



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

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

**PARECER n. 00046/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.007675/2018-98**

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

**ASSUNTOS: Análise e manifestação quanto ao Projeto de Lei nº 10.920/2018**

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Substitutivo ao Projeto de Lei nº 10.920/2018.
2. Inexiste óbice jurídico para as alterações legais propostas.
3. Entendimento quanto à inocuidade da proposição referente à alteração do artigo 32 da Lei nº 9.279/96.
4. Recomenda-se que a Autarquia firme posicionamento favorável, mas com emendas ao Projeto.
5. Sugestão de aprimoramento de redação.

1. O Gabinete da Presidência solicita à Procuradoria manifestação jurídica sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 10.920/2018.

2. O Projeto de Lei nº 10.920/2018 já foi objeto de análise por parte da Procuradoria nos presentes autos, por meio do Parecer nº 00057/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, realizado com base na manifestação técnica da Diretoria de Marcas (Nota Técnica/SEI nº 02/2018/INPI/DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR).

3. A Procuradoria manifestou-se novamente sobre o tema por meio do Parecer n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 00068/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, nos autos do Processo nº 52402.004211/2019-19. Na ocasião, a consulta à Procuradoria ocorreu após a reunião deste órgão consultivo com a DIRMA e a Subsecretaria de Inovação do SEPEC, oportunidade em que também teve conhecimento dos termos da Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COIFI/DINPI/SIN, elaborada por aquele órgão.

4. No Parecer n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e no Despacho de Aprovação nº 00068/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU sugeriu-se que a Autarquia se posicionasse de forma favorável ao Projeto, mas com emendas, apenas com relação ao artigo 217 da Lei nº 9.279/96.

5. O Projeto de Lei nº 10.920/2018 retorna para nova apreciação por parte do INPI, considerando a apresentação de Substitutivo pelo Exmo. Deputado Federal Sr. Efraim Filho, relator da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados.

6. Das proposições originais constantes do Projeto, permanece apenas a proposta de alteração do artigo 217 da Lei nº 9.279/96, tendo sido desconsideradas, no curso do processo legislativo, as relativas à modificação dos artigos 128, 157, 158 e 160, além da revogação do artigo 135 e da criação dos artigos 143-A e 146-A.

7. Constam atualmente do Projeto, entretanto, novas propostas relativas à inclusão de dois parágrafos ao artigo 19 e de parágrafo único ao artigo 35 da Lei nº 9.279/96, além de alteração do artigo 32 da mesma Lei e da criação dos artigos 37-A, 37-B e 37-C. A matéria agora incluída cuida de alterações no exame dos pedidos de patentes a cargo do INPI.

8. A Diretoria de Marcas - DIRMA apresenta a Nota Técnica/SEI nº 1/2019/INPI/DITEC-VII/CGMAR-II/DIRMA/PR em 27/11, restringindo-se à análise da proposta de modificação para o artigo 217 da Lei, manifestando-se de acordo com a alteração pretendida. Sugere apenas acerto de redação e a renumeração dos artigos do Projeto, ante a identificação de erro material.

9. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrado - DIRPA, também convidada a se manifestar, à vista da matéria introduzida no Substitutivo, emite Despacho em 29/11, manifestando concordância com as inovações constantes do Projeto, sugerindo, entretanto, algumas alterações no texto.

### **É o necessário a relatar.**

10. Inicialmente o Projeto de Lei nº 10.920/2018 possuía a finalidade modificar a Lei nº 9.279/96, com o intuito de compatibilizar a LPI com os compromissos assumidos internacionalmente mediante a adesão do país ao Protocolo de Madri.

11. O Projeto trazia, na sua origem, alterações para diversos artigos da Lei, tal como relatado acima, além de acréscimo dos artigos 143-A e 146-A.

12. Nas justificativas apresentadas para o Substitutivo, sustentou-se que as modificações propostas no projeto original - à exceção da alteração proposta para a redação do artigo 217 - seriam desnecessárias, por serem medidas que poderiam ser regulamentadas pelo próprio INPI. Ressalte-se que o posicionamento adotado pela Autarquia nas suas manifestações anteriores foi, de uma maneira geral, no mesmo sentido.

