



**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. 00018/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.011196/2022-52**

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

**ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES**

1. Projeto de Lei nº 2.056, de 2022, que altera dispositivos da Lei nº 5.648, de 1970 e Lei nº 9.279, de 1996.
2. Sugestão de que o INPI se posicione de forma favorável com emendas ao propositivo legal e com pontuais restrições.

**1. RELATÓRIO**

1. O Gabinete da Presidência, por meio do Despacho (1268951), encaminha a esta Procuradoria o Projeto de Lei nº 2056, de 2022 (0698585), de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Alexys Fonteyne (NOVO-SP), que altera dispositivos da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, e da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

2. A Coordenação de Relações Institucionais- DF (COINS-DF) explica, no Despacho (1159869), que se solicitou, no Ofício SEI 546/2025/MDC ([1159866](#)), o posicionamento técnico do INPI sobre o Projeto de Lei.

3. A proposta normativa promove as seguintes alterações na Lei nº 5.648, de 1970, e na Lei nº 9.279, de 1996:

Art. 1º A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º .....

§ 1º O Presidente do INPI deverá, observando o intervalo máximo de 2 (dois) anos, publicar relatório referente à análise de sua adequação estrutural e de adequação de pessoal, apontando, minimamente, as deficiências apuradas, a necessidade de realização de concurso público, o cumprimento de metas estabelecidas em planos e programas em vigor, dentre outras matérias relevantes para a eficiência administrativa da autarquia. §2º O Presidente do INPI publicará relatório anual circunstanciado de suas atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor, definida pelos Poderes Legislativo e Executivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico vigente, que conterà os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados das ações do INPI relativos à sua gestão, às suas competências e às políticas públicas em propriedade industrial, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle do Instituto que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano.

II - plano de gestão anual que, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será o instrumento anual do planejamento consolidado do INPI e contemplará ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão.

§3º São objetivos dos planos referidos no parágrafo 2º:

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações do INPI, inclusive de sua gestão, promovendo maior transparência e controle social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação do INPI com o Poder Público, em particular no cumprimento das políticas públicas relacionadas à propriedade industrial e à inovação definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços do INPI de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão do INPI.

§ 4º O relatório anual de atividades de que trata o parágrafo 2º deverá conter sumário executivo e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante da prestação de contas do INPI, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e disponibilizado aos interessados no sítio da autarquia na internet.

§ 5º É competência do Presidente do INPI o dever de cumprir os prazos estabelecidos neste artigo, sob pena de responsabilidade.”

Art. 2º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 6º .....

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente e/ou o direito de prioridade poderão ser requeridos por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.”

“Art. 16 .....

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, por um ou mais de seus titulares, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.”

“Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, desde que o pedido dividido:

§1º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo deferimento do pedido de patente, o depositante será intimado para apresentar pedido dividido, caso haja interesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.

§2º O marco final para apresentação do pedido dividido pelo depositante, no caso de deferimento do pedido, será o decurso do prazo previsto no §1º deste artigo.

§3º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo indeferimento do pedido, caberá apresentação do pedido dividido até a decisão final do INPI, incluída a instância recursal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.

§4º O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado”.

“Art. 31 .....

§1º O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

§2º Para fins de interpretação desta lei, o final do exame será considerado o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo, conforme previsto no art. 212.”

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações, até o final do exame, desde que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, mediante o pagamento das retribuições correspondentes.”

“Art. 37 .....

§1º A decisão, em caso de deferimento do pedido de patente, determinará a intimação do depositante para apresentação de pedido dividido, caso haja interesse, nos termos do art. 26 desta lei.

§2º Caso a decisão seja pelo indeferimento, o depositante poderá apresentar, em conjunto ao recurso administrativo, requerimento de divisão do pedido nos termos do art. 26 desta lei”.

“Art. 40-A. O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.

§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.

§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.”

“Art. 42 .....

