



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. 00027/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003060/2024-31

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Substitutivo ao Projeto de Lei nº303, de 2024, que dispõe sobre a obtenção de patentes de invenções ou modelos de utilidade desenvolvidos com o auxílio de sistemas de inteligência artificial.
2. Alterações nos artigos 6º, 19 e 35 da Lei nº 9.279, 1996.
3. PARECER n.00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
4. Artigos 33 e 27.1 do Acordo TRIPS.
5. Posicionamento favorável com emendas ao texto.

1. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) encaminha à Procuradoria, por meio do Despacho (1115238), consulta sobre o Substitutivo ao Projeto de Lei nº303, de 2024, que propõe alteração na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), para dispor sobre a obtenção de patentes de invenções ou modelos de utilidade desenvolvidos com o auxílio de sistemas de inteligência artificial.

2. O Substitutivo ao Projeto de Lei nº 303, de 2024, promove as seguintes alterações na Lei nº 9.279, de 1996:

“Art. 6º

§ 5º Nos casos em que a invenção ou modelo de utilidade for desenvolvido com o auxílio de sistemas de inteligência artificial, a titularidade da patente será conferida, em todos os casos, ao autor, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.” (NR)

“Art. 19.

I -

V - resumo;

VI - relatório descritivo sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial no desenvolvimento da invenção ou modelo de utilidade, classificando o grau de auxílio prestado pelos sistemas de inteligência artificial nas categorias auxílio ausente, auxílio parcial, auxílio predominante ou integralmente autônoma, na forma do regulamento; e

VII - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.” (NR)

.....

“Art. 35

III – classificação do grau de auxílio prestado pelos sistemas de inteligência artificial eventualmente utilizados nos objetos do pedido;

IV - reformulação do pedido ou divisão; ou

V – exigências técnicas.” (NR)

“Art. 40.

§ 1º A patente de invenção elaborada com o auxílio predominante de sistema de inteligência artificial vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data de depósito, e a patente de invenção elaborada por sistema de inteligência artificial de forma integralmente autônoma vigorará pelo prazo de 3 (três) anos contado da data de depósito.

§ 2º A patente de modelo de utilidade elaborado com o auxílio predominante de sistema de inteligência artificial vigorará pelo prazo de 3 (três) anos contados da data de depósito, e a patente de modelo de utilidade elaborado por sistema de inteligência artificial de forma integralmente autônoma vigorará pelo prazo de 1 (um) ano contado da data de depósito.” (NR)".

3. A DIRPA manifestou-se sobre o Substitutivo (1095890) por meio da Nota Técnica/SEI nº 19/2024/ INPI /DIRPA /PR, na qual concluiu que:

"Acreditamos que as alterações propostas no texto substitutivo não encontram paralelo nas práticas adotadas por outros países em relação a esse tema. Implementar tais mudanças resultaria em uma prática não harmonizada com os padrões internacionais, o que poderia gerar desarmonia no contexto global de propriedade industrial.

[...]Portanto, acreditamos ser fundamental que o Brasil mantenha o diálogo com os atores internacionais, buscando soluções harmonizadas e compatíveis com os acordos dos quais é signatário. Isso garantirá que o país continue alinhado às melhores práticas globais, promovendo um ambiente favorável à inovação e ao desenvolvimento tecnológico.

De todo o exposto, opinamos favoravelmente à proposta alteração do Art. 6º da *LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996* trazida pelo texto substitutivo, uma vez que mantém o *status quo* em manter a designação do inventor e a titularidade no pedido de patente ao autor, enquanto pessoa natural.

Constata-se que a alteração proposta para o Art. 40 pelo texto substitutivo viola o Artigo 33 do tratado de TRIPS e, diante deste fato, entendemos que as alterações propostas aos Art. 19 e 35 perdem a finalidade e eficácia. Portanto, opinamos de forma contrária as alterações propostas aos Art. 19, 35 e 40".

4. Esta Procuradoria pronunciou-se sobre a indicação e nomeação de máquina dotada de inteligência artificial como inventora em pedido de patente no PARECER n.00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n.00076/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. Na manifestação citada, este órgão consultivo concluiu "pela impossibilidade e pela necessidade de edição de legislação específica, possivelmente antecedida pela celebração de tratados internacionais destinados a uniformizar o tratamento do tema".

