



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. 00013/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007675/2018-98

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

1. Emenda ao Projeto de Lei 2210, aprovado na Comissão de Relações Exteriores, com vistas a suprimir o parágrafo único do art. 33 da Lei nº 9.279/1996.
2. Ausência de prazo final legal para o diferimento do pedido de exame. Insegurança jurídica.
3. Sugestão de o INPI se manifeste de forma favorável, com ressalvas à emenda apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado.

1. RELATÓRIO

1. O Gabinete da Presidência encaminha os autos à Procuradoria, por meio do Despacho 1026793, para manifestação a respeito de emenda ao Projeto de Lei 2210, aprovado na Comissão de Relações Exteriores.

2. A Coordenação de Relações Institucionais-DF (COINS-DF) explica, no Despacho (106603), que "a emenda foi apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, pelo Senador Carlos Viana, Presidente desta Comissão, que propôs a supressão do parágrafo único do texto substitutivo, aprovado pela CRE".

3. De acordo com o texto da emenda (1016628), o art. 4º da Projeto de Lei n. 2210/2022 passa ter a seguinte redação:

"Dê-se ao art. 4º do Projeto de Lei nº 2.210 de 2022, a seguinte redação e renumere os demais:
'Art. 4º O artigo 33, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com seguinte redação:
Art. 33. O exame técnico do pedido de patente poderá ser diferido em até 36 meses da data do depósito, a requerimento do depositante.'"

4. Na justificativa da proposta, sustenta-se que:

"Atualmente, o depositante de uma patente tem 36 meses para solicitar ao INPI que inicie a avaliação técnica do seu pedido. A mudança possibilitará ao INPI que essa avaliação técnica seja conduzida de imediato, salvo se houver pedido em contrário do depositante.

O prazo de 36 meses para o depositante no processo de pedido de patentes é fundamental. Neste intervalo, os depositantes costumam realizar alterações no pedido de acordo com pesquisas e a evolução no campo tecnológico relevante, que está em constante mudança e costuma influenciar decisivamente na redação e escopo final do pedido a ser examinado pelo INPI.

[...] Em outras palavras, os depositantes se valem desse prazo para aprimorar o pedido depositado e aumentar suas chances de concessão pelo INPI, especialmente em vista do constante avanço da

tecnologia nas mais diversas áreas de conhecimento. Alterar a lógica de decisão sobre quando será iniciado o exame técnico pelo INPI prejudica o depositante. Manter a possibilidade de requerer antes, mas não a obrigatoriedade, é o caminho mais harmonioso e seguro para sistemas que privilegiam a proteção patentária".

5. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) pronunciou-se de maneira contrária à emenda proposta na manifestação técnica (1023425):

"Sendo assim, entendemos que a supressão do parágrafo único agrega incerteza ao sistema, com potencial prejuízo à gestão da propriedade industrial do depositante. Além disso, tal incerteza (em especial se aliada à decisões restritivas de direito) pode desestimular a inovação e a proteção de novas tecnologias, impactando negativamente o ambiente de negócios e o desenvolvimento tecnológico nacional.

[...]Considerando os pontos levantados, recomenda-se que a proposta de emenda ao artigo 33 da Lei da Propriedade Industrial seja ajustada para incluir um prazo final claro para o requerimento de diferimento, a fim de evitar incertezas e garantir a segurança jurídica dos depositantes. A definição legislativa de tal prazo contribuirá para a estabilidade e previsibilidade do sistema de patentes brasileiro".

6. É o relatório.

2. MÉRITO

7. Conforme relatado, a Procuradoria é instada a se manifestar sobre a emenda ao Projeto de Lei 2210/2022, que pretende modificar o art. 33 da Lei n. 9.279/1996.

8. Na redação atual da Lei nº 9.279/1996, o artigo 33 encontra-se com a seguinte previsão:

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.

9. O dispositivo passaria a vigorar com a seguinte redação no Substitutivo aprovado na CRE:

"Art. 33. O exame técnico do pedido de patente poderá ser diferido em até 36 meses da data do depósito, a requerimento do depositante.

Parágrafo único. O requerimento para diferimento poderá ser realizado até a data de início do exame técnico".

10. De acordo com a DIRPA, favorável ao texto original aprovado na CRE, a proposta inicial possibilitava ao depositante ajustar melhor o requerimento de diferimento de exame técnico aos seus interesses.

