



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. 00015/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.004499/2020-57**

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

**ASSUNTOS: COVID-19 E OUTROS**

1. Manifestação sobre Projeto de Lei que confere celeridade ao exame de pedidos de patente relacionados a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o combate a epidemias, acrescentando o artigo 229-D à Lei nº 9.279/96.
2. Aparente inocuidade da alteração legal, à vista da disciplina infralegal já adotada no âmbito do INPI, que confere trâmite prioritário a processos de patente em diversas hipóteses, dentre as quais aos que envolvam tecnologias relacionadas ao tratamento do vírus Covid-19.
3. A atribuição de *status* legal a apenas uma das hipóteses de trâmite prioritário pode fragilizar a opção da Autarquia quanto à sua adoção em favor de outras eventuais situações não previstas no texto da Lei.

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência referente ao Projeto de Lei nº 2.410/2020, do Senado Federal, que altera a Lei nº 9.279/96 para "*conferir celeridade ao exame de pedidos de patente relacionados a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o combate a epidemias*", acrescentando o artigo 229-D.

2. As justificativas para a apresentação do Projeto, de autoria do Senador Telmário Mota, são as seguintes:

*"Avanços científicos e tecnológicos constituem quase que a única fonte de esperança para que a humanidade possa vir a superar os devastadores impactos da pandemia do Covid-19 na saúde pública, na economia e nas vidas de todos nós.*

*Por isso, além da realização de um esforço coordenado e significativamente ampliado de atividades de pesquisa e desenvolvimento, é importante promover mudanças na gestão da propriedade industrial que possam vir a acelerar o emprego de inovações essenciais ao combate às epidemias.*

*Esse é o objetivo do presente Projeto de Lei, que estabelece um tratamento prioritário e célere ao exame dos pedidos de patente relacionados a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o combate a epidemias."*

3. A consulta foi apresentada através da COINS - Coordenação de Relações Institucionais, que destaca ser a matéria atinente à atuação da Autarquia, ressaltando a necessidade de que sejam produzidos subsídios técnicos sobre o tema.

4. A DIRPA manifestou-se sobre o Projeto de Lei através da Nota Técnica/SEI Nº 26/2020/INPI/DIRPA/PR, dizendo-se "*favorável à promoção de mudanças na gestão da propriedade industrial que acelerem o desenvolvimento de inovações essenciais ao combate às pandemias. Neste sentido, a DIRPA apresentou o fluxo dos pedidos de patente no INPI, de forma subsidiar a elaboração de proposta que estabeleça um trâmite célere dos pedidos de patente relacionados ao combate a pandemias, considerando todas as etapas envolvidas e não somente a etapa de exame técnico*".

5. Na referida Nota, a área técnica apresentou todo o fluxo de tramitação de um pedido de patente perante a Autarquia, identificando as suas etapas e os seus respectivos prazos, de acordo com os preceitos fixados pela Lei nº 9.279/96.

**É o relatório.**

6. O Projeto de Lei nº 2.410/2020 propõe a criação do artigo 229-D no texto da Lei nº 9.279/96. A redação apresentada é a seguinte:

*"Art. 229-D. O pedido de patente referente a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o combate a epidemias terá tratamento prioritário sobre os demais pedidos e seguirá rito que assegure celeridade ao seu exame.*

*§1º Cabe ao Ministério da Saúde indicar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI os pedidos de patente depositados nessa instituição que merecerão o tratamento definido no caput deste artigo.*

*§2º O depositante de pedido de patente pode apresentar ao Ministério da Saúde solicitação fundamentada para que seu pedido venha a ser enquadrado no tratamento definido no caput deste*

artigo.”

7. O Projeto pretende conferir celeridade ao exame de pedidos de patente que envolvam tecnologias destinadas ao combate de epidemias.

8. Contudo, como bem salientado pela DIRPA, o exame de um pedido de patente refere-se apenas a uma etapa do procedimento, que envolve: a) o depósito do pedido; b) a sua publicação; c) o requerimento do exame; d) a possibilidade de que sejam apresentados subsídios ao exame por parte de terceiros; e) a elaboração de relatório de buscas; f) a elaboração de parecer(es) técnico(s); g) eventuais manifestações do depositante para cumprimento de exigência(s); h) o proferimento de decisão de deferimento ou de indeferimento do pedido; i) o pagamento da retribuição, em caso de deferimento; e, finalmente, j) a expedição da carta-patente.

9. A Diretoria também ressalta a possibilidade de que a decisão de deferimento do pedido de patente venha a ser objeto de Processo Administrativo de Nulidade - PAN (hipótese em que a mesma é reavaliada pela Autarquia a pedidos de terceiros). Caso a decisão tenha sido a de indeferir o pedido, dispõe o depositante de recurso perante o INPI, a fim de que o seu pleito seja reavaliado.

10. Todas as etapas acima ilustradas têm seus respectivos prazos fixados pela Lei nº 9.279/96. A manifestação técnica elaborada pela DIRPA é esclarecedora ao identificar, com precisão, todo o trâmite procedimental a que está vinculada a Autarquia.

11. Nesse sentido, é irretocável a manifestação da Diretoria no sentido de apontar a necessidade de que sejam promovidas mudanças na gestão da propriedade industrial de forma a permitir um trâmite mais célere para os pedidos de patente referentes ao combate a pandemias, envolvendo iniciativas relacionadas ao procedimento como um todo, e não somente quanto ao exame técnico.

