



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

**PARECER n. 00016/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.003896/2019-78**

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

**ASSUNTOS: EXIGÊNCIA PRELIMINAR 6.22**

- I. Os arts. 34 a 37 da Lei nº 9.279, de 1996, não obrigam o Pesquisador em Propriedade Industrial a promover dois ou mais exames para a prática do ato de deferimento.
- II. Se o pedido já se encontra apto ao deferimento por ocasião do primeiro ou segundo exame, a lei já permite o ato de deferimento.
- III. A normativa proposta não cria a possibilidade do deferimento do pedido no primeiro ou segundo exame, porque tal ato já é possível, em razão da Lei nº 9.279, de 1996.
- IV. A normativa em estudo motiva o depositante a adequar o seu pedido ao resultado das anterioridades em uma etapa anterior ao que habitualmente ocorre.

## **1. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução dedicada à redução significativa do estoque de pedidos de patentes pendentes de exame.
2. Minuta de ato normativo com igual finalidade foi examinada pela Procuradoria por meio do Parecer nº 013/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria do presente signatário. A diferença entre os dois atos normativos reside na natureza dos pedidos de patente. A primeira resolução examinada, que materializa o despacho 6.21, compreende os pedidos que possuem buscas realizadas por escritórios de patentes de outros países ou por organizações internacionais ou regionais.
3. A minuta ora apresentada dirige-se aos pedidos desprovidos de buscas realizadas por escritórios de patentes de outros países ou por organizações internacionais ou regionais. Em regra, os pedidos atingidos pela presente normativa são os depositados por inventores nacionais pessoas físicas, pequenas e médias empresas e Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs). Reconhece-se que determinados pedidos de ICTs também são objeto de depósito no exterior, o que significa que quando isso ocorre, eles são passíveis de ingresso no fluxo de procedimento relativo ao despacho 6.21.
4. A minuta *sub examine* funciona, portanto, como uma espécie de complementação da primeira resolução. Uma existe em razão da outra. As duas resoluções buscam instituir a denominada exigência preliminar para os pedidos pendentes de decisão. A minuta objeto desta manifestação abrange os pedidos com depósito até 31 de dezembro de 2016, o que justifica dizer que a norma dirige-se apenas aos pedidos pendentes de decisão, pelo menos, por enquanto. Pedidos depositados após a referida data não se inserem no procedimento.

5. A exigência preliminar enseja a apresentação pelo depositante de um quadro reivindicatório em conformidade com as anterioridades identificadas, bem como com a legislação nacional. Isso representa uma decisão em um número menor de etapas do que o habitual, podendo o exame conclusivo realizar-se logo após a resposta à exigência preliminar.

6. É o relatório.

## 2. MÉRITO

7. A minuta institui o despacho identificado como 6.22, que consiste em uma exigência, com fundamento no art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996, que reúne duas etapas do processo de exame. Cabe inicialmente verificar o que diz a lei sobre o exame.

8. Uma vez requerido o exame, conforme o art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, o pedido encontra-se apto para distribuição ao Pesquisador em Propriedade Industrial. Na prática, o pedido não é automaticamente distribuído porque existe uma fila de pedidos com requerimentos já apresentados anteriormente, mas em tese essa distribuição pode ocorrer tão logo realizado o requerimento, conquanto haja observância ao art. 31, parágrafo único, da Lei de Propriedade Industrial, segundo o qual o exame não se inicia antes dos sessenta dias da publicação do pedido.

9. Antes da distribuição ao Pesquisador em Propriedade Industrial, é possível haver atos saneadores. Por exemplo, em 2017, o INPI decidiu sanear todos os pedidos com requerimento de exame. O ato saneador teve por finalidade regularizar os pedidos que tiveram acesso regular ao patrimônio genético e/ou tradicional, conforme procedimento detalhado no Parecer nº 0001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

10. Uma vez distribuído o pedido ao Pesquisador em Propriedade Industrial, efetiva-se o que se chama de exame formal, com fulcro no art. 34 da Lei de Propriedade Industrial. Nessa etapa, pode-se formular uma exigência ao depositante para apresentar buscas de anterioridade, resultados de exame de outros países, por exemplo. Documentos relativos à cessão de prioridade também são comuns de serem solicitados nessa etapa. As exigências formuladas à luz do art. 34 têm por finalidade auxiliar o exame da privilegiabilidade do pedido.

11. Realizada a etapa preconizada no art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, o processo encontra-se apto para o exame técnico, que se materializa mediante o relatório de busca e parecer à luz do art. 35. As exigências formuladas com fundamento no art. 35 da lei referem-se ao teor do pedido, sejam aspectos de natureza formal ou substantiva.

12. Por exemplo, o art. 35, I, da Lei de Propriedade Industrial refere-se às exigências sobre a patenteabilidade do pedido, isto é, requisitos previstos no art. 8º (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial). Melhor explicando o exemplo: é possível exigir a retirada de uma reivindicação que não apresente os requisitos de patenteabilidade. Outro exemplo, uma exigência, com espeque no art. 35, III, da Lei de Propriedade Industrial, pode buscar corrigir aspectos de redação do pedido, como problemas envolvendo o título do mesmo. Nesse particular, diz-se que o art. 35 da Lei de Propriedade Industrial compreende aspectos formais do pedido propriamente dito, que não se confundem com os aspectos também considerados formais do art. 34.

13. O art. 34 da lei refere-se ao processo administrativo como um todo, o que inclui procuração, cessão de prioridade, etc. A análise à luz do art. 35 versa sobre o teor do pedido propriamente dito, isto é, o relatório descritivo, reivindicações, desenho (se for o caso) e resumo.

14. Respondidas as exigências aventadas no art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996, o Pesquisador em Propriedade Industrial avança para a próxima etapa elaborando um segundo parecer. Se o parecer técnico indicar o deferimento do pedido, sem necessidade de formular qualquer exigência complementar, já haverá a conclusão do exame, com fulcro no art. 37 da Lei de Propriedade Industrial.

15. Se esse segundo parecer concluir preliminarmente pelo indeferimento, em razão de não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, o depositante obrigatoriamente terá uma oportunidade para se manifestar, conforme preceitua o art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996. Essa conclusão preliminar de indeferimento pode ocorrer, inclusive, no primeiro exame. Não há sequência obrigatória composta por formulação de exigência e posterior expedição de ciência de parecer. Essa compreensão é importante para aferir a legalidade da exigência preliminar 6.22.