§ 3º Ao titular da patente é assegurada a sustação liminar da violação ou de ato que a enseje, inclusive do desembaraço aduaneiro, mediante determinação judicial específica, antes mesmo da citação do réu.

§ 4º Eventual oposição de legislação e/ou de decisão judicial de jurisdição estrangeira não limitará o exercício dos direitos e da propriedade conferida pela patente em território nacional.”

“Art. 183. Fabricar produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular.

Pena – prisão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.”

“Art. 184. Exportar, vender, expor à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou obtido por meio de processo patentado.

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio de processo patentado no País, para os fins previstos no caput deste artigo, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.”

“185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.”

“Art. 187 .....

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.”

“Art. 188. Exportar, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena – prisão de 1 a 4 anos e multa.

Parágrafo único - Nas mesmas penas incorre quem importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para fins previstos no caput deste artigo, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.”

“Art. 190 .....

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.”

“Art. 191 .....

Pena - prisão de 3 meses a 1 anos ou multa.”

“Art. 193 .....

Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.”

“Art. 194 .....

Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.”

“Art. 195 .....

XV – Busca limitar o exercício dos direitos conferidos por esta lei através de decisão judicial ou administrativa estrangeira.

Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.”

“Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão que se fizerem necessárias, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.

Art. 200-A. Nos crimes que se procede mediante queixa e que deixam vestígios, a queixa não será recebida se não for instruída com laudo de exame técnico providenciado pelo próprio querelante e elaborado por pelo menos dois peritos portadores de diploma de curso superior, especializados na área do objeto do exame.” “Art. 201. Na diligência de busca e apreensão em crime contra patente, o oficial do juízo será acompanhado por dois peritos portadores de diploma de curso superior, preferencialmente especializados no objeto da perícia, que concluindo, preliminarmente, pela presença de indícios suficientes do ilícito, o comunicarão ao juiz, que ordenará a apreensão dos objetos do crime. Em qualquer hipótese, o laudo deverá ser juntado aos autos em três dias para homologação.

“Art. 216-A. A assistência por advogado, nos processos administrativos tratados, nesta lei, é regulada da seguinte forma:

I – é obrigatória a representação por advogado nos processos administrativos contenciosos previstos nesta lei, sendo estes os processos que envolvem qualquer tipo de intervenção ou participação de terceiros no curso do procedimento, oposição ou alegação de nulidade, seja de marcas ou de patentes;

II – é facultativa nos demais casos.”

“Art. 225. Prescreve em 10 (dez) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

Art. 225-A. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial proposta contra o INPI.

Art. 225-B. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para ajuste do prazo de vigência, contados a partir da expiração do prazo de vigência original.”

“Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujos valores e procedimento de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.

Parágrafo único. Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à remuneração da prestação dos serviços públicos de competência do INPI, notadamente relacionados à condução dos processos administrativos de concessão de patentes e à gestão do sistema de patentes brasileiro.”

“Art. 244. Revogam-se a nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, os arts. 525 a 530 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, e as demais disposições em contrário.” Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

“Este Projeto de Lei inclui no art. 6º da Lei nº 5.648/1970, uma série de obrigações para que o INPI adote medidas e apresente planos estratégicos periódicos, em prol da Governança Pública e da melhoria da gestão da agência, seguindo o disposto no Decreto Federal nº 9.203/2017. O objetivo é garantir maior eficiência ao Instituto e à sua atuação em conformidade com as melhores práticas internacionais, estimulando o desenvolvimento, a pesquisa e a inovação no país. Afinal, uma das diretrizes da governança pública é promover a simplificação administrativa, a modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos, especialmente aqueles prestados por meio eletrônico (art. 4º, II).