6. É o relatório.

2. MÉRITO

7. Conforme relatado, o Substitutivo ao Projeto de Lei nº 303, de 2024, promove alterações na Lei nº 9.279, de 1996, para tratar da obtenção de patentes de invenções ou modelos de utilidade desenvolvidos com o auxílio de sistemas de inteligência artificial.

8. O texto original do Projeto de Lei nº 303, de 2024, determinava que a patente poderia ser requerida em nome do sistema de inteligência artificial que tivesse criado a invenção.

9. Tal norma mostrava-se contrária ao sistema da propriedade industrial brasileiro, baseado, a princípio, no direito da personalidade. Nesse sentido, esta Procuradoria se manifestou no PARECER n.00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"Passando-se a comentar o dispositivo atualmente em vigor, tem-se que, em primeiro lugar, é garantido ao autor da invenção "o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade" .

44. Resta ainda evidente, à vista do disposto no §2º, que os direitos patrimoniais decorrentes podem ser objeto de cessão, estando no âmbito da disponibilidade do inventor a faculdade de aliená-los.

45. Em atenção ao já citado artigo 4º Ter da CUP, o §4º do artigo 6º da LPI garante ao inventor inclusive o direito de ser nomeado, ainda que tenha cedido os direitos relativos à exploração da patente.

46. O mestre Denis Borges Barbosa ensina sobre o tema que: "O direito de ser nomeado como autor na patente é uma decorrência do direito de personalidade; este se exerce seja em relação ao direito de pedir patente, seja quanto ao direito ao segredo, seja quanto à liberdade de lançar o invento em domínio público. (...) No entanto, salvo pelo direito de menção, o nominado que alienou o direito de pedir patente não mantém qualquer outro poder ou reivindicação sobre o privilégio propriamente dito. Não lhe cabe outra coisa senão o resultante do direito moral, sendo-lhe negada a pretensão da contrafação ou de royalties. (...) Como no caso do direito da personalidade genérico, a nomenclatura é inalienável e imprescritível, e não se transmite sequer aos herdeiros, os quais podem, porém, resguardar, sem alterar, a manifestação de vontade do autor da invenção – inclusive quanto ao anonimato." (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Tomo II. Págs. 1.306 e 1.307. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2010)

47. Assim, garantindo o ordenamento jurídico brasileiro ao inventor tais direitos, outra não poderia ser, de fato, a conclusão que não a de que o inventor deve, necessariamente, ser uma pessoa, na acepção do artigo 1º do Código Civil ("toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil").

48. Note-se, por outro lado, que a aplicação analógica do disposto no artigo 1.232 do Código Civil ("os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem"), alegada pelo requerente, não encontra espaço in casu.

49. Isso porque o direito de propriedade industrial, espécie do direito intelectual, não pode ser confundido com os eventuais frutos gerados pela coisa.

50. Os direitos de propriedade industrial, assim como os direitos autorais, resultam da criação humana, sendo disciplinados por legislação específica, estando sujeitos a determinados requisitos para o seu reconhecimento (no caso das patentes de invenção, os previstos no artigo 8º da LPI), não resultando de processos naturais ou simplesmente mecânicos, tal como os produtos gerados de forma espontânea por determinada coisa.

51. De fato, os ordenamentos jurídicos nacionais ainda hoje são marcados por uma cultura antropocentrada, fruto do iluminismo, em que se destaca a figura humana enquanto titular de direitos e obrigações".

10. O Substitutivo, entretanto, manteve a designação do inventor e a titularidade no pedido de patente ao autor, pessoa natural, nos termos do § 1º do art. 6º. Na justificativa ao Substitutivo, há referência ao Parecer da Procuradoria:

"No Brasil, a Procuradoria Federal Especializada do INPI já se manifestou pela impossibilidade de indicação ou de nomeação de inteligência artificial como inventora em um pedido de patente apresentado no Brasil, tomando por base exatamente a redação atual do artigo 6º da Lei nº 9.279/96 e o disposto na Convenção da União de Paris (CUP) e no Acordo TRIPS. A decisão veio em resposta a um pedido internacional que reivindica o registro de uma patente em nome de uma inteligência artificial e que foi submetido a autoridades não apenas do Brasil, mas também de Alemanha, Austrália, Canadá, Índia e Japão".