16. Na prática adotada pelo INPI, vê-se que o *caput* do art. 36 se refere a todas as hipóteses de indeferimento. Isso quer dizer que o indeferimento do pedido somente ocorre por ocasião do segundo parecer, pois sempre antes é oferecida oportunidade ao depositante de se manifestar quanto ao entendimento de não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada.

17. Por exemplo, ausência de preenchimento de requisito de patenteabilidade é motivo de indeferimento preconizado no *caput* do art. 36 da Lei de Propriedade Industrial. Consequentemente, é ilegal promover o indeferimento fundamentado em ausência de novidade sem intimar previamente o depositante para se manifestar no prazo de noventa dias.

"Quanto à emissão de parecer desfavorável, o examinador deve conceder ao depositante a chance de se manifestar de forma adequada ou de reformular seu pedido de modo a adequá-lo às condições para obtenção da patente."

DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial*. 2ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 276, 277.

18. A conclusão preliminar de não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, já pode ocorrer por ocasião do primeiro exame e o depositante obrigatoriamente terá uma oportunidade para se manifestar, nos termos do art. 36 da Lei de Propriedade Industrial.

19. Pelo exposto acima, vê-se que o exame técnico do pedido de patente compreende, em regra, duas ou três etapas, materializadas em pareceres correspondentes à:

1. Etapa 1 (natureza formal): O Pesquisador em Propriedade Industrial elabora o parecer, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996;
2. Etapa 2 (natureza técnica): O Pesquisador em Propriedade Industrial elabora o parecer considerado como primeiro exame (técnico), nos termos do art. 35 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996;
3. Etapa 3 (natureza técnica): O Pesquisador em Propriedade Industrial elabora o parecer conclusivo de exame, seja pelo deferimento ou indeferimento, com fundamento no art. 37 da Lei nº 9.279, de 1996.

20. O exposto não indica a impossibilidade do Pesquisador em Propriedade Industrial elaborar menos ou mais pareceres do que os mencionados acima. É possível elaborar mais de três pareceres técnicos, no entanto, não é recomendável que se faça, em razão de uma questão operacional, ou melhor, gestão de processos. A gestão de processos, no caso, significa distribuir o tempo de trabalho de modo proporcional à quantidade de serviço necessário a ser cumprido.

21. Se o Pesquisador em Propriedade Industrial elaborar cinco pareceres técnicos para cada pedido que lhe for distribuído, ele terá uma dificuldade de cumprir a meta de produtividade. Por isso, a Diretoria de Patentes tem gradativamente, no decorrer dos últimos anos, promovido medidas para desestimular o Pesquisador em Propriedade Industrial a formular mais de dois ou três pareceres técnicos. Esse desestímulo ocorre quando se confere uma pontuação de produtividade mínima à atividade correspondente ao quarto, ou quinto parecer técnico.

22. Compreendidas as etapas do exame do pedido, passa-se ao cerne do procedimento trazido pela normativa *sub examine*. O Pesquisador em Propriedade Industrial realizará a busca de anterioridade e a publicará concomitantemente ao parecer técnico padrão denominado de 6.22. O segundo parágrafo do parecer identificado como 6.22 informa que o relatório de busca encontra-se anexado ("O relatório de busca em anexo contém os principais documentos de anterioridade citadas."). Ou seja, não resta dúvida de que a busca de anterioridade será realizada pelo Pesquisador em Propriedade Industrial.

23. O parecer contido no despacho 6.22 contém uma exigência dirigida ao depositante, a saber, adequação do quadro reivindicatório, novas vias do relatório descritivo, resumo e desenhos. *In casu*, a reformulação do quadro reivindicatório precisa adequar-se às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade.

24. Publicado o despacho 6.22, haverá uma das seguintes ações:

1. O depositante não responde a exigência, o que ensejará o arquivamento definitivo do pedido, com fulcro no art. 36, §1º, da Lei de Propriedade Industrial. Por se tratar de arquivamento definitivo, não haverá recurso administrativo cabível para retirar o pedido do arquivamento. O arquivamento definitivo aqui mencionado está previsto no art. 5º, §1º, da minuta de resolução; ou

2. O depositante apresenta os documentos exigidos, o que leva o Pesquisador em Propriedade Industrial a proceder o exame técnico. O prosseguimento do exame do pedido está preconizado no art. 5º, §2º, da minuta;
3. Realizado o exame técnico, conclui-se pelo deferimento do pedido de patente, nos termos do art. 37 da Lei de Propriedade Industrial. Esse é um caso em que o exame será composto de dois exames (primeiro exame correspondente ao despacho 6.22, que contém o relatório de busca como anexo; segundo exame, realizado logo após à resposta do depositante ao despacho 6.22); ou
4. Realizado o exame técnico, o Pesquisador em Propriedade Industrial conclui pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada. Nesse caso, *mister* elaborar o parecer, com fundamento no art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996, e oferecê-lo para ciência. Não se pode promover de imediato o indeferimento do pedido, uma vez caracterizada a situação fática prevista no *caput* do art. 36 da lei.

25. Mostra-se adequado o procedimento do INPI de distinguir estas situações:

1. O depositante responde a exigência 6.22, mas mantém o quadro reivindicatório tal como depositado anteriormente e não apresenta argumentação justificando a manutenção das reivindicações. Não é caso de arquivamento, pois houve uma resposta, mas sim de prosseguimento do exame técnico;
2. O depositante não responde a exigência formulada à luz do art. 36 da Lei de Propriedade Industrial. Não responder a exigência enseja o arquivamento definitivo, em decorrência do art. 36, §1º.

26. Na hipótese "1" *supra*, o INPI tem a prerrogativa de promover de imediato o indeferimento. O INPI assim procederá em relação ao procedimento a ser inaugurado com o despacho 6.21, mas não em relação ao despacho 6.22. No procedimento relativo ao despacho 6.22, o INPI intimará o depositante para se manifestar em relação ao parecer que concluir preliminarmente pelo indeferimento.

27. O arquivamento definitivo decorre de não-resposta à exigência formulada com espeque no art. 36 da Lei de Propriedade Industrial. Por outro lado, se o que for publicado, com fundamento no art. 36 da lei não for uma exigência, mas tão-somente o parecer indicando a não-patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, o depositante possui a prerrogativa de não se manifestar. Se ele assim agir, a ação seguinte não será de arquivamento, mas sim de prosseguimento ao exame, no caso, indeferimento do pedido. A literatura explica o procedimento nos seguintes termos:

"Com base no parágrafo anterior, depreende-se que a exigência deve ser respondida, cumprindo-se ou contestando-se seu conteúdo, sob pena de arquivamento definitivo, enquanto em caso de parecer desfavorável, não há obrigatoriedade de manifestação. Neste último caso, a consequência mais provável da ausência de manifestação será o indeferimento do pedido, do qual cabe recurso. Da posse da resposta à exigência ou manifestação sobre parecer, cabe ao examinador analisá-las e verificar se deve emitir nova exigência ou parecer ou concluir o exame, emitindo decisão de deferir, indeferir ou arquivar o processo."