13. O Substitutivo, entretanto, apresenta alteração também para a redação dos artigos 19, 32 e 35 da Lei nº 9.279/96, além da criação dos artigos 37-A, 37-B e 37-C, atinentes ao exame de patentes, matéria estranha à disciplina do Protocolo de Madri.

14. É com estranheza, portanto, que a Procuradoria verifica que a redação do artigo 1º do Substitutivo dispõe que:

*"Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com o objetivo de adequar a legislação nacional aos compromissos diretamente relacionados à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, simplificando os procedimentos e respeitando o tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros."* (grifei)

15. Parece haver, de fato, um descompasso entre o objeto do Projeto de Lei e o conteúdo do referido artigo 1º, considerando que as modificações legais pretendidas e referentes aos artigos 19, 32 e 35 da Lei nº 9.279/96, bem como em relação à inclusão dos demais dispositivos, não relacionam-se com a adequação da Lei à adesão do Brasil ao supracitado tratado internacional.

16. Nesse sentido, a única inovação legislativa destinada a ajustar a LPI aos compromissos assumidos pelo País seria, com efeito, a alteração do artigo 217, razão pela qual opina-se no sentido de que o artigo 1º seja suprimido, por falta de congruência com o Projeto de Lei como um todo.

### **Da Proposta de Alteração do Artigo 217 da LPI**

17. O Protocolo, relativo ao registro internacional de marcas, e o respectivo Regulamento Comum, têm por objetivo permitir a proteção automática em vários países através de um único depósito diretamente em um escritório nacional ou regional.

18. Como já afirmado acima, as manifestações técnicas emitidas pelo INPI sobre as proposições originais constantes do Projeto de Lei concluíram pela desnecessidade das alterações legais propostas (ou mesmo da sua impropriedade, em alguns casos) para a adequação interna da legislação nacional aos termos do tratado, à exceção da revisão do comando contido no artigo 217 da LPI.

19. Com relação ao citado dispositivo, concluiu-se pela necessidade de propositura de emenda ao Projeto de Lei, no sentido de evitar eventuais conflitos com o regramento trazido pela adesão ao Protocolo.

20. Nessa linha, através do Parecer n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n° 00068/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria recomendou que o INPI se manifestasse em relação ao Projeto de Lei n° 10.920/2018 no sentido de ser favorável por emendas, exclusivamente no que se refere à alteração do comando contido no artigo 217 da LPI.

21. A Procuradoria destacou na referida manifestação que, no que se referia à proposta original constante do Projeto de Lei para a alteração do artigo 217, *"é defeso ao INPI aplicar o instituto da recusa (que tem sua aplicação restrita a casos excepcionais) para todos os pedidos de registro com a intenção de adequá-los ao disposto no referido dispositivo, sob pena de restarem frustrados os objetivos do Protocolo de Madri."*

22. Recomendou-se, assim, que as emendas ao Projeto fizessem referência apenas à alteração do artigo 217 da Lei n° 9.279/96, adotando-se alguma das seguintes medidas: a) a revogação do artigo; b) a sua alteração, com o intuito de explicitar que a obrigação de constituição e manutenção de procurador nacional não é obrigatória em relação aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo); ou c) a sua alteração, com o intuito de criar uma regra específica para aplicação exclusiva aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo), de forma a que o INPI funcione como um auxiliar do Juízo para o fim de viabilizar ou facilitar o ato de citação da pessoa domiciliada no exterior, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas previstas no Protocolo.

23. Ressalte-se que a Procuradoria inclusive apontou não ser recomendável a manutenção da redação atual do artigo 217, diante da entrada em vigor dos preceitos referentes ao sistema internacional (via Protocolo), por importar na possibilidade de que decisões judiciais determinem a nulidade do registro, em função do descumprimento da obrigação de indicar procurador no Brasil, o que não é exigível, de uma forma genérica, aos depositantes que se utilizam do referido sistema.

24. Em outras palavras, a manutenção da redação do artigo 217 da Lei n° 9.279/96, tal como hoje vigente, implicaria na instalação de um ambiente de permanente insegurança jurídica para o sistema de propriedade industrial e para os usuários.

