocasião do depósito, desde que isto não implique em ampliação

do escopo da matéria reivindicada"⁵¹.

56. A exigência formulada com fundamento no art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, possui prazo de 60 dias para arquivamento, sob pena de arquivamento, passível de recurso. Por isso, o art. 4º da minuta prevê o prazo de 60 dias para o depositante responder a exigência prevista e o §1º estabelece o arquivamento. Haverá o prosseguimento do exame técnico, se for respondida a exigência, consoante estabelece o §2º do art. 4º da minuta.

57. O cumprimento de uma exigência por parte do depositante não significa acolhimento automático por parte do INPI. O INPI avalia o teor do cumprimento da exigência. O art. 4º, §3º da minuta cita as normas que restringem a alteração do quadro reivindicatório, promovida pelo depositante, em cumprimento do parecer de pré-exame.

Art. 4º O depositante disporá de 60 (sessenta) dias para se manifestar quanto à exigência de pré-exame a que se refere o art. 3º desta Resolução, contados da data de publicação na RPI.

§ 1º Não respondida a exigência de pré-exame dentro do prazo previsto no *caput* deste artigo, o pedido será arquivado de acordo com o art. 34 da LPI.

§ 2º Respondida a exigência de pré-exame, o INPI prosseguirá o exame do pedido.

§ 3º Respondida a exigência de pré-exame com adequação do pedido, a mesma deverá respeitar as disposições dos arts. 10, 18, 22, 24, 25 e 32 da LPI e das Instruções Normativas INPI/PR nº 30 e 31, de 04 de dezembro de 2013.

58. A minuta de resolução não impede a realização de buscas complementares quando o examinador entender pertinente, no caso concreto. A faculdade de realização de buscas complementares está expressa no *caput* do art. 5º da minuta.

Art. 5º. Por ocasião do exame técnico do pedido, o relatório de busca disposto no art. 3º desta Resolução corresponderá ao relatório de busca previsto no art. 35 da LPI, sem prejuízo da realização de buscas complementares.

59. O art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê a apresentação de resultados de exame para concessão de pedido correspondente no exterior. Esses resultados possuem valor de subsídio ao exame técnico. Isso quer dizer que o examinador pode ou não concordar com o resultado do exame técnico, realizado no exterior. Essa faculdade está assentada no princípio da independência das patentes, inscrito no art. 4º *bis* da CUP.

Art. 5º [...]

§ 1º O parecer de exame realizado por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais poderá ser considerado como subsídio ao exame técnico.

§ 2º Apresentado o quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido.

§ 3º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da Lei 9279/96.

60. O art. 5º, §1º, da minuta não constitui uma regra nova, tendo uma finalidade de informar a prerrogativa do examinador de considerar ou não o parecer realizado no exterior como subsídio.

61. O §2º do art. 5º da minuta prevê o deferimento do pedido, na hipótese do examinador concluir que o quadro reivindicatório apresentado está de acordo com o resultado da busca de anterioridade e com a legislação nacional, particularmente com os limites impostos no art. 32 da Lei de Propriedade Industrial. Percebe-se que o dispositivo em comento não menciona um deferimento automático, mas sim dependente do exame técnico, no caso, que avalia o atendimento da legislação nacional e do resultado da busca de anterioridade.

62. A observância do art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, particularmente a impossibilidade legal de ampliação da matéria inicialmente reivindicada, é comando contido no parecer publicado sob o código de despacho 6.20. Transcreve-se trecho do parecer denominado de exigência de pré-exame para dirimir qualquer dúvida sobre a observância ao art. 32 da Lei de Propriedade Industrial:

"Ressalte-se que o quadro reivindicatório a ser apresentado não deverá ampliar a matéria inicialmente reivindicada, conforme a Resolução 93/2013 que dispõe sobre a aplicabilidade do Art. 32 da LPI."

63. O art. 5º, §3º, da minuta de resolução prevê a recusa do quadro reivindicatório que pretenda ampliar a matéria inicialmente reivindicada.

64. Em outros termos, o §3º do art. 5º da minuta prevê a recusa do quadro reivindicatório

contrário aos limites do art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996. Imagina-se, por exemplo, um quadro reivindicatório, apresentado em atendimento ao parecer de exigência de pré-exame, que contenha dez reivindicações. Uma dessas reivindicações amplia a matéria inicialmente reivindicada. Caberá ao examinador recusar o quadro reivindicatório em sua totalidade. Nesse caso, o examinador tomará como base o quadro reivindicatório anterior, isto é, o contido nos autos antes da formulação do parecer de exigência de pré-exame.