A adoção dessas medidas tem como objetivo fomentar as melhores práticas de gestão e governança da Administração Pública. Essa tendência se alinha com os esforços direcionados desde 2017 pelo Estado brasileiro para garantir a melhoria da qualidade da governança e se adequar às melhores práticas internacionais. O objetivo é garantir (i) o aprimoramento do processo de tomada de decisão de órgãos e entes cuja atividade afeta a economia, a facilitar o desenvolvimento econômico nacional, como é o caso do INPI; e (ii) a contribuição para a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE”.

5. Os autos foram encaminhados, por meio do Despacho (1159936), para manifestação da Diretoria de Administração (DIRAD) e da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA).

6. Na Nota Técnica/SEI nº 1/2025/ INPI /CGOF /DIRAD /PR (1171501), a Coordenação-Geral de Orçamentos e Finanças (CGOF) esclareceu que:

"O PL n.º 2056/2022, no que tange às alterações propostas do art. 228, da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, propõe pequenas alterações no caput do artigo e uma complementação de texto, por meio da inclusão do parágrafo único abaixo destacado:

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujos valores e procedimento de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.

**Parágrafo único. Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à remuneração da prestação dos serviços públicos de competência do INPI, notadamente relacionados à condução dos processos administrativos de concessão de patentes e à gestão do sistema de patentes brasileiro.**

As alterações do caput dizem respeito ao aprimoramento do texto original e à inclusão de menção à Lei de criação do INPI (Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970), ao que parece, para referenciar qual seria o Ministério supervisor do INPI.

A menção a Lei de Criação do INPI é uma informação que não demonstrou ter um objetivo definido, uma vez que não acrescentou nenhuma informação ao caput do artigo 228.

Já a inclusão do parágrafo único denota a intenção de destacar que os valores arrecadados em decorrência dos serviços definidos na Lei n.º 5.648/1970 sejam revertidos integralmente para prestação dos serviços do INPI. Há uma ênfase aos serviços de patentes, o que demonstra um excesso de foco, que pode até distorcer a realidade, dando a entender que a receita deve ser revertida especialmente ou diferenciadamente à prestação dos serviços de patentes”.

7. Em seguida, a CGOF propõe nova redação para o artigo 228 da Lei nº 9.279, de 1996, e justifica:

De	Para	Justificativa
Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujos valores e procedimento de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.	Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei serão cobradas retribuições, cujos valores e procedimentos de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, <del>observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.</del>	A menção a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970 não acrescenta um propósito aparente, podendo confundir o leitor.
Parágrafo único. Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à remuneração da prestação dos serviços públicos de	§ 1º Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à prestação dos serviços públicos sob competência do INPI e à gestão do	A alteração do parágrafo único original e a proposição de mais um parágrafo tem como objetivo manter o destaque de que a receita do INPI deve ser

competência do INPI, notadamente relacionados à condução dos processos administrativos de concessão de patentes e à gestão do sistema de patentes brasileiro.	<p>sistema de propriedade industrial brasileiro.</p> <p>§ 2º A Lei Orçamentária Anual deverá estabelecer a despesa anual do INPI em valores compatíveis com as necessidades apresentadas pela autarquia para a prestação dos serviços e a gestão do sistema de propriedade industrial, até o limite da receita anual proveniente das retribuições abrangidas no caput.</p>	<p>revertida integralmente para os serviços prestados pelo INPI. Além disso, o texto substitutivo objetiva <u>não diferenciar</u> os serviços de patentes dos demais, conforme estava direcionado na proposta original do PL. Por fim, o texto proposto propõe que de fato a receita arrecadada seja revertida para os serviços prestados, no montante necessário apresentado pelo INPI, por meio da Lei Orçamentária Anual.</p>
---	--	--

8. Por conseguinte, a área técnica manifestou-se "se manifesta como **favorável com ajustes**, em relação às alterações do art. 228, da Lei n.º 9.279, de 14 de maio de 1996, indicadas no PL n.º 2056/2022". Além disso, acrescentou que:

"O texto com os ajustes sugeridos por esta coordenação-geral, que podem ainda ter sua redação aprimorada, tem por objetivo destacar e ressaltar