25. A Procuradoria sugeriu inclusive possíveis redações para o artigo. Uma das propostas constou do Despacho de Aprovação e está abaixo transcrita:

*"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.*

**Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto nos artigos 78, V ou 119, IV ou 142, IV. (NR)"** (as alterações propostas pela Procuradoria estão em negrito)

26. O novo texto apresentado através do Substitutivo foi inspirado, sem dúvida, na referida manifestação da Procuradoria.

27. Assim sendo, a Procuradoria entende pertinente e extremamente importante a alteração legislativa proposta para o artigo 217 da Lei n° 9.279/96, opinando, contudo, no sentido de que seja suprimida a expressão "o titular da marca" do texto apresentado, como bem salientou a DIRMA em sua Nota Técnica, considerando que o dispositivo faz referência também aos titulares de depósitos de patentes e de registros de desenho industrial.

## Da Inclusão dos §§1º e 2º ao Artigo 19

28. Como relatado, o Substitutivo apresenta também alteração relativa aos artigos 19, 32 e 35 da Lei n° 9.279/96, e a criação dos artigos 37-A, 37-B e 37-C. Os dispositivos estão relacionados ao exame de patentes e as propostas foram analisadas em Nota Técnica pela DIRPA.

29. A proposta constante do Substitutivo para a inclusão dos §§1º e 2º ao artigo 19 da Lei n° 9.279/96 encontra a seguinte justificativa:

"A inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 19 visa a permitir alguma flexibilidade aos depositantes de pedidos de patentes no sentido de terem prazo de 60 dias para apresentarem traduções dos documentos apresentados ao INPI e que fazem parte do pedido de patente. Aproximadamente 80% dos pedidos de patentes depositados no INPI são de titulares não-residentes e já possuem um primeiro depósito em outro escritório no exterior desta mesma patente. Portanto, a documentação detalhada original está em outro idioma. Como a data de depósito pode ser muito importante para determinados segmentos ou estratégia de negócios, algumas vezes até optando por depósitos simultâneos em determinados países, a faculdade de se depositar inicialmente alguns documentos altamente especializados em idioma estrangeiro pode ser um diferencial e viabilizar a tradução adequada para o português nos dias subsequentes, dentro do prazo proposto. Esta alteração não afeta os trabalhos do INPI, menos ainda o exame do pedido, que deverá aguardar a publicação dos pedidos após o prazo de sigilo de 18 meses. Vale ressaltar que este mesmo prazo já existe na LPI para marcas e desenhos industriais."

30. Com a inclusão dos parágrafos ao artigo 19, o dispositivo passaria à seguinte redação:

"Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

§1º O requerimento do pedido deverá ser apresentado em língua portuguesa. (NR)

§2º Quaisquer outros documentos em língua estrangeira encaminhados conjuntamente ao requerimento serão considerados apenas se acompanhados por tradução simples, apresentada no ato do depósito do pedido ou nos sessenta dias subsequentes. (NR) " (grifei)

31. A DIRPA manifestou-se de forma favorável à introdução dos referidos parágrafos, sugerindo apenas a alteração do prazo para a apresentação da tradução dos documentos:

"Em relação à alteração do artigo 19, proposta no art. 2º do substitutivo ao PL, entende-se o prazo previsto de 60 dias para apresentação da tradução simples dos documentos em língua estrangeira como extenso. Como ressaltado na própria justificativa ao substitutivo, a grande maioria dos depósitos de pedidos de patente no Brasil é realizada por não residentes, que utilizam como via majoritária para estes depósitos o PCT. O tratado já prevê um prazo de trinta meses, a partir do depósito do pedido internacional (ou da data da prioridade mais antiga reivindicada), para a entrada de pedido correspondente nas fases nacionais dos países nos quais o depositante tem interesse de obter proteção. Este prazo definido pelo tratado contempla o tempo necessário para tradução do pedido internacional para as línguas oficiais dos países e ajustes do mesmo às legislações nacionais. Estender o prazo retarda o início da etapa de exame formal realizado nos pedidos. Desta forma, sugere-se a redução do prazo proposto, de 60 dias, para 30 dias, prazo considerado suficiente para a realização da tradução do pedido."