"A proposta original do INPI introduziu um mecanismo de flexibilidade ao permitir que o depositante possa requerer o diferimento do exame técnico do pedido de patente até o início do exame técnico ou até o término do prazo de 36 meses da data do depósito, prevalecendo o que ocorrer primeiro. Tal disposição confere ao depositante uma margem de manobra para adequar sua estratégia de proteção intelectual às circunstâncias que se apresentem durante o período pré-exame, sem interferir nas metas institucionais do INPI. Ou seja, se houver demora do INPI em iniciar o exame do pedido, o depositante pode aguardar o início sem atuação; se o INPI estiver com prazos menores, o depositante será instado a requerer o exame técnico e pode diferir o requerimento do exame em até 36 meses"

11. Propôs-se ao texto, entretanto, nova redação na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, com a supressão do parágrafo único art. 33 da Lei nº 9.279/1996.

"Art. 33. O exame técnico do pedido de patente poderá ser diferido em até 36 meses da data do depósito, a requerimento do depositante'."

12. A respeito da eliminação do parágrafo único do art. 33 da Lei nº 9.279/1996, a DIRPA sustentou que:

"Ao abolir o parágrafo único do substitutivo apresentado, a proposta de emenda apresentada pelo senador não especifica um prazo final para o requerimento de diferimento do exame técnico do pedido de patente, deixando uma lacuna que deverá ser preenchida por regulamentação do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). A ausência de uma definição legislativa precisa pode gerar incertezas e questionamentos judiciais, afetando a segurança jurídica dos depositantes.

13. Tecidas tais considerações, passamos a analisar a emenda apresentada.

14. A Lei n.º 9.279/1996 estabelece que o pedido de patente deve ser mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso da patente de interesse da defesa nacional (art. 75), a qual será processada em sigilo e não estará sujeita às publicações previstas nesta Lei.

15. De acordo com o sistema atual da Lei da Propriedade Industrial, o exame técnico do pedido de patente depende de requerimento por parte do depositante ou de qualquer interessado. Assim, o art. 33, em sua versão vigente, dispõe que o exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

16. Verifica-se, portanto, que a intenção original da Lei foi assegurar que o depositante ou interessado tivesse um prazo fixo para requerer o exame técnico. Garante-se, dessa forma, a segurança jurídica, necessária para o procedimento de exame de pedidos de patentes.

17. Na proposta de alteração do art. 33, aprovada pela CRE e apoiada pelo INPI, elimina-se o requerimento do exame técnico, o que garante celeridade ao procedimento. Em contrapartida, estipula-se que o exame técnico do pedido será diferido, em até 36 (trinta e seis) meses da data do depósito e até o início do exame técnico, se houver requerimento do depositante.

18. Inverte-se, dessa maneira, o sentido no procedimento de exame com o objetivo de acelerar o sistema: não há mais necessidade do requerimento de exame do pedido, sendo possível que esse seja desde logo apreciado. Caberá ao depositante solicitar o diferimento do exame em até 36 meses ou até o início da realização do próprio exame técnico.

19. Compreende-se, portanto, que a segurança jurídica, princípio norteador do sistema, também inspira a proposta legislativa aprovada na CRE, ao terem como destacados os prazos de 36 meses e de início do exame técnico para o requerimento de diferimento.

20. No caso da emenda apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, pelo Senador Carlos Viana, o prazo poderá ser igualmente diferido em até 36 (trinta e seis) meses, mas não há um prazo final para o requerimento. Esta ausência de estipulação pode suscitar dúvidas, como se o requerimento de diferimento suspenderia (ou não) o exame técnico. Tal incerteza ameaça não apenas a segurança jurídica, mas também a celeridade do processo.

21. Não por acaso, a DIRPA apontou a falta de clareza jurídica como um dos motivos para defender o posicionamento contrário à emenda:

"**Incerteza Jurídica**: A falta de um prazo determinado na lei para o requerimento de diferimento pode levar a interpretações divergentes e litígios, o que é prejudicial para o ambiente de negócios e inovação".

22. Esta Procuradoria se alinha com o entendimento da Diretoria de que a emenda, proposta nestes termos, traria insegurança jurídica.

23. Além disso, a DIRPA sustentou que, com a emenda, haveria necessidade de disciplinar o prazo por ato normativo. Ressalte-se, ainda, que a própria regulamentação por ato administrativo normativo tende a ser objeto de judicialização.

3. CONCLUSÃO

24. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria sugere que o INPI se manifeste de forma favorável, com ressalvas à emenda apresentada na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática do Senado, pelo Senador Carlos Viana, especialmente no que diz respeito à supressão do parágrafo único do art. 33 da Lei nº 9.279/1996.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007675201898 e da chave de acesso ad35d7cb



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1534269841 e chave de acesso ad35d7cb no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 26-06-2024 15:39. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