65. Na hipótese ora cogitada, o quadro apresentado trouxe nove reivindicações que não implicam ampliação da matéria inicialmente reivindicada. Pode o examinador utilizá-las como subsídios ao exame técnico tal como previsto no art. 5º, §3º, da minuta? Sim, de acordo com o tópico 2.5 das diretrizes sobre a aplicação do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial.

2.5. Os QR que incidirem no disposto no artigo 32 da LPI serão recusados integralmente

Quando um QR apresentado pelo Requerente (mesmo aqueles QR apresentados em decorrência de resposta a um exame técnico) contrariar o disposto no artigo 32 da LPI, o mesmo será rejeitado em sua totalidade, e não parcialmente. Conforme já colocado previamente, não importa se o problema esteja apenas em 01 (uma) reivindicação. O QR será recusado em sua totalidade, retornando o exame ao QR anterior. Assim, o exame deverá compreender a indicação de que o novo QR não foi aceito por incidir o disposto no artigo 32. Ou seja, o examinador deverá sempre apontar quais reivindicações incidiram o disposto no artigo 32 e, por conseguinte, levaram à recusa integral do QR. Nestes casos, o exame será baseado no QR anterior e as conclusões serão apresentadas quanto ao exame de mérito do QR anterior.

Mesmo nos casos de recusa do QR pelo disposto no artigo 32 da LPI, o examinador deve sempre avaliar se este QR recusado contém matéria apta ao deferimento que possa ser usada como subsídio e/ou que possa direcionar o exame do QR anterior, por economia processual.

Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patente, no âmbito do INPI. Resolução INPI/PR nº 93/2013.

3. CONCLUSÃO PRELIMINAR

66. Em um ambiente de acúmulo de pedidos de patente pendentes de exame tal como existe hoje, no qual o tempo médio de concessão ultrapassa dez anos, mostrou-se razoável a intenção da Diretoria de Patentes, no primeiro semestre de 2017, de vedar a busca complementar de anterioridade. A presente proposta normativa não veda a busca complementar, ao contrário, preserva tal faculdade ao examinador.

67. Por meio do Parecer nº 0001-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, a Procuradoria reconheceu a legalidade de restringir a faculdade de busca complementar de anterioridade. Parte da fundamentação contida no referido parecer aplica-se ao caso concreto, o que justifica a transcrição a seguir:

"30. De fato, o tempo despendido no exame do pedido de patente é acelerado pela proposta normativa. Pelas informações recebidas, a busca de anterioridade consome, em geral, 50% do tempo de um exame. A partir do momento no qual a busca de anterioridade passa a ser dispensada, preenchidos as condições previstas na resolução, o exame passa a corresponder a um número menor de horas de trabalho. Daí disser-se que a resolução disciplina o exame célere dos pedidos no âmbito do PCT.

31. É verdade que o examinador já se encontrava dispensado de efetuar a busca de anterioridade, uma vez identificado o documento elaborado pela Autoridade de Pesquisa Internacional. No entanto, agora, altera-se a discricionariedade do examinador no que tange à realização de buscas complementares.

32. Conforme já asseverado no relatório, o âmbito de aplicação do ato normativo em estudo é restrito aos pedidos no âmbito do PCT, pois são estes que possuem o relatório internacional de pesquisa.

[...]

34. O art. 3º da minuta elege alguns escritórios de patente como de referência. A pesquisa de anterioridade realizada por algum desses escritórios é que será admitida no novel fluxo de trabalho. Isso quer dizer que nem toda pesquisa, elaborada por uma Autoridade de Pesquisa Internacional, submete-se ao procedimento tal qual inscrito na resolução.

35. Em outros termos, se o escritório não se encontra elencado no art. 3º da minuta, a pesquisa internacional será admitida pelo INPI-BR no fluxo de trabalho hoje já adotado. Para que uma pesquisa internacional afete o processo administrativo para fins de aceleração do exame, mostra-se imprescindível que ela tenha sido elaborada por um dos escritórios mencionados no art. 3º da minuta.

[...]