32. A alteração pretendida objetiva garantir mais flexibilidade aos usuários, concedendo prazo para a apresentação das traduções dos documentos que fazem parte do pedido de patente. A alteração beneficiaria de certa forma os depositantes estrangeiros, que são responsáveis pela maioria dos pedidos de patentes depositados atualmente no Brasil.

33. Entende-se não existir óbice jurídico para a adoção da proposta, sendo que, de fato, não parece haver qualquer impacto negativo ao exame de patentes a concessão de prazo para a apresentação da tradução da documentação que acompanha o requerimento, mormente considerada a alternativa apresentada pela Diretoria, no sentido de fixá-lo em 30 dias.

34. Sugere-se apenas o aperfeiçoamento da redação, na forma que segue, a fim de harmonizar o texto:

"Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

§1º O requerimento do pedido deverá ser apresentado em língua portuguesa. (NR)

§2º Os documentos previstos nos incisos II, III, IV e V poderão ser apresentados em língua estrangeira desde que acompanhados por tradução simples para o vernáculo, a ser juntada no ato do depósito do pedido ou nos 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de não serem considerados no exame. (NR)” (as alterações propostas pela Procuradoria estão em negrito)

## Da Proposta de Alteração do Artigo 32

35. Na sequência, o Substitutivo apresenta nova redação para o artigo 32 da Lei nº 9.279/96:

*"Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput do art. 19. (NR)"* (grifei a parte a ser acrescida à redação hoje vigente)

36. São apresentados os seguintes motivos como justificativa para a alteração legal:

*"A alteração da redação do art. 32 tem como objetivo esclarecer que as alterações dos pedidos de patente podem ser fundamentadas em qualquer documento que faça parte do pedido de patente, constituído pelos documentos listados nos termos do art. 19. Isto porque há entendimentos de alguns examinadores do INPI de que as alterações baseadas em "matéria revelada" só poderiam corresponder ao requerimento e ao quadro reivindicatório, ignorando dados, desenhos, informações e descrições dos demais documentos que também fazem parte do pedido como um todo. Assim, evitam-se questionamentos judiciais e variações de interpretação pelo corpo técnico do INPI e há maior previsibilidade e segurança jurídica para os depositantes e titulares de pedidos que queiram promover alterações no quadro reivindicatório, o que é muito comum e essencial para acompanhar a dinâmica de negócios e o desenvolvimento de um produto ou processo relacionado à patente depositada."*

37. A aplicação do comando contido no artigo 32 da LPI tem despertado profundas discussões, sendo objeto inclusive de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra o INPI (Processo nº 0513584-06.2003.4.02.5101), através da qual discute-se sobre a correta aplicação do dispositivo pela Autarquia.

38. Sobre a alteração legislativa pretendida, a DIRPA entende a iniciativa pertinente, não tendo apresentado redação alternativa.

39. A proposta de alteração da legislação pretende apenas esclarecer que são permitidas alterações somente até o requerimento do exame do pedido de patente e desde que as mesmas estejam limitadas à matéria contida desde o início no pedido, considerando-se todos os documentos previstos no artigo 19 da LPI, e não somente o requerimento ou as reivindicações, por exemplo.

40. A Procuradoria entende desnecessária a alteração pretendida.

41. Isso porque a redação atualmente em vigor do artigo 32 já menciona expressamente estarem as alterações limitadas "*à matéria inicialmente revelada no pedido*", sendo que, nos termos do artigo 19, a própria Lei afirma que: i) requerimento, ii) relatório descritivo, iii) reivindicações, iv) desenhos e v) resumo estão contidos no - ou fazem parte do conteúdo do - pedido de patente.

42. Dada a clara redação do artigo 32, parece relevante para a compreensão do tema a distinção entre matéria revelada e matéria reivindicada.