Art. 6º

§ 5º Nos casos em que a invenção ou modelo de utilidade for desenvolvido com o auxílio de sistemas de inteligência artificial, a titularidade da patente será conferida, em todos os casos, ao autor, observando-se o disposto no § 1º deste artigo.

11. Trata-se, portanto, de modificação benéfica feita pelo Substitutivo. Além disso, mostra-se adequada ao sistema da Lei nº 9.279, de 1996. Por esse motivo, esta Procuradoria posiciona-se de modo favorável a esta alteração, anuindo com o entendimento da área técnica:

"Portanto, o texto substitutivo, no efeito prático, corrobora com a manifestação anterior do INPI, de que a autoria da invenção deve ser atribuída a uma pessoa natural, onde juntamente com a IA, atua no processo de se chegar à invenção, mantendo o princípio antropocêntrico da Lei original.

Neste sentido, somos favoráveis ao texto substitutivo de alteração do Art. 6º da LPI, apesar de que a redação poderia deixar expressa na Lei a previsão do autor tratar-se de uma pessoa natural, o que garantiria maior segurança jurídica e alinhamento com práticas internacionais".

12. O Substitutivo também modifica o prazo de vigência das patentes, conforme a intensidade da colaboração fornecida pela Inteligência Artificial.

“Art. 40.

§ 1º A patente de invenção elaborada com o auxílio predominante de sistema de inteligência artificial vigorará pelo prazo de 5 (cinco) anos contados da data de depósito, e a patente de invenção elaborada por sistema de inteligência artificial de forma integralmente autônoma vigorará pelo prazo de 3 (três) anos contado da data de depósito.

§ 2º A patente de modelo de utilidade elaborado com o auxílio predominante de sistema de inteligência artificial vigorará pelo prazo de 3 (três) anos contados da data de depósito, e a patente de modelo de utilidade elaborado por sistema de inteligência artificial de forma integralmente autônoma vigorará pelo prazo de 1 (um) ano contado da data de depósito.” (NR)".

13. Contudo, o estabelecimento de prazos de vigência diferentes, conforme o grau de IA utilizado, não encontra respaldo jurídico no sistema internacional de propriedade industrial, especialmente no que diz respeito aos compromissos assumidos pelo Brasil no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS), internalizado no país por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.

14. O Tratado impede que sejam concedidas patentes com prazo inferior a 20 (vinte) anos.

Art. 33

Vigência

A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito.

15. Além disso, conforme já sustentado no PARECER n.00024/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a previsão de regras, relacionadas à concessão de direitos de propriedade industrial, com o uso de inteligência artificial, depende de tratativas e acordos prévios em âmbito internacional, para uniformização das práticas na matéria.

"Nesse sentido, aponta-se para a necessidade de que seja elaborada e editada legislação específica que discipline a inventividade desenvolvida por máquinas dotadas de inteligência artificial, o que provavelmente deve ser antecedido pela celebração de tratados internacionais específicos destinados a uniformizar os princípios para a proteção nos ordenamentos nacionais".

16. Por conseguinte, concorda-se com o entendimento expressado pela DIRPA no que diz respeito

"Neste caso, entendemos que a proposta de alteração do Art. 40 enfrenta os seguintes obstáculos:

Violação de TRIPS: a alteração proposta viola que determina a aplicação do acordo de TRIPS no Brasil pelo Decreto Nº 1.355, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994 (TRIPS, 1994), que estabelece no Artigo 33 que “ **A vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data do depósito**”.

Desalinhamento com práticas internacionais: a proposta vai ao desencontro de práticas internacionais, onde, por exemplo, o Escritório Europeu de Patentes (EPO) e o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO), não buscaram estabelecer prazos de vigência diferenciados com base no uso de inteligência artificial no processo inventivo. Ambos mantêm os prazos padrão de vigência das patentes, garantindo a harmonização internacional e evitando insegurança jurídica.