37. O art. 4º da minuta constitui o cerne do novo procedimento. De acordo com esse dispositivo, o relatório de busca no âmbito do processo administrativo nacional incorporará a pesquisa realizada por um dos escritórios listados no art. 3º.

Art. 4º O relatório de busca para aqueles pedidos de patentes, quando houver reivindicação de prioridade, advindos de escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais que sejam referência para o exame técnico do pedido de patente, será elaborado através

da incorporação das buscas realizadas pelos escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais cuja prioridade é reivindicada.

[...]

39. Não caberá ao examinador do INPI-BR realizar buscas complementares, quando o pedido de patente já contém a pesquisa internacional elaborada por um dos escritórios listados no art. 3º da minuta. Trata-se de uma espécie de vedação de procedimento, instituída pelo §2º do art. 4º da minuta.

Art. 4º, §2º Buscas complementares não serão realizadas.

40. O art. 4º, §2º, da minuta, que suscitara polêmica, como qualquer medida dedicada à diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame, é a razão de ser do presente procedimento. Sem tal norma, o procedimento ora em estudo perde seu sentido.

41. Por meio desta norma, confere-se segurança para que o examinador do INPI deixe de realizar buscas complementares, vinculando o seu relatório de busca àquele realizado por um dos escritórios reconhecidos pelo sistema PCT e designado como de referência pelo art. 3º da minuta.

42. Em razão da relevância do art. 4º, §2º, da minuta, é preciso esclarecer que o examinador não poderá realizar nova pesquisa de anterioridade, mas sim incorporar o que já está presente no pedido de patente, nos termos da resolução. Com essa norma, restringe-se a discricionariedade do examinador para realizar novas buscas. Se não houver essa norma, o examinador permanecerá realizando buscas complementares e o tempo de duração do exame do pedido não sofrerá decréscimo.

43. A Presidência e a Diretoria de Patentes possuem competência para normatizar uma vedação de buscas complementares pelo examinador de patentes do INPI-BR. Ressalte-se que a proposta normativa é dirigida indiscriminadamente para todos os pedidos de patentes no âmbito do PCT.

44. O que não seria possível seria uma ordem determinando que determinados pedidos de patentes no âmbito do PCT não teriam buscas complementares. Não é o caso. Todos os pedidos que preenchem as condições dispostas na resolução submeter-se-ão ao mesmo procedimento.

45. A competência do exame de pedido de patente é atribuída à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, conforme se percebe no art. 12, I, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada como anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016.

[Art. 12. À Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados compete: I - examinar e decidir os pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, tendo em vista as diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal;]

46. Não é sem razão que existe o procedimento de delegação de competência, no âmbito da Diretoria de Patentes. Procedimento este que se consubstancia mediante ato editado pelo Diretor.

47. É absolutamente seguro ao examinador de patentes o cumprimento do art. 4º, §2º, da minuta de resolução. Eventuais equívocos na busca internacional não serão tributados ao examinador, posto que a discricionariedade para realizar buscas complementares lhe foi retirada por norma a ser aprovada pela autoridade competente.

48. Ainda, a norma em comento encontra-se em consonância com o princípio constitucional da eficiência, que exige do gestor público a adoção de procedimentos para aceleração do processo administrativo, evitando etapas repetitivas. Ao se vedar a busca complementar pelo examinador de patentes, alcança-se o objetivo da aceleração do exame.

[...]

50. O princípio da economicidade também é digno de nota, porquanto ele orienta o gestor a evitar procedimentos de caráter repetitivo.

51. Uma vez realizada a busca de anterioridade por um escritório de referência, de fato, é possível dispensar pesquisas adicionais com idêntico objeto. **A busca complementar constitui a repetição de um ato já praticado por outro escritório. Não haveria óbice para que essa busca complementar permanecesse na esfera da discricionariedade do examinador, se não houvesse um estoque de processos pendentes de exame tal como existente hoje no INPI.**

52. Pelo que consta, as buscas complementares não costumam divergir das pesquisas realizadas pelas Autoridades Internacionais de Pesquisa. Ora, eventuais divergências entre os relatórios de busca realizados por uma Autoridade Internacional de Pesquisa e as buscas complementares efetuadas pelos examinadores do INPI-BR não justificam a manutenção do procedimento hoje existente.