43. A Resolução nº 93/2013, destinada a instituir as diretrizes para a aplicação do disposto no artigo 32 da Lei nº 9.279/96 no âmbito do INPI, traz em suas definições:

*"3. Matéria Revelada: Corresponde a toda a matéria contida no pedido de patente apresentado pelo Requerente no ato do depósito, quais sejam: relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se houver), resumo ou listagem de sequências (se houver);*

*4. Matéria Reivindicada: Corresponde ao conjunto de reivindicações constantes no Quadro Reivindicatório. A matéria revelada é mais ampla, ou seja, nem tudo o que se encontra no relatório descritivo se encontra no Quadro Reivindicatório apresentado pelo Requerente."*

44. O Parecer n. 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n. 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, ao analisar a minuta da referida Resolução, enfrentou o tema e trouxe importante reflexão sobre a necessidade de distinção entre matéria relevada e matéria reivindicada:

*"23. A distinção entre matéria revelada e matéria reivindicada enseja admitir alterações no quadro descritivo, no quadro reivindicatório, resumo, desenhos e listagem de sequência com limitação à matéria inicialmente revelada. Logo, o quadro reivindicatório pode ser alterado para ampliar a matéria reivindicada, desde que essa ampliação não ultrapasse a matéria inicialmente revelada, e respeitado o limite temporal/circunstancial."*

45. A análise do conteúdo do artigo 32, portanto, em cotejo com o disposto no artigo 19 da LPI, permite afirmar que a matéria revelada no pedido, e não a matéria reivindicada (mais restrita), limita as alterações a serem promovidas no pedido de patente, devendo ser considerada para tal fim, forçosamente, toda a documentação contida no pedido, conforme enumeração trazida pelos incisos do próprio artigo 19.

46. Assim sendo, diante de todo o exposto, parece, smj, redundante a previsão constante do Projeto de Lei no sentido de que devem ser considerados "todos os documentos previstos no caput do art. 19", sendo desnecessária e até mesmo inócua a proposição.

### Da Inclusão de Parágrafo Único ao Artigo 35

47. O Projeto também apresenta proposta no sentido de incluir parágrafo único ao artigo 35 da Lei nº 9.279/96, que passaria à seguinte redação:

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

*I - patenteabilidade do pedido;*

*II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;*

*III - reformulação do pedido ou divisão; ou*

*IV - exigências técnicas.*

*Parágrafo único. Durante o processo de exame do pedido de patente, independentemente de quaisquer outras autorizações, o INPI poderá levar em consideração buscas e exames preliminares já concluídos de pedidos de patente da mesma família realizado e publicado por Autoridades de Busca e de Exame Preliminar do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes –, observadas as restrições dos arts. 10 e 18 desta Lei. (NR)"*

48. São apresentadas as seguintes razões para a alteração legal:

*"A proposta de inclusão de parágrafo único ao art. 35 busca dirimir quaisquer questionamentos sobre a possibilidade de os examinadores de patentes considerarem e aproveitarem relatórios de busca e exames preliminares e pareceres sobre a mesma família de patentes exarados por outras Autoridades Internacionais de Busca e Exame de Patentes do âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT, do qual o Brasil é membro fundador.*

*Cumprе ressaltar, ainda, que o INPI do Brasil é uma das hoje 20 Autoridades Internacionais de Busca e Exame do sistema PCT. Vale esclarecer que este aproveitamento não suprime o poder de decisão nem as funções do examinador do INPI como tal, mas apenas apoia e facilita o seu trabalho, respeitando as determinações e limitações da legislação brasileira, principalmente aquelas referentes à patenteabilidade dos pedidos no Brasil. Este dispositivo é importante para sedimentar o "Plano de Ataque ao Backlog" lançado pelo INPI, o qual, essencialmente, baseia-se no reaproveitamento de relatórios de busca e exames já realizados em outros escritórios parceiros no exterior."*

49. Sobre a alteração legislativa pretendida, a DIRPA entende a iniciativa pertinente, não tendo apresentado redação alternativa.

50. O aproveitamento das buscas e a utilização de pareceres preliminares elaborados por outros Escritórios como subsídios ao exame já são uma realidade na Autarquia, sendo inclusive objeto de regulamentação interna. Como fruto dessa iniciativa pode ser citada a Resolução nº 241/2019, que faz parte do Plano de Combate ao *Backlog* de patentes.