12. Merece destaque também a menção feita pela DIRPA quanto a "pandemias" e não "epidemias", tal como constante do Projeto de Lei. A dimensão e o impacto geográfico parecem justificar a opção pelo trâmite prioritário de pedidos de patente referentes a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais ao combate de doenças infecciosas que se espalhem em larga escala. O Projeto, nesse passo, confunde os conceitos ao tratar de "epidemias" no *caput* do artigo 229-D e fazer referência à "pandemia do Covid-19" nas justificativas para a sua apresentação.

13. Na visão da Procuradoria, a proposta legislativa parece, *smj*, desnecessária, diante do atual quadro normativo infralegal vigente no âmbito interno do INPI.

14. Isso porque encontra-se atualmente em vigor a Resolução INPI PR nº 239/2019, que disciplina o trâmite prioritário de processos de patentes no INPI. O referido ato normativo disciplina a fase I do procedimento de uniformização do trâmite prioritário.

15. Nos autos do Processo 52402.009714/2018-91, recentemente analisado pela Procuradoria, discute-se inclusive a edição de novo ato normativo destinado a aperfeiçoar as referidas práticas.

16. A DIRPA informou na última consulta encaminhada à Procuradoria que a fase I atingiu os objetivos propostos de: (a) uniformizar a legislação e os procedimentos de requerimento; (b) circunscrever a avaliação apenas aos requisitos necessários ao trâmite do pedido de patente e para a avaliação do requerimento de prioridade; (c) ampliar o conceito de “exame prioritário” (que atende apenas parte do processo) para “trâmite prioritário” (que engloba as atividades desde a apresentação dos documentos até o fim da esfera administrativa no INPI); (d) eliminação de etapas que não agregam valor ao processo como redução de pessoas envolvidas, e reordenamento das atividades (antecipando, atrasando ou colocando em paralelo); (e) permitir manifestação do interessado antes de negar a concessão do trâmite prioritário por questões formais; e (f) utilizar pareceres e/ou publicações assinados digitalmente.

17. Como pontos de aperfeiçoamento, o novo ato normativo em vias de edição passará a regulamentar o trâmite prioritário de pedidos de patente depositados por *Startups* e por *Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs)*, além **de pedidos que estejam relacionados ao tratamento do vírus Covid-19** (cujo trâmite prioritário já vinha sendo disciplinado pela Portaria PR nº 149/2020).

18. A fase II referente ao trâmite prioritário também contemplará a redução das etapas do processo de avaliação de requerimentos de trâmite prioritário não mais necessárias e a alteração do fluxo, em especial na distribuição de processos para avaliação substantiva, reduzindo os atores envolvidos no processo.

19. A edição do novo ato normativo no âmbito do INPI consolida 16 (dezesesseis) hipóteses em que os respectivos processos de patente dispõem de trâmite prioritário, estando contemplados nessa lista, como já salientado, os pedidos que envolvam tecnologia para o tratamento do vírus COVID-19.

20. Vale ressaltar que o escopo da norma é o de permitir que todos os serviços sejam priorizados desde a apresentação do pedido até a expedição da respectiva carta-patente. A

Resolução nº 239/2019 inclusive já prevê em seu artigo 19:

*"Art. 19. A concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.  
(...)"*

21. Na manifestação técnica apresentada pela DIRPA a respeito do Projeto de Lei ora em análise, a Diretoria expressa justamente a sua preocupação quanto à necessidade de que todas as etapas do fluxo procedimental, e não somente o exame do pedido, tenham tramitação célere.

22. Por outro lado, a par de a aprovação da alteração legal ora proposta apresentar-se aparentemente inócua, cabe ainda trazer à baila alguns outros pontos para uma reflexão que possa auxiliar no posicionamento da Autarquia quanto ao Projeto de Lei.

23. Em primeiro lugar, o novo artigo a ser introduzido no texto da Lei nº 9.279/96 deveria ser posicionado entre os artigos 30 a 37 da Lei, na seção que trata do processo e do exame do pedido. Topograficamente seria recomendável, no intuito de preservar a harmonia da norma.

24. Em segundo lugar, também não passa despercebido que o Projeto confere legitimidade exclusiva ao Ministério da Saúde para o requerimento de prioridade. No trâmite prioritário adotado no âmbito do INPI, em todas as suas hipóteses, é permitido ao próprio depositante formular o requerimento. O Projeto foge dessa lógica, impondo ao titular do pedido de patente a formulação de solicitação a respeito junto ao Ministério, na forma do §2º do artigo 229-D.

25. Por fim, um último ponto, e talvez o mais importante, merece atenção.

26. Considerando que o trâmite prioritário de processos de patente já é hoje uma realidade no âmbito da Autarquia, não somente em relação a tecnologias destinadas ao combate à pandemia decorrente do vírus COVID-19, mas também em relação a diversos outros casos, competiria à Administração avaliar a conveniência de positivar apenas uma dessas hipóteses, alterando pontualmente a Lei nº 9.279/96.

27. Como sabido, atualmente a Lei nº 9.279/96 não disciplina, em nenhuma hipótese, o trâmite prioritário de pedidos ou de processos de patente.

28. A inserção da matéria no texto legal, de forma a regular apenas o tratamento prioritário do pedido de patente "referente a produtos, processos, equipamentos e materiais essenciais para o combate a epidemias", pode fragilizar a opção da Autarquia por adotar o trâmite prioritário em favor de outras eventuais hipóteses não previstas no texto da Lei. Essa parece ser uma circunstância importante a ser avaliada.

### **Conclusão**

29. Diante de todo o exposto, essas são as considerações da Procuradoria sobre o Projeto de Lei nº 2.410/2020, com as quais espera-se ter contribuído para o posicionamento da Autarquia sobre a referida proposta legislativa.

30. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de junho de 2020.

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) 52402004499202057 e da chave de acesso c770acd3

---

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 435563522 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 12-06-2020 12:31. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---