53. O órgão consulente ao propor a presente resolução considera a gestão de risco, uma ferramenta sem a qual não se reduzirá o estoque de processos pendentes de exame. Sobre a gestão de risco, vale citar estudo publicado na Revista do Tribunal de Contas da União, que reconhece a gestão de risco como instrumento a ser empregado no setor público, *in verbis*:

'A gestão de risco no setor público se apresenta como poderosa ferramenta gerencial para os administradores públicos, tanto no sentido de aumentar a segurança e o desempenho no emprego dos recursos públicos, quanto de incentivar a mudança e a inovação das entidades e programas governamentais.'

[FREITAS, Carlos Alberto Sampaio de. Gestão de Risco: possibilidades de utilização pelo setor público e por entidades de fiscalização superior. In: *Revista do TCU*, Brasília, v. 33, n. 93, jul/set 2002.]

54. Em síntese, a vedação de buscas complementares tal como contida na proposta normativa mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico."

68. A Resolução INPI/PR nº 193, de 7 de junho de 2017, que vedava a busca complementar, não chegou a operar efeitos, posto que foi revogada dias depois, por razões de conveniência e oportunidade. Vale mencioná-la porque a presente normativa é um aperfeiçoamento do referido ato normativo, quando, então se constatou a relevância de se alterar o modo se realizar a busca de anterioridades. Com a revogação da resolução, o INPI deixou de promover uma redução do estoque de pedidos de patentes em uma proporção muito superior à alcançada em 2017.

69. Ainda assim, a produtividade dos examinadores de patentes, no ano de 2017, alcançou um patamar superior ao obtido no ano de 2016, em decorrência de uma série de medidas adotadas, sendo equivocado atribuir o resultado a uma única causa. O número de conclusões dos processos administrativos, em setembro de 2018, já superou o resultado de 2017.

Concessões	Indeferimentos	Período
3.123	2.586	Ano 2014
3.895	2.864	Ano 2015
4.771	3.167	Ano 2016
6.250	4.324	Ano 2017
8.116	4.213	02.01.2018 a 30.09.2018

Fonte: Boletim Mensal de Propriedade Industrial, out. 2018. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>>

70. Embora esses números demonstrem o esforço coletivo dos servidores da autarquia, a produtividade crescente do INPI permanece insuficiente para uma redução do *backlog*, nos moldes almejados pela sociedade, o que exige a adoção de um conjunto de medidas.

71. Não há uma solução única para a eliminação do *backlog* de patentes. Sequer a difamada e mal-compreendida proposta de deferimento simplificado de patente, desprovido de exame técnico, eliminaria o *backlog*. O INPI jamais disse que a proposta de deferimento simplificado resolveria por completo o *backlog* de patentes. Nesse sentido, vide os pareceres deste órgão consultivo que insistentemente localizaram a proposta de deferimento simplificado como uma medida para redução, e não eliminação, do estoque de pedidos pendentes de exame.

72. O acúmulo de pedidos de patente pendentes de exame é um fenômeno complexo, com diversas causas e implicações, que variam de acordo com a área tecnológica. O *backlog* de patentes não é um fenômeno uniforme. Por exemplo, em 2018, os pedidos de patente de modelo de utilidade têm sido examinados com um tempo médio de 7,3 anos, contados do depósito. Outro exemplo, pedidos de patente envolvendo cosméticos foram examinados pelo INPI com tempo médio de 8,1 anos. Em contraposição, os pedidos de patentes de invenção na área de telecomunicações alcançaram um tempo médio de exame de 13,1 anos, de acordo com dados apurados no período de 02.01.2018 a 30.09.2018.

Tempo médio para a concessão de patente - ano de 2017		
patentes de invenção na área de cosméticos	patente de modelo de utilidade	Patentes de invenção na área de telecomunicações
8,1 anos	7,8 anos	13,37 anos

Tempo médio para a concessão de patente - ano de 2016		
patentes de invenção na área de cosméticos	patente de modelo de utilidade	Patentes de invenção na área de telecomunicações
8,8 anos	8,6 anos	14,2 anos

73. Dentre as medidas para eliminação do *backlog*, identifica-se a alteração do plano de carreiras e cargos do INPI. O plano de carreiras e cargos do INPI, instituído pela Lei nº 11.355, de 2006, constitui um dos óbices à redução significativa do estoque de pedidos de patente, notadamente porque dificulta o preenchimento de vagas em determinadas áreas do conhecimento, por exemplo, engenharia mecânica.