51. A Procuradoria verifica inexistir óbice jurídico com relação à proposta de inclusão do parágrafo único ao artigo 35 da Lei nº 9.279/96, devendo ser destacada inclusive a importância de que seja positivada no ordenamento nacional, de forma clara, a possibilidade de aproveitamento das buscas e da utilização, enquanto subsídios ao exame, de pareceres preliminares efetuados por Escritórios de outros países.

52. Ressalte-se ainda que a proposta preserva a autonomia do examinador do INPI para a realização do exame, que deve ser realizado à luz da Lei nº 9.279/96, com atenção, em especial, às limitações impostas pelos artigos 10 e 18 do referido diploma legal.

53. Entende-se, pertinente, contudo, apontar que o Projeto de Lei refere-se a buscas e exames preliminares realizados por Autoridades do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, enquanto que a Resolução nº 241/2019, acima citada, menciona o aproveitamento de atos realizados em "Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais" (artigos 1º e 5º, §1º), o que ampliaria, de certa forma, o leque de possibilidades colocadas à disposição do exame a ser realizado em sede nacional.

54. Assim, nesse sentido, sugere-se o aprimoramento do texto para o novel parágrafo único, na forma que segue, o que permitiria inclusive harmonizar a proposta legislativa com a terminologia e os conceitos constantes das Resoluções editadas pelo INPI sobre o tema:

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

*I - patenteabilidade do pedido;*

*II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;*

*III - reformulação do pedido ou divisão; ou*

*IV - exigências técnicas.*

**Parágrafo único. No exame técnico, o INPI poderá aproveitar as buscas e utilizar como subsídios os pareceres de exame realizados e publicados por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais, observadas as restrições dos arts. 10 e 18 desta Lei. (NR)** (as alterações propostas pela Procuradoria estão em negrito)

#### **Dos Novos Artigos 37-A, 37-B e 37-C**

55. O Projeto propõe também a criação de uma nova Seção IV para o Capítulo III do Título I da Lei nº 9.279/96, instituindo o pedido provisório de patente:

"Art. 37-A. O pedido provisório de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - resumo que sintetize o objeto da invenção;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso; e

V - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Art. 37-B. O pedido provisório de patente poderá ser convertido em pedido de patente, nos termos das Seções I e II deste Capítulo, no prazo de doze meses, contados da data do depósito.

§1º Efetuada a conversão, a duração da patente, se deferido o correspondente pedido, será contada da data do pedido provisório.

§2º Decorrido o prazo mencionado no caput sem que seja solicitada a conversão, o pedido provisório de patente será considerado definitivamente arquivado.

Art. 37-C. Não será deferido o pedido de patente que não apresente correspondência com o respectivo pedido provisório. (NR)"

56. A proposição foi assim justificada:

*"Por fim, cremos ser oportuno introduzir em nossa legislação a alternativa do pedido provisório de patentes, consistindo em um pedido de patente com requisitos formais simplificados e com prazo de vigência. Tal instrumento, presente na legislação portuguesa de patentes, é útil para os requerentes ou os inventores que não tenham condições de cumprir os requisitos formais para apresentação de um pedido de patente definitivo. É apropriado, também, para os inventores que necessitem de provas de conceito e protótipos para melhorarem os seus conhecimentos técnicos sobre suas invenções. Em princípio, o pedido provisório de patentes os ajudaria a ganhar tempo para fazer novos estudos sobre as suas invenções antes de submeter o pedido não provisório e a aperfeiçoá-lo, ou que ainda não tenham conseguido avaliar completamente o potencial de sua invenção.*

*Apresentado o pedido provisório de patente, deve-se conceder um prazo – que propomos ser de doze meses – para cumprir todos os elementos necessários para efetuar o pedido definitivo de patente, desde que as reivindicações da patente já façam parte do pedido provisório. Durante esse período, preserva-se a proteção da novidade e todos os efeitos legais retroagirão à data do pedido provisório, garantindo-se, deste modo, a segurança dos inventores."*