DANNEMANN, IEMSEN BIGLER & IPANEMA MOREIRA. Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 92.

28. A *quaestio iuris* é simples: pode o INPI concentrar as etapas de exame técnico anteriores ao art. 37 da Lei de Propriedade Industrial no despacho 6.22? Reformula-se a indagação: os exames fundamentados nos arts. 34 e 35 da lei são passíveis de reunião em um único exame, que passa ser nominado de 6.22? A Procuradoria entende que isso é viável juridicamente porque, na prática, já é possível concentrar tais etapas em um único exame. Aliás, é recomendável que isso se faça, pois quanto menor o número de etapas do exame, ou menor o número de exames, mais rápida será a conclusão, seja pelo deferimento ou não.

29. Note-se que o deferimento do pedido de patente pode ocorrer em etapa concomitante à elaboração do relatório de busca, o que tornará dispensável a publicação do despacho 6.22.

30. O exame conclusivo, preconizado no art. 37 da Lei nº 9.279, de 1996, é passível de antecipação, independentemente da normativa proposta. Imagina-se a hipótese de um pedido de patente bem formulado. O Pesquisador em Propriedade Industrial ao receber esse pedido e lê-lo, pela primeira vez, não percebe necessidade de formular qualquer exigência tamanha é a clareza, qualidade e conformidade do mesmo com a Lei de Propriedade Industrial. Realizada a busca de anterioridade, tampouco o Pesquisador identifica qualquer anterioridade impeditiva à patenteabilidade.

31. Pode o Pesquisador, em um primeiro exame técnico, já avançar para a conclusão do mesmo, nos termos do art. 37 da Lei de Propriedade Industrial, para fins de deferimento? Obviamente que sim. Não é obrigatório formular exigência, nos termos do art. 34, 35 e 36 da Lei, se o pedido não se enquadrar naquelas situações. Nessa linha de raciocínio, é possível ler os arts. 34, 35 e 36 da Lei como se houvesse a seguinte oração “se necessário for”. Não sendo necessário, passa-se direto para o exame conclusivo, com fulcro no art. 37 da Lei.

32. Reconhece-se que a hipótese acima é rara, na prática. Ela é mencionada aqui para demonstrar que a Lei nº 9.279, de 1996, não obriga a elaboração dos exames correspondentes aos arts. 34, 35 e 36, se não houver necessidade, podendo o Pesquisador em Propriedade Industrial elaborar um parecer conclusivo de deferimento, por ocasião do primeiro exame. Essa situação hipotética demonstra que as três etapas do exame já mencionadas são passíveis de serem concentradas em um ou dois atos, atendidas determinadas condições.

33. Reconhecendo que os pedidos, em regra, não são distribuídos ao Pesquisador em Propriedade Industrial em condições de pronto exame conclusivo, a Diretoria de Patentes formula a presente proposta normativa que cria o despacho 6.22 justamente para que o depositante tenha a oportunidade de realizar as adequações necessárias ao seu pedido. Em outras palavras, a Administração cria as condições para que o pedido esteja apto ao deferimento por ocasião do primeiro exame seguinte ao da busca de anterioridade.

34. O art. 6º, §1º da minuta permite o deferimento no exame que se efetiva na etapa seguinte à resposta do depositante ao despacho 6.22.

Minuta de resolução, art. 6º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, o mesmo deverá limitar-se aos documentos citados no relatório de busca a que se refere o art. 3º desta Resolução.

§1º 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.

35. O art. 6º, §2º da minuta trata especificamente da seguinte situação: após o requerimento de exame, inclusive como resposta ao despacho 6.22, o depositante apresenta um quadro reivindicatório que extrapola a matéria inicialmente revelada no pedido, isto é, clara inobservância ao art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996. Nessa hipótese, o Pesquisador em Propriedade Industrial recusará o quadro reivindicatório em sua integralidade, e não parcialmente. Isso permite que o Pesquisador retorne ao quadro reivindicatório anterior.

Minuta de resolução, art. 6º, §2º 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 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5.

36. O art. 6º, §2º da minuta, com previsão correlata na normativa sobre o despacho 6.20, recebeu a seguinte explanação no Parecer nº 47/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU:

"64. [...] 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."

37. Verificado o teor do art. 6º da minuta, vê-se que não consta previsão de ação quando o Pesquisador em Propriedade Industrial identificar, por exemplo, que as reivindicações não estão fundamentadas no relatório descritivo, e/ou quando as particularidades do pedido não definem, de modo claro e preciso, a matéria objeto de proteção, ou seja, desconformidade com o art. 25 da Lei nº 9.279, de 1996.

38. A inobservância do pedido em relação ao art. 25 da Lei de Propriedade Industrial motiva uma exigência com fundamento no art. 35, III. De acordo com o art. 25 da lei, cada reivindicação deve possuir fundamento correspondente no relatório descritivo da matéria. Além disso, o escopo das reivindicações não pode ser mais amplo que o conteúdo do relatório descritivo e possíveis desenhos no pedido.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:  
III - reformulação do pedido ou divisão; ou

39. Na hipótese de reivindicações desprovidas de base no relatório da matéria, não há como promover o deferimento, sob pena de violação ao art. 25 da Lei de Propriedade Industrial. Por outro lado, o indeferimento no primeiro exame seguinte à resposta do despacho 6.22, principalmente quando se fala de pedidos sem correspondentes no exterior, é medida não cogitada. O indeferimento no primeiro exame, por desconformidade com o art. 25 da Lei de Propriedade Industrial, elevaria o número de indeferimento dos depositantes nacionais, o que não parece razoável com nenhuma política de ciência e tecnologia.

40. Em uma leitura teleológica da minuta de resolução, o Pesquisador de Propriedade Industrial, na situação acima aventada, poderá promover uma exigência, com fundamento no art. 35, III, da lei, dirigida ao depositante, ainda que esse ato seja após a publicação do despacho 6.22. A redação do art. 6º da minuta não explicita essa alternativa, sendo esta uma conclusão lógica do procedimento.

41. A Diretoria de Patentes possui a faculdade de explicitar mediante uma norma de execução algumas ações a serem praticadas pelo Pesquisador em Propriedade Industrial quando se depara com situações não expressas no art. 6º da minuta.