74. Hoje o INPI dispõe de 332 examinadores de patentes dedicados ao exame técnico e 59 técnicos trabalhando no exame formal. O estoque de pedidos pendentes de exame alcança o montante de 215.047. Esses números não são estáticos no sentido que um número considerável de servidores já preencheu os requisitos de aposentadoria e pode, a qualquer momento, retirar-se da autarquia. O total de pedidos pendentes de exame também sofre alteração diária, posto que há ingresso de novos pedidos de patente todos os dias.

75. Com o número atual de servidores, é impossível uma redução significativa do número de

pedidos pendentes de exame. Não basta contratar novos servidores sob a égide do defasado plano de carreiras e cargos, pois se assim o fizer o déficit de engenheiros mecânicos, por exemplo, permanecerá o mesmo. A relevância da alteração do plano de carreiras e cargos do INPI para a eliminação do *backlog* é explicitada no Parecer nº 00027/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que expõe dados dos três últimos concursos públicos que evidenciam a urgência da alteração da Lei nº 11.355, de 2006.

76. Dentre as medidas para eliminação do *backlog*, duas são as mais importantes, sem prejuízo das demais: (i) ingresso de novos examinadores em um número superior àquele necessário para promover a reposição de servidores aposentados ou exonerados; (ii) alteração do plano de cargos e carreiras da autarquia.

77. Diante do exposto, conclui-se que a proposta normativa em estudo constitui uma medida para retirar milhares de pedidos da incidência do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996. Não se trata de uma norma para solucionar o *backlog*, pois, inclusive, não existe uma norma única capaz de tal efeito.

78. Uma analogia talvez seja útil para melhor esclarecer quando se mostra pertinente realizar uma busca complementar ou não. Um advogado público pode incorporar uma pesquisa jurisprudencial e doutrinária contida em um modelo de peça judicial quando precisa contestar uma ação judicial no qual o ente público é réu. Cabe a ele verificar se a matéria de defesa enquadra-se ou não no modelo de peça disponível, bem como avaliar o volume de processos que lhe foi distribuído.

79. O advogado público possui a faculdade de realizar uma pesquisa complementar de jurisprudência e doutrina. No entanto, ele exerce essa faculdade de acordo com o volume de processos e matéria de defesa. O fato de ele possuir a faculdade de pesquisa complementar não significa que a exercerá em todas as peças de defesa do ente público, pois se assim o fizer, ele perderá prazo judicial, em razão da sobrecarga de trabalho.

80. Faculdade similar existe para o examinador de patentes. Ele possui a faculdade de realizar a busca complementar, mas se o fizer em todos os processos, sem considerar o volume que lhe foi distribuído e a matéria, não conseguirá atingir o número de exames que a autarquia define como necessário para atender o interesse público.

81. Uma característica de relevo da minuta foi o seu processo de elaboração, que decorre da sugestão de um conjunto de servidores do INPI. Da leitura da Nota Técnica DIRPA nº 26/2018, depreende-se que a proposta decorre de um consenso dos servidores, que não se confunde com unanimidade, impossível de atingimento. Se a Administração Pública depender de unanimidade dos servidores para aperfeiçoar um procedimento administrativo, isso jamais ocorrerá. Sempre haverá servidores, ainda que em um número reduzido, resistentes ao aperfeiçoamento de procedimentos. Isso é natural.

82. Como costuma acontecer, a medida será objeto de questionamento pelos órgãos de controle externo, pois o aumento de produtividade do INPI e conseqüente redução do estoque de pedidos de patente não são objetivos comuns da sociedade. Qualquer observador do sistema de propriedade industrial percebe a existência de grupos de pressão interessados na manutenção de um *backlog* de patentes tal como existe hoje, contrário ao interesse público.

83. Esta manifestação serve de subsídios à defesa do ato normativo, inclusive, na esfera judicial. Na defesa da resolução, cabe apresentar cópia do relatório "Pré-Exame nos Pedidos de Patentes - Avaliação dos Resultados", publicado em junho de 2018, no sítio eletrônico da autarquia. Os ganhos de produtividade, revelados no relatório do projeto piloto, são as razões fáticas compreendidas na motivação do ato normativo.