Desestímulo à inovação: Diferenciar o prazo de vigência com base no grau de uso da IA pode ter o efeito contrário de inibir a inovação tecnológica, ao invés de promovê-la. A redução do prazo de vigência pode levar inventores e empresas a optarem por manter suas inovações em segredo comercial, ao invés de buscarem a proteção por patentes, o que vai contra a finalidade do sistema de patentes que é estimular o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Por todo o exposto, somos de opinião contrária a alteração proposta ao Art. 40 da LPI, principalmente por violar o que determina o acordo de TRIPS no qual Brasil é signatário (TRIPS, 1994)".

17. Em relação às propostas de alteração dos artigos 19 e 35, verifica-se, igualmente, que as mudanças objetivam interferir no prazo de vigência das patentes. No Substitutivo, prescreve-se que o relatório descritivo deve conter:

“Art. 19.

VI - relatório descritivo **sobre a utilização de sistemas de inteligência artificial no desenvolvimento da invenção ou modelo de utilidade, classificando o grau de auxílio prestado pelos sistemas de inteligência artificial nas categorias auxílio ausente, auxílio parcial, auxílio predominante ou integralmente autônoma, na forma do regulamento**".

18. A distinção de direitos patentários quanto à utilização de sistemas de inteligência artificial também viola TRIPS, uma vez que cria discriminação decorrente do setor tecnológico, o que é proibido pelo Acordo:

Artigo 27

Matéria Patenteável

1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial⁸². Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os **direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local de invenção, quanto a seu setor tecnológico** e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.

19. Dessa maneira, este órgão consultivo também entende, como a área técnica, que "a diferenciação das invenções entre aquelas que utilizam IA ou não, acabariam por contrariar o **princípio da neutralidade tecnológica** trazido pelo Artigo 27.1 de TRIPS".

20. Por fim, o Substitutivo propõe a seguinte redação para o art. 35 da Lei nº 9.279, 1996:

“Art. 35.

III – **classificação do grau de auxílio prestado pelos sistemas de inteligência artificial eventualmente utilizados nos objetos do pedido.**

21. O parecer técnico, portanto, segundo a proposta, passará a informar não apenas a patenteabilidade do pedido e a adaptação do pedido à natureza reivindicada, mas a classificação do grau de auxílio prestado pelos sistemas de inteligência artificial. Tal regra, assim como a alteração no art. 19, visa a estabelecer diferença para o direito patentário do

detentor de sistema de inteligência artificial, o que, além de desestimular o desenvolvimento tecnológico, viola, como já ressaltado, dispositivos do Acordo TRIPS, como os artigos 27.1 e 33.

22. Além disso, do ponto de vista técnico, como apontado pela Diretoria de Patentes, tal avaliação seria inviável:

"A alteração proposta ao Art. 35 da LPI, por sua vez, prevê que o parecer de exame técnico seja elaborado também em relação à classificação do dito grau de auxílio da IA na invenção.

Atualmente, alinhado às práticas internacionais, as condições e requisitos de patenteabilidade aferidos no exame técnico aplicam-se à invenção de maneira não discriminatória quanto à contribuição individual dos inventores ou tipo de ferramenta utilizada para se chegar ao invento.

Seria impraticável aferir ou avaliar na ocasião do exame técnico se uma invenção utilizou ou não uma inteligência artificial para ser criada, ou ainda, validar se o grau de uso é proporcionalmente justo. Na prática, a classificação dependeria exclusivamente da declaração de boa-fé do inventor, que conforme citado anteriormente, não teria motivação em fazê-lo".

23. Logo, manifesta-se de modo contrário à proposta legislativa de alteração ao art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996.

3. CONCLUSÕES

24. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria, em juízo de estrita legalidade, sugere que o INPI se posicione de forma favorável com emendas ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 303, de 2024.

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) 52402003060202431 e da chave de acesso d81f928c



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 1763447796 e chave de acesso d81f928c 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: 03-12-2024 09:59. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