42. Em razão do art. 36 da Lei nº 9.278, de 1996, o Pesquisador em Propriedade Industrial não pode simplesmente indeferir o pedido quando reconhecer que o caso é de não patenteabilidade ou não enquadramento do pedido de natureza reivindicada. Uma norma de execução detalhando o procedimento a ser adotado, em observância ao art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996, é recomendável. Não resta dúvida sobre a possibilidade do Pesquisador em Propriedade Industrial oferecer a ciência de parecer quando se depara com uma situação correspondente à previsão do art. 36 da lei.

43. A *ratio* do art. 36 da Lei de Propriedade Industrial é promover adequações do pedido de patente para evitar o indeferimento fundamentado em não-patenteabilidade ou não enquadramento do pedido na natureza reivindicada. Por isso, qualquer proposta de indeferimento sumário de pedido de patente, o que não foi cogitado pela Administração, sem oferecer uma chance para o depositante adequar o seu pedido ou defendê-lo, encontra um óbice potencial no art. 36 da Lei de Propriedade Industrial. O processo administrativo de concessão de patente diferencia-se de outros da Administração Pública por ser essencialmente dialogal, conforme já explicado em outra oportunidade, *in verbis*:

"Classifica-se como dialogal o exame técnico do pedido de patente porque o depositante tem a oportunidade de apresentar argumentos contrários ao parecer elaborado pelo examinador e assim convencê-lo do preenchimento das condições para a concessão pretendida."

BAENA, Loris. *Requisitos de Patenteabilidade*. In: Publicações da Escolada AGU. Fórum de Procuradores-Chefes na Temática: Pesquisa, Ciência, Tecnologia e Inovação - PCTI. Brasília: Fórum, 2016, p. 94-108.

44. Outro exemplo de situação não-prevista no art. 6º da minuta versa sobre apresentação de listagem de sequência, matéria passível de inclusão na aventada norma de execução. Há pedidos envolvendo material biológico que contém em seu objeto uma ou mais sequências de nucleotídeos e/ou aminoácidos, sendo que elas são fundamentais à descrição da invenção. A listagem de sequência é documento necessário para aferição da suficiência descritiva do pedido.

45. A apresentação da listagem de sequência, no formato estipulado pela Resolução INPI/PR nº 187, de 2017, ocorre voluntariamente, conforme o art. 14 do ato normativo, ou em atendimento à exigência formulada pelo INPI, nos termos do art. 15, *in verbis*:

Resolução INPI/PR nº 187, de 2017, art. 15 O requerente de pedido de patente em andamento no INPI em 08 de fevereiro de 2010, quando entrou em vigor a Resolução nº 228/09 que instituiu a apresentação da Listagem de sequências em formato eletrônico e que, tenha apresentado a Listagem de sequências em desacordo com o disposto na legislação vigente à época do depósito,

deverá apresentar a Listagem de sequências em formato de arquivo eletrônico, nas condições definidas por esta Resolução, **a requerimento do INPI**, caso não tenha feito uso da prerrogativa estabelecida no Art. 14 por meio de petição, acompanhada do comprovante do recolhimento da retribuição correspondente ao ato processual.

46. Verificada a importância da apresentação da listagem de sequência à aferição da suficiência descritiva de determinados pedidos envolvendo material biológico, e o procedimento respectivo disciplinado pela Resolução INPI/PR nº 187, de 2017, indaga-se se o Pesquisador em Propriedade Industrial pode formular exigência para apresentação do documento, após a resposta do depositante relativa ao despacho 6.22. Definitivamente sim. Por ora, não se verifica indicativo da Administração de restringir a formulação da exigência prevista na Resolução INPI/PR nº 187, de 2017. Considerando as particularidades dos pedidos envolvendo listagem de sequência, mostra-se razoável que tal assunto fosse previsto na norma de execução.

47. Ainda sobre pedidos envolvendo material biológico, cabe observar o que diz o art. 10, IX, da Lei nº 9.279, de 1996, que impede o patenteamento de todo ou parte de seres vivos e materiais biológicos encontrados na natureza, ainda que dela isolados, o que inclui o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural, bem como dos processos biológicos naturais. O exame do pedido à luz do art. 10, IX da Lei de Propriedade Industrial costuma envolver busca em bases de sequências biológicas, o que não é vedado pela minuta de resolução. De todo modo, uma previsão específica na norma de execução sobre essa busca talvez seja conveniente.

48. Os parágrafos acima complementam *mutatis mutandis* o Parecer nº 013/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

49. Não existe norma na Lei nº 9.279, de 1996, que impeça o ato de deferimento no primeiro ou segundo exame. Tampouco havia qualquer impedimento nesse sentido no Código de Propriedade Industrial de 1971. O processo preconizado na Lei nº 5.772, de 1971, previa o prazo de noventa dias para apresentação de oposição após a publicação do pedido de exame, conforme o art. 19.

50. Ultrapassado o prazo de noventa dias, o pedido encontrava-se apto para o primeiro exame técnico. Percebe-se que o indeferimento podia ocorrer logo no primeiro exame técnico, em razão do art. 19, §2º. Ou seja, no Código de Propriedade Industrial de 1971 não havia uma regra obrigando a ciência de parecer tal como está inscrito o *caput* do art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996. Se era possível promover o indeferimento no primeiro exame técnico, com fulcro no art. 19, §2º, da Lei nº 5.772, de 1971, por consequência lógica, o ato de deferimento também era possível.

51. O Código de Propriedade Industrial ao se referir às exigências no art. 19, §3º, por ocasião do exame técnico, utiliza a expressão "julgadas necessárias", o que elimina qualquer dúvida, que o segundo exame técnico não era obrigatório. Realizava-se o segundo exame técnico se necessário fosse.

52. Em síntese, não há dúvida que o procedimento objeto da consulta não viola qualquer norma legal. Não existe na legislação vigente ou na anterior qualquer regra obrigando a realização de dois ou mais exames técnicos. Por outro lado, a morosidade do INPI já foi objeto de decisões judiciais que a classificaram como violadora do princípio constitucional da celeridade administrativa. A Emenda Constitucional nº 45, de 2004, incluiu o inciso LXXVIII ao art. 5º da Constituição da República, que assegura a razoável duração do processo nos processos administrativos.

Constituição da República, art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

53. O procedimento em estudo tem a finalidade de promover a redução do tempo médio de exame dos pedidos de patentes. Conseqüentemente, a medida está em consonância com o art. 5º, LXXVIII da Constituição da República.