84. Desde já, conigna-se como prioritária a defesa da autarquia nas ações judiciais voltadas à nulidade da futura resolução. Na defesa da medida, *mister* expor dados detalhados do *backlog* para compreensão do motivo do presente ato administrativo. O motivo do ato administrativo normativo reside nos efeitos proporcionados pelo acúmulo de 215.047 pedidos de patentes, o que exige a adoção de medidas para seu decréscimo.

85. Eventual suspensão dos efeitos da pretendida resolução implicará necessariamente a adoção de medidas mais radicais pela Administração, nos próximos anos, tais como a já estudada supressão temporária de buscas complementares, a qual esta Procuradoria mostra-se favorável. Não existe solução confortável para diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame.

86. O acúmulo de processos administrativos pendentes de conclusão não é um fenômeno restrito ao INPI. É conhecida a situação de outros entes públicos que deixam involuntariamente prescrever milhares de multas decorrentes do exercício do poder de polícia, em razão de carência de servidores para analisar as impugnações. O usuário do INPI, notadamente, a sociedade empresária, sente-se prejudicada, com razão, pelo *backlog* de patentes. Em contraposição, a sociedade não reclama das prescrições de multas ocorridas nos outros entes públicos.

87. Reconhece-se que parte da sociedade tem dificuldade de visualizar os ganhos de uma cooperação efetiva entre os escritórios de concessão de patente. Isso ocorre porque o País usa pouco e mal as vantagens oferecidas pela propriedade industrial. O País usufrui pouco do sistema de patentes

para o seu desenvolvimento tecnológico não em razão da natureza do direito, mas porque não sabe ou não quer potencializá-lo em seu favor.

88. A falta de compreensão do funcionamento do sistema de patentes empurra o INPI à adoção de práticas restritivas que somente beneficiam quem utiliza pouco e mal os instrumentos oferecidos pela propriedade industrial. O direito administrativo do medo explica, em parte, os entendimentos restritivos adotados pela autarquia.

89. A presente normativa vai na contramão do direito administrativo do medo, o que aumenta a probabilidade de impugnação. Na lógica do direito administrativo do medo, nada garante maior segurança jurídica do que a inércia. Quando os órgãos de controle vierem a examinar a presente normativa, espera-se que eles a analisem à luz de alguns fatos, entre eles:

1. Um estoque de pedidos de patente no montante de 215.047 pedidos pendentes de exame, de acordo com apuração realizada no último dia do mês anterior;
2. A proposta normativa foi precedida de amplo debate entre os servidores e as associações de propriedade industrial. Ela é a síntese de uma série de sugestões dos servidores, coletada nos últimos dois anos;
3. Antes da adoção da presente normativa, houve um projeto piloto, cujo resultado está contido no relatório executivo "Pré-Exame nos Pedidos de Patentes - Avaliação dos Resultados". Há um detalhe no relatório que não passa despercebido e que indica a urgente adoção do ato normativo, a saber, a necessidade de se aumentar o parecer de deferimento como primeira ação. Dos 40 pedidos que tiveram o primeiro exame técnico realizado, 25 pedidos tiveram parecer de deferimento em primeira ação. Isso representa agilidade no exame técnico, e, por sua vez, aumento de produtividade. Os dados indicam que a publicação do parecer de pré-exame promove um aumento da taxa de decisões técnicas em primeira ação.

90. A probabilidade de interrupção da medida aqui estudada pode decorrer da atitude de um único indivíduo, que, por qualquer motivo, inclusive pessoal, promove diretamente ou indiretamente a impugnação do procedimento administrativo. O princípio da presunção da legitimidade dos atos administrativos não tem sido aplicado em relação ao INPI, conforme se vê na prática. O princípio confere uma presunção *iuris tantum* aos atos administrativos. Isso significa que o ônus da prova cabe a quem impugna o ato praticado pela autarquia.

91. Uma breve menção às ações populares sobre o sofosbuvir mostra-se pertinente. É fato notório que o INPI *indeferiu* o pedido de patente contendo a molécula do sofosbuvir, em maio de 2018 (PI 0809654-6). O pedido deferido pela autarquia em 18 de setembro (PI 0410846-9) é um composto de síntese, não impede a fabricação do medicamento contendo o sofosbuvir, conquanto se adote outra molécula com igual efeito. A mera alegação da prática de um ato de concessão, que não existiu, já foi suficiente para desconsiderar o ato praticado pela autarquia, e criar um imbróglio que impede a concessão da licença compulsória.