57. A DIRPA, em seu Despacho, assim se manifestou sobre a proposta:

*"Em relação ao pedido provisório de patentes, esta diretoria entende como pertinente e benéfica para o depositante a possibilidade de apresentação de um pedido provisório de patente, em formato distinto daquele determinado no art. 19 da LPI, à medida que tal possibilidade determina a antecipação do depósito da matéria."*

58. A Diretoria sugeriu modificações no texto e a alteração topográfica dos artigos, no sentido de reposicioná-los na própria Seção que trata do depósito do pedido de patente. Opinou também pela aglutinação do conteúdo dos artigos 37-B e 37-C:

"Art. 19-A. O pedido provisório de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I – requerimento;

II – descrição clara e suficiente do objeto do pedido de modo a possibilitar sua realização; e

III – comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

§1º O pedido provisório não pode reivindicar a prioridade de um pedido anterior.

§2º No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, a descrição será suplementada por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. (NR)

Art. 19-B. O pedido provisório de patente deverá ser convertido em pedido de patente, nos termos do art. 19, no prazo de doze meses, contados da data do depósito.

§1º O pedido de patente deverá ser apresentado em língua portuguesa, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

§2º A conversão do pedido provisório de patente não poderá resultar em um pedido de patente cuja matéria exceda o conteúdo do pedido provisório.

§3º Decorrido o prazo mencionado no caput sem que seja solicitada a conversão, o pedido provisório de patente será considerado definitivamente arquivado.

§4º Efetuada a conversão, a duração da patente, se deferido o correspondente pedido, será contada da data do depósito do pedido provisório. (NR)"

59. A DIRPA apresentou ainda uma alternativa à criação dos dispositivos, que se basearia em uma alteração do artigo 21 da Lei nº 9.279/96. Segundo a proposta, não seria criada outra modalidade de pedido, nem etapas de conversão, tratando-se de uma modificação na etapa de exame formal:

"Art. 21. Poderá ser apresentado provisoriamente o pedido sem reivindicação de prioridade, que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas contiver dados relativos ao depositante e ao inventor, e descrição clara e suficiente do objeto do pedido de modo a possibilitar sua realização.

§1º A documentação em conformidade com o disposto no art. 19 deverá ser apresentada no prazo de doze meses, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

§2º A documentação apresentada não poderá incluir matéria que exceda o conteúdo do pedido apresentado provisoriamente. (NR)"

60. A proposta constante do Projeto de Lei busca facilitar aos usuários do sistema de propriedade industrial a reunião das condições para o cumprimento dos requisitos formais para a apresentação de um pedido de patente.

61. De fato, o pedido provisório de patentes é previsto na legislação portuguesa, estando assim definido no passo-a-passo destinado ao usuário, constante do site do INPI português:

*"Pedido Provisório de Patente - É uma nova forma de apresentar pedidos de Patente, mais simples, fácil e acessível. Deve entregar, em Português ou Inglês, um documento que descreva a invenção (por exemplo, um paper científico). O pedido provisório deverá, no prazo de um ano, ser convertido num pedido definitivo, sendo obrigatória a junção de epígrafe, resumo, descrição, reivindicações e desenhos (caso existam)." (Fonte - <https://inpi.justica.gov.pt/>)*

62. A iniciativa pretendida para a alteração da Lei nº 9.279/96 não esbarra em qualquer vedação legal, até mesmo porque o próprio artigo 21 da LPI já disciplina, de alguma forma, uma espécie de flexibilização para a apresentação de pedidos de patente, permitindo o seu aproveitamento mesmo quando não há o atendimento formal ao disposto no artigo 19 da Lei.

63. Esse, aliás, é o próprio espírito da LPI, no sentido do aproveitamento dos atos, conforme se extrai do artigo 220, abaixo transcrito:

*"Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis."*

64. A primeira observação a ser feita sobre a proposta constante do Projeto quanto à criação dos artigos 37-A, 37-B e 37-C é, de fato, quanto à sua posição topográfica no texto.

65. Com razão a DIRPA quando menciona a necessidade de que o tema seja disciplinado, de forma conjunta, na Seção que trata do depósito do pedido de patente, dispondo sobre as condições, seja para um pedido definitivo ou para um pedido provisório.