### 3. CONCLUSÃO PRELIMINAR

54. Examinada a medida proposta, passa-se a recomendações, considerando os futuros questionamentos. Primeiramente, reitera-se a recomendação contida no Parecer nº 013/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU sobre

diálogo prévio com a sociedade especializada em propriedade industrial.

55. Recomenda-se à Administração a elaboração de estudos técnicos para serem apresentados aos órgãos de controle quando vierem as impugnações e questionamentos. Há consenso sobre a premência de se reduzir o denominado *backlog* de patentes. Todavia não existe consenso sobre o modo de se alcançar tal redução. Isso é natural, porquanto não é uniforme a compreensão do sistema de patentes e respectivos benefícios. Por estudo técnico, entende-se análise contendo avaliações de risco e ponderações sobre os custos sociais envolvidos.

56. No ano de 2018, o tempo médio de concessão de patente foi de aproximadamente 10,5 anos. Reconhece-se o êxito das medidas já adotadas de redução do tempo de exame, no decorrer dos últimos anos, como, por exemplo, a criação da divisão técnica dedicada aos modelos de utilidade. A divisão técnica de modelo de utilidade alcança hoje o menor tempo médio de decisão, a saber, 7,08 anos. Trata-se de uma área de particular interesse estratégico ao País, posto que 96% dos pedidos de modelo de utilidade são de residentes no Brasil, sendo que 66% são de pessoas físicas e 16% de empresas de pequeno porte, ME e MEI.

57. O *backlog* não é um problema, mas um fenômeno não uniforme no sentido que as causas e consequências variam de acordo com as áreas tecnológicas. A incompreensão das causas e consequências do fenômeno, bem como dos custos sociais, levam a medidas inócuas. O quadro abaixo, extraído do relatório da autarquia do ano de 2018, indica a diferença de tempo médio de exame das patentes, o que é apenas um aspecto diferenciador a ser considerado quando se trata de medidas mitigadoras do *backlog*.

Tempo de decisão por divisão técnica (em anos)	
modelos de utilidade	7,08
metalurgia e materiais	7,29
alimentos e agronomia	7,85
cosméticos e dentifrícios	8,16
agroquímicos	8,43
petróleo e engenharia	9,59
engenharia civil	9,85
têxteis e correlatos	9,94
biotecnologia	10,17
química inorgânica	10,41
polímeros e correlatos	10,62
física e eletricidade	11,14
necessidades humanas	11,22
tecnologias em embalagens	11,41
computação e eletrônica	11,73
mecânica	12,1
biofármacos	12,41
fármacos II	12,74
telecomunicações	13,04
fármacos	13,13

58. Há um custo social quando a autarquia demora mais de dez anos para a concessão de uma patente. O custo social não se resume à extensão do prazo de 10 anos no cálculo de vigência das patentes de invenção, em decorrência da aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial. Se o custo social aqui mencionado da morosidade na concessão da patente se resumisse à aplicação do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, bastaria a eliminação do mesmo para resolver o problema. A eliminação do parágrafo único do art. 40 da lei é solução simplista em dissonância com a complexidade do fenômeno.

59. O fato é que não basta asseverar que o custo social do atual *backlog* é maior do que as medidas administrativas para reduzi-lo, *mister* apresentar estudos técnicos nesse sentido. As impugnações aos procedimentos de redução do *backlog* costumam centrar-se em ponderações principiológicas, o que justifica a recomendação aqui consignada de preparar estudos sopesando os custos sociais da demora na concessão das patentes, bem como das respectivas medidas mitigadoras.

60. Os estudos ora sugeridos mostram-se relevantes para defesa do procedimento. Esses estudos técnicos são complexos e não se realizam de forma satisfatória nos prazos de resposta das notificações dos órgãos de controle, em geral 15 dias.

61. Como esta Procuradoria já se pronunciou reiteradas vezes, todas as medidas de redução de *backlog* são objeto de impugnação, o que não será diferente com os despachos 6.21 e 6.22. Por conseguinte, os estudos técnicos para a defesa do procedimento perante os diversos órgãos de controle precisam estar previamente elaborados, sob pena de apresentação de notas técnicas incompletas.

62. Alegar-se-á que a medida em estudo proporcionará um custo social elevado. Essa alegação é facilmente desconstruída quando se percebe que o art. 2º, II e III da minuta exclui do procedimento os pedidos com impacto econômico e concorrencial.

Minuta de resolução, art. 2º A exigência preliminar disciplinada nesta Resolução aplica-se ao pedido de patente:

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

III - não contendo petição de subsídios de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA;

63. Os pedidos com impacto concorrencial costumam possuir subsídios apresentados por terceiros, com fulcro no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996. Embora os subsídios possam ser apresentados por qualquer interessado, na prática, eles são interpostos pelas empresas concorrentes envolvidas de fato ou potencialmente em uma disputa comercial. Uma empresa não costuma apresentar subsídios em um pedido de patente de terceiro se não houver interesse econômico contraposto.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

64. A partir do momento que o ato normativo exclui *prima facie* todos os pedidos que possuem subsídios, inclusive aqueles com parecer técnico elaborado pela ANVISA e qualificado como subsídios, nos termos da Portaria Conjunta INPI/ANVISA nº 01, de 2017, elimina-se a possibilidade do despacho 6.22 promover um desequilíbrio no ambiente concorrencial. Em outras palavras, o despacho 6.22 não enseja um impacto negativo no ambiente concorrencial, porque o art. 2º, III, da minuta exclui os pedidos que potencialmente poderiam causar tal resultado.

65. O art. 2º, II, da minuta, por sua vez, exclui os pedidos que foram objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário. Em regra, os pedidos com solicitação de exame prioritário possuem uma expectativa de aproveitamento econômico por parte do depositante. Um pedido de patente sem expectativa de aproveitamento econômico não costuma ser objeto de solicitação de exame prioritário.

66. Os pedidos com maior relevância social são aqueles com impacto concorrencial, sendo que a maior parte deles estão excluídos da publicação do despacho 6.22, em razão do art. 2º, II e III, da minuta. Raciocínio idêntico ao exposto foi discutido pelo INPI por ocasião da proposta de concessão de patente desprovida de exame técnico.