92. Esse exemplo demonstra como a presunção de legitimidade dos atos do INPI é solapada, o que implica à autarquia assumir o encargo de provar um fato negativo. Desconsiderar a presunção de legitimidade do ato praticado pela autarquia federal corresponde à dispensa do ônus da prova àquele que deseja impugná-lo.

93. Não é à toa que o tempo médio de conclusão de um processo concessório de patente no Brasil é superior a dez anos.

94. A falta de compreensão do funcionamento do sistema de patentes é tão flagrante, ou o propósito de desvirtuá-lo, que, duas ações judiciais sobre o sofosbuvir requereram a nulidade de uma patente não-concedida (PI 0410846-9) e, **cumulativamente**, a outorga da licença compulsória. As petições evidentemente ineptas, em razão do art. 330, §1º, IV, do Código de Processo Civil, são emblemáticas do que se vive no País em termos de propriedade industrial.

95. A licença compulsória tem como objeto uma patente vigente. A pretendida nulidade de uma patente é incompatível com a licença compulsória. Logo, os pedidos são incompatíveis entre si, o que atrai o indeferimento da petição inicial, em razão da inépcia.

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I - for inepta;

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

IV - contiver pedidos incompatíveis entre si.

96. Não passa despercebido o fato de que o Presidente da autarquia foi pessoalmente arrolado como réu em uma das ações populares sobre o sofosbuvir. O pedido de patente impugnado nas ações populares não foi concedido, e se tivesse sido, não teria sido ato do Presidente da autarquia, que não é a autoridade competente para tanto.

97. Ao se buscar a responsabilização dos servidores públicos que atuam no INPI, tal como habitualmente ocorre no sistema brasileiro de propriedade industrial, pretende-se forçá-los a adotar a

praxis da inércia. Não é o desconhecimento técnico que motiva a responsabilização pessoal de servidores públicos, nesses casos, mas um propósito determinado de coagi-los a não contrariar interesses voltados à manutenção do *status quo*, que corresponde a um estoque de pedidos de 215.047 pedidos pendentes de exame.

98. Os dados referentes ao estoque de pedidos de patente são aqui mencionados, pois eles são necessários para entender a motivação do ato administrativo normativo objeto desta manifestação. Em um universo ideal, onde não existe o *backlog* com tamanha proporção, talvez a medida fosse desnecessária, o que não é o caso. Ressalte-se um detalhe, o ato normativo proposto não tem por pretensão eliminar o *backlog* de patentes, mas tão somente limitar parcialmente os seus efeitos.

99. A minuta de resolução insere-se em um projeto de gestão de eliminação de pedidos submetidos ao parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996. O ato normativo é proposto, em conjunto com dois outros atos, um programa de gestão e uma instrução normativa, sendo que ambos ainda não ingressaram na Procuradoria.

100. Não existe óbice à formulação do parecer de pré-exame identificado pelo código de despacho 6.20, nos termos propostos na minuta de resolução. A Procuradoria recomenda imediata publicação do ato normativo, posto que ele tem razão de existir independentemente do programa de gestão e da instrução normativa.

4. CONCLUSÃO

101. Diante do exposto, não se identifica óbice jurídico à aprovação da minuta, porquanto o procedimento previsto coaduna-se com o título I da Lei nº 9.279, de 1996, notadamente com a seção dedicada ao processo e exame do pedido (arts. 30 a 37).

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400212997201877 e da chave de acesso 6c2a6e40

Notas

1. [^] Por meio do PATENTSCOPE, qualquer indivíduo obtém o relatório de busca de pedidos de patente, além do resultado de exames. Ele é acessado por meio do sítio eletrônico da OMPI, sem necessidade de login e senha, ou de qualquer provedor, posto que o sistema opera via web.
2. [^] Art. 4º, bis, CUP: *As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.*
3. [^] Art. 2º, CUP: *Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os outros países da União, no que se refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos especialmente previstos na presente Convenção. Em consequência, terão a mesma proteção que estes e os mesmos recursos legais contra qualquer atentado dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades impostas aos nacionais.*
4. [^] Art. 4º, CUP: *Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.*
5. [^] *Diretrizes de Exame de pedidos de patentes instituída pela Resolução nº 124, de 04 de dezembro de 2013. Conteúdo do pedido de patente. Capítulo II, parágrafo 2.11.*

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 168413694 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 15-10-2018 18:16. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