66. A Procuradoria, contudo, entende que a proposta constante do Projeto de Lei, assim como as redações sugeridas pela DIRPA, necessitam de aperfeiçoamento.

67. Note-se, inclusive, que a proposta constante do §2º do artigo 19-A, apresentada pela DIRPA, não se fez acompanhar de justificativa técnica para a inclusão da referida matéria, considerando que o tema ali disciplinado não consta do Projeto de Lei ("*§2º No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, a descrição será suplementada por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional*").

68. Assim sendo, e dadas as alternativas apresentadas, seja no que se refere à criação de novos dispositivos, seja no que tange à alteração do artigo 21, cumpre destacar que esta última preservaria a unidade do texto da LPI, procedendo-se somente à modificação das regras de flexibilização já existentes na Lei, evitando-se ainda a criação de outra modalidade de pedido de patente.

69. Propõe-se, assim, possível redação para a proposta de alteração do artigo 21 da LPI - que, conforme já salientado acima, já dispõe sobre o aproveitamento de pedidos de patente que não atendam formalmente ao disposto no artigo 19 da Lei.

70. A sugestão está baseada nas premissas apontadas pela DIRPA no sentido de que: a) o pedido provisório de patente descreva clara e suficientemente seu objeto; b) o pedido provisório de patente não reivindique prioridade de um pedido de patente anterior; e c) o pedido de patente oriundo da conversão não contenha matéria que exceda o conteúdo do pedido provisório de patente.

71. Parece relevante também destacar a importância de que o pedido "provisório" a ser apresentado na forma do artigo 21 da LPI deva conter requerimento em língua portuguesa, tal como previsto na alteração proposta para a inclusão do §1º ao artigo 19 da Lei.

72. Isso porque o artigo 44 da Lei nº 9.279/96 garante ao titular o direito de postular indenização pela exploração indevida do seu objeto desde a data da publicação do pedido, *in verbis*:

*"Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.*

*§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.*

*§2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.*

*§3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41."*

73. Considerando que o interessado disporá de 12 (doze) meses para adequar o pedido aos termos do artigo 19 da Lei, não é difícil imaginar a possibilidade de que, nesse ínterim, possa ser iniciada discussão judicial por eventual exploração indevida do seu objeto, o que certamente implicará em embaraço para o conhecimento pleno da matéria caso o requerimento depositado junto ao INPI esteja em língua estrangeira.

74. Assim sendo, diante de todo o exposto, sugere-se o seguinte texto para uma possível alteração do artigo 21 da LPI:

**"Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver requerimento em língua portuguesa com descrição clara e suficiente do objeto, além de dados relativos ao depositante e ao inventor, poderá ser apresentado, de forma provisória, ao INPI, desde que não contenha reivindicação de prioridade de pedido anterior. (NR)**

**Parágrafo único. A complementação da documentação, nos termos do art. 19, deverá ser realizada no prazo de 12 (doze) meses contados da data do depósito, e não poderá incluir matéria que exceda o conteúdo do pedido apresentado na forma do caput, sob pena de devolução ou arquivamento do mesmo. (NR)"** (as alterações sugeridas pela Procuradoria estão em negrito)

## CONCLUSÃO

75. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, recomenda que o INPI manifeste-se em relação ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 10.920/2018 no sentido de ser favorável por emendas, conforme o contido no itens 25, 27, 34, 46, 54 e 74, do presente Parecer.

76. Sugere-se também a supressão do artigo 1º, considerando que as modificações legais pretendidas e referentes aos artigos 19, 32 e 35 da Lei nº 9.279/96, bem como em relação à eventual inclusão dos demais dispositivos, não relacionam-se com a adequação da Lei à adesão do Brasil ao tratado internacional (item 16 do Parecer).

77. Aponta-se, ainda, a necessidade de correção de erro material na numeração dos artigos do Projeto.

78. Ressalte-se, por fim, a desnecessidade do retorno dos autos à Procuradoria para conferência das adequações em atenção ao disposto na presente manifestação.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 02 de dezembro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO  
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) 52402007675201898 e da chave de acesso ad35d7cb

---

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 349030912 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 02-12-2019 16:33. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---