67. A minuta de Medida Provisória veiculada na consulta pública no ano de 2017, excluiu os pedidos com subsídios, inclusive, os que continham os pareceres técnicos da ANVISA. Partia-se da premissa que todos os pedidos submetidos à ANVISA possuíam uma relevância social específica, o que justificava o exame técnico por parte do INPI. O Parecer nº 32-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de autoria do signatário, explica a matéria:

"21. O subsídio possui previsão no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996, (LPI) sendo facultada a sua apresentação, pelos interessados, até o final do exame. Os pedidos que já possuem subsídio serão de plano excluídos do procedimento simplificado. Aos pedidos que não possuem subsídio, será

aberto prazo para tanto. A justificativa desse mecanismo reside na seguinte presunção: aquele que tem interesse econômico em um pedido de patente apresenta subsídio para impugnar o seu concorrente."

68. O custo social da demora na concessão de patentes é um aspecto relevante nas medidas adotadas por outros países para diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame. Gaudry e Cummings mencionam o custo de aproximadamente vinte bilhões de dólares à sociedade norte-americana em razão do *backlog* lá existente por ocasião do estudo realizado. Nos estudos sobre *backlog*, costuma-se quantificar o custo social proporcionado à sociedade e o custo de contratação de novos examinadores, medida comumente considerada indispensável à redução do estoque de pedidos, ainda quando se adota procedimentos administrativos para agilizar o exame.

69. O estudo aqui citado sobre o *backlog* no USPTO foi publicado em 2014 e informa o montante de 8.360 examinadores de patentes como não suficiente para o volume de pedidos pendentes de exame. O cálculo realizado indica que o gasto com a contratação de novos examinadores no USPTO é menor que o custo social proporcionado pelo *backlog*.

"The number of patent applications filed at the United States Patent and Trademark Office (USPTO) increased by 60% between fiscal years 2002 and 2012 (refl. 7). Despite the USPTO's efforts to manage this workload, the backlog is growing and substantial, with 633, 812 applications awaiting examiner action at the end of fiscal year 2012 (ref. 7). Thus, it frequently takes many years for a patent application to pass from filing to issuance.

[...]

If it is assumed that a generic drug is priced at 25% of a name-brand drug, and that a generic drug will have a 78% utilization rate, the additional drug expenditure caused by patent-term adjustments is \$19 billion just for this set of 13 blockbuster drugs (nearly \$1.5 billion per blockbuster drug). [...]

[...]

There are many potential strategies that may be explored to address the term-adjustment occurrence. For example, the patent office could hire more examiners to address the large application backlog. The USPTO requested a budget for fiscal year 2014 of \$3.1 billion, part of which would fund salaries of 8,360 examiners. Salaries of examiners range from \$41,969 to \$155,500 (<http://careers.uspto.gov/Pages/Misc/SalaryRates.aspx>). Assuming an average salary in the middle of the range (\$98.735), additional drug expenditures due to patent-term adjustment for a single blockbuster drug (estimated as \$1.5 billion) could fund salaries of 15,192 additional examiners for one year - which would nearly triple the examiner staff. Undoubtedly, such USPTO investment would facilitate quicker examination and less frequent subsequent PTA awards and societal drug expenditures.

[...]

Rather, for years, the USPTO's workload has been steadily increasing. Although the USPTO has struggled to effectively respond to this situation, the backlog respond to this situation, the backlog nonetheless mounts. Thus, examiners simply cannot examine applications quickly enough, and applications languish in a queue. As a result, patents are awarded with term adjustments that stave generics from the market for additional years, thereby costing society billions of dollars merely owing to the operational struggles of the patent office."

GAUDRY, Kate S; CUMMINGS, Daniel e. Patent office backlog adds billions to national drug expenditure. **Nature Biotechnology**, [s.l.], v. 32, n. 5, p.436-439, maio 2014. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1038/nbt.2894>.

70. O tempo médio de concessão de uma patente no INPI é superior aos dos principais escritórios de patente, por razões conhecidas. Isso é um fato. Também é um fato que o *backlog* é motivo de preocupação por parte dos principais escritórios, que têm adotado rotineiramente alterações nos processos de exame para agilizá-los, além de outras medidas.

"According to the European Patent Office (EPO), the growing number of applications across the globe is leading to one particular challenge affecting every patent office: a large backlog.

The EPO has witnessed a significant surge in the size of its workload. The most striking increase has taken place in the number of patent applications. From about 20,000 in the early 1980s, patent filing jumped to 192,000 in 2005. This tenfold increase in the number of patents are accompanied

by a parallel evolution, although to a lesser extent, of both the average number of pages and the average number of claims per filing, which doubled between 1980 and 2005."

RODRIGUEZ, Victor. The backlog issue in patents: A look at the European case. **World Patent Information**, [s.l.], v. 32, n. 4, p.287-290, dez. 2010. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.wpi.2009.11.002>.

71. Grier analisa as alterações recentes dos procedimentos adotados no USPTO e os compara com os do Escritório Europeu de Patentes (EPO, European Patent Office) e do Escritório Japonês de Patentes (JPO, Japan Patent Office). Embora o autor discorde de alguns aspectos do modelo analisado, cabe transcrever a sua explicação sobre uma das respostas do USPTO para enfrentar o *backlog*:

"The first of these changes involved the implementation of an accelerated examination program in August 2006. The program aspires to complete an examination on the patent application within twelve months of the filing date. However, numerous substantive and procedural requirements must be met to qualify for accelerated examination. For example, any new patent application must be complete and ready for immediate examination. Additionally, the program limits the number of claims in a patent application to no more than three independent claims and twenty total claims. The claims must also be directed to a single invention. In addition, an applicant must conduct an extensive pre-examination search into the believed technical field in which the invention belongs, while giving the claimed invention and all of its features the broadest scope. Also, the applicant must provide an accelerated examination support document that includes: (1) an information disclosure statement (IDS) listing all relevant prior art, and (2) if any references are cited, a detailed characterization of both the invention and the prior art. If the applicant learns of any material prior art subsequent to submission, the applicant must submit a new accelerated examination support document discussing that prior art. Finally, in the case of a rejected application, the applicant has a single opportunity to respond within one month."

GRIER, Jason. Chasing its own tail? An analysis of the USPTO's efforts to reduce patent backlog. **Houston Journal of International Law**, v. 31, n. 3; 617-636, summer 2009.

72. Embora a exigência preliminar 6.22 não reproduza os procedimentos recentemente adotados pelos IP 5 Patent Offices, vê-se que há uma coerência na medida proposta pelo INPI com o que tem sido implementado pelos principais escritórios de concessão de patentes para redução do *backlog*. Essa coerência é importante porque o sistema nacional de patentes não é uma ilha isolada sem comunicação com os processos de concessão de outros países. A debacle na redução do *backlog* costuma ocorrer quando se implementam propostas que isolam o sistema jurídico nacional de patentes, o que não é o caso.

73. Ackerman analisa as medidas de redução do *backlog* adotadas pelo USPTO, entre elas, a faculdade oferecida ao depositante de desistir de um pedido para que outro por ele escolhido avance na fila de exame. Esse procedimento já foi inclusive aventado pela Diretoria de Patentes e estudado pela Procuradoria, nos anos de 2013 e 2014.

"The Patent Application Backlog Reduction Stimulus Plan, introduced in 2009, allows a small entity applicant to advance one application ahead in the queue if the applicant expressly abandons another unexamined application. To increase participation after the original announcement, the USPTO removed the small entity requirement and extended the program until December 31, 2010, or until 10,000 applications have been afforded special status under the program, whichever occurs first. The expanded program requires that the applicant must file a statement that the applicant 'has not and will not file a new application that claims the same invention in the expressly abandoned application.' [...]

[...]

Therefore, the USPTO has continued to consider other alternatives, including the 'Three-Track Proposal', that will create three different examination speeds or 'tracks' that an applicant can choose from: a 'prioritized track' with fast examination (Track I), a 'traditional track' with standard examination (Track II), and a 'delayed track' with slow examination (Track III). If an application is not prioritized in Track I or delayed in Track III, it will be examined in the traditional Track II, unless the application is first filed in a foreign country."

Lily J. Ackerman, *Prioritization: Addressing the Patent Application Backlog at the United States Patent and Trademark Office*, 26 **Berkeley Tech. L.J.** 67 (2011).

74. Das medidas implementadas pelo USPTO, o que merece referência, no momento, é o *three-track proposal*. O *three-track proposal* comporta três procedimentos distintos (o prioritário, o tradicional e o em atraso). De modo similar, o INPI passará a ter os procedimentos relativos aos despachos 6.21 e 6.22, o tradicional, além das filas de prioridade. O procedimento aqui denominado de tradicional, em analogia com o que existe no USPTO, compreenderá os pedidos não incluídos nos atos normativos relativos aos despachos 6.21 e 6.22, por exemplo, os pedidos contendo pareceres técnicos da ANVISA.

75. Haverá quem diga que o INPI inobserva o art. 27.1 do TRIPS (princípio da não-discriminação por setor tecnológico) quando exclui os pedidos contendo pareceres técnicos da ANVISA dos procedimentos relativos aos despachos 6.21 e 6.22. Essa alegação já foi rebatida pela Procuradoria por ocasião da defesa da concessão desprovida de exame técnico, conforme se vê nos parágrafos 50 a 57 do Parecer nº 32-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e parágrafos 37 a 44 do Parecer nº 42-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, ambos de autoria do presente signatário. Embora as exigências preliminares 6.21 e 6.22 sejam diferentes da proposta de concessão desprovida de exame, é idêntica a justificativa para exclusão dos pedidos contendo subsídios apresentados pela ANVISA.

76. Ao se reler as precedentes propostas de redução de *backlog*, vê-se que a presente é a soma das experiências acumuladas, e não uma medida pontual surgida do nada. Desse conjunto de propostas e estudos realizados pela Administração e Procuradoria, digno de nota é a formulada pelo Pesquisador em Propriedade Industrial Antônio Carlos Souza Abrantes, no ano de 2017, analisada pelo signatário mediante o Parecer nº 9/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, *ipsis litteris*:

"1. Trata-se de proposta de ato normativo administrativo apresentada pelo Pesquisador Antônio Carlos S. Abrantes sobre a apresentação de subsídios no exame de pedidos de patentes. A proposta tem pertinência ao que se discute sobre mecanismos para agilizar o exame de patentes a partir de exames já realizados em outros escritórios de patente.

2. No caso concreto, a proposta normativa busca aproveitar relatório realizado pela autoridade de busca de exame internacional, tornando-o vinculativo. Como esta Procuradoria já tem ciência, o pedido realizado no exterior não corresponde *ipsis litteris* àquele depositado no Brasil. Isso justifica a formulação de uma exigência para que o depositante adeque o seu pedido àquele objeto de concessão no exterior.

3. A proposta considera a hipótese de se adotar o procedimento de forma específica a algumas áreas tecnológicas, como uma espécie de projeto piloto. Como se trata de uma norma com efeitos ao usuário externo, cuja aplicação não se restringe aos servidores, mas que demanda uma atuação por parte do depositante, a resolução mostra-se o instrumento mais adequado para o escopo pretendido.

4. A princípio, a Procuradoria mostra-se favorável à adoção de um projeto piloto que busque agilizar a concessão de patente à luz do que se denomina exame colaborativo. A presente análise é feita em caráter preliminar, sem a intenção de corresponder a um exame conclusivo, particularmente porque não houve pronunciamento da Diretoria de Patentes."

77. As propostas anteriores de procedimento para redução do *backlog* de patentes e seus respectivos estudos são ainda pertinentes para compreensão da evolução das ideias e das avaliações de risco realizadas sempre à luz do impacto no ambiente concorrencial. Sem tal compreensão, haverá quem suponha que a presente proposta carece de estudos preliminares e de discussão.

78. Cumpre registrar que as propostas de redução do *backlog* de patentes habitualmente reconhecem a redução significativa do estoque de pedidos pendentes de exame mediante um conjunto coordenado de medidas, entre elas a reestrutura da carreira e dos cargos do INPI (alteração da Lei nº 11.355, de 2006), bem como a contratação de servidores. O Parecer nº 27/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU explica uma das razões pelas quais o atual plano de cargos e salários prejudica a redução significativa do estoque de pedidos de patente, *ipsis litteris*:

"3. Existe consenso institucional de que o atual plano de carreiras e cargos do INPI constitui um dos óbices à redução significativa do estoque de pedidos de patente e de registro marcário pendentes de exame. Compreende-se essa assertiva, por exemplo, quando se constata o não-preenchimento de todas vagas oferecidas nos concursos públicos do INPI, em decorrência,

entre outros fatores, do grau de Mestre como um dos requisitos para ingresso na Carreira de Pesquisa em Propriedade Industrial.

4. No concurso público de 2008, por exemplo, duas vagas foram oferecidas para Pesquisador na área de tecnologia aplicada à mecatrônica. Não houve classificados nessa área.

5. Como é cediço, pedidos de patente envolvendo tecnologia de comunicações tem crescido exponencialmente, nos últimos anos, vide a importância dos celulares no cotidiano da sociedade. Considerando esse fato, o concurso público de 2008, previu 12 vagas para Pesquisador na área de formação "tecnologia aplicada a comunicações". Apenas 9 candidatos foram classificados, e 8 aprovados.

6. O concurso de 2008 ofereceu 19 vagas para Pesquisador na área de formação de "componentes, máquinas, equipamentos e sistemas industriais". Foram classificados apenas 5 candidatos, e 3 foram aprovados. O número reduzido de candidatos indica que o problema em tela não reside na dificuldade das provas do certame, mas sim no grau de Mestre como requisito de admissão na carreira de Pesquisador em Propriedade Industrial. O problema de *déficit* de Pesquisadores em determinadas áreas de conhecimento não se resolve com a mera realização de concurso público.

7. No concurso público realizado no ano de 2012 para ingresso de servidores, das 70 vagas para Pesquisador em Propriedade Industrial, houve o preenchimento tão-somente de 28. No concurso público de 2014, criou-se a previsão de intercambialidade de vagas para tentar preencher todos os cargos, conforme se vê na transcrição abaixo do Edital nº 01-INPI, de 22 de setembro de 2014:

4.4 Para o cargo de Pesquisador em Propriedade Industrial, caso não haja candidatos aprovados em número suficiente para suprir todas as vagas de determinada área de conhecimento, essas vagas poderão ser revertidas para outras áreas de conhecimento correlatas, conforme Anexo II deste edital. Essa intercambiabilidade obedecerá rigorosamente à classificação dos candidatos dentro de sua área de conhecimento e à ordem de intercambiabilidade apresentada no quadro constante do Anexo II deste edital.

8. De acordo com a regra *supra*, se não houver candidatos aprovados para uma área de conhecimento, por exemplo, engenharia mecânica, as vagas serão revertidas para uma outra área correlata. Pois bem, uma determinada área de conhecimento preenche as vagas, e outra permanece carente de profissionais. Conclui-se, portanto, que a regra da intercambialidade é útil, mas não resolve de todo o problema, porque a autarquia permanece desprovida de profissionais com uma determinada formação."

79. Recomenda-se à Administração uma política efetiva de qualidade, particularmente voltada aos procedimentos decorrentes dos despachos 6.21 e 6.22. A alocação de servidores para atuar na segunda instância administrativa responsável pelos recursos e processos administrativos de nulidade também é medida necessária, pois do contrário haverá uma transferência do *backlog* da DIRPA para a CGREC. Ao se diminuir o tempo de concessão, espera-se um aumento dos recursos, processos administrativos de nulidade e ações judiciais.

80. Nos últimos anos, houve um aumento significativo do número de ações judiciais na área finalística da autarquia, sendo que a projeção realizada pela Procuradoria em fins de 2018 indica um ingresso superior de demandas judiciais no ano de 2019 em relação ao ano anterior. Essa projeção considerou o despacho 6.20, e não os despachos 6.21 e 6.22. Mostra-se razoável uma nova projeção de demandas judiciais aumentando o percentual identificado para fins de planejamento de defesa judicial da autarquia.

81. Recomenda-se ainda que a autarquia proceda uma comunicação institucional com os depositantes residentes no País, notadamente com as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), chamando a atenção para o funcionamento do novel procedimento. Aqui se faz uma especial menção às ICTs porque elas ocupam posição de destaque no ranking dos 50 depositantes residentes nacionais de pedidos de patente de invenção. Reproduz-se o ranking de 2017 dos dez principais depositantes residentes no País, onde se vê as universidades federais e estaduais ocupando oito das dez primeiras posições. A posição da Pontifícia Universidade Católica, no ano de 2017, é idêntica a da Universidade Federal do Paraná, o que justifica a posição de número nove para as duas instituições.

Posição	Nome
1	Universidade Estadual de Campinas
2	Universidade Federal de Campina Grande
3	Universidade Federal de Minas Gerais
4	Universidade Federal da Paraíba
5	Universidade de São Paulo
6	Universidade Federal do Ceará
7	CNH Industrial Brasil
8	Universidade Federal do Rio Grande do Sul
9	Pontifícia Universidade Católica - PR
9	Universidade Federal do Paraná

82. Os dados acima indicam a relevância da ICTs no sistema de patentes, o que justifica a comunicação institucional particularizada a elas sobre os despachos 6.21 e 6.22. Se não houver uma comunicação particularizada, o INPI será demandado administrativa e judicialmente, em razão dos arquivamentos definitivos, com fulcro no art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996.

83. O risco reputacional da autarquia é passível de mitigação se houver uma comunicação institucional explicando as razões do procedimento e criando as condições para que instituições públicas, e outros depositantes, não tenham os seus pedidos arquivados em decorrência de equívocos, tais como a não-resposta ao despacho 6.22.

84. Talvez haja previsões nas diretrizes de exame em dissonância com o procedimento relativo ao despacho 6.22. Para melhor compreender a convivência entre esses atos normativos, vale referir-se ao princípio hermenêutico conhecido como *lex specialis derogat lex generalis*.

85. Os procedimentos que se iniciam com os despachos 6.21 ou 6.22 são especiais e aplicáveis àqueles pedidos que não foram excluídos. Nem todos os pedidos de patente serão objeto das publicações dos despachos 6.21 e 6.22. Esses pedidos excluídos das publicações dos despachos 6.21 e 6.22 continuarão sob a égide das diversas diretrizes de exame de patente hoje em vigor. Os pedidos de patente que foram objeto de publicação dos despachos 6.21 e 6.22 também seguirão subordinados às diretrizes, *naquilo que for compatível*. Eventual divergência entre as resoluções sobre os despachos 6.21 e 6.22 (*lex specialis*) e as diretrizes (*lex generalis*), prevalece o previsto nos procedimentos específicos (*lex specialis*).

#### 4. CONCLUSÃO

86. A decisão de deferimento já pode ocorrer em primeiro ou segundo exame independentemente da presente proposta normativa. Os arts. 34 a 37 da Lei nº 9.279, de 1996, não obrigam o Pesquisador em Propriedade Industrial a promover dois ou mais exames técnicos para a prática do ato de deferimento. Entender de modo distinto significa identificar uma obrigação legal de se proceder dois ou mais exames técnicos quando o pedido já se encontra apto ao deferimento, o que representa inobservância ao princípio da celeridade administrativa, inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República.

87. Diante do exposto, o signatário não identifica óbice jurídico à publicação da normativa, reconhecendo que ela se encontra em conformidade com a Lei nº 9.279, de 1996.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2019.

Loris Baena Cunha Neto  
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) 52402003896201978 e da chave de acesso 6a5a134f

---

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 250057910 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 10-05-2019 13:11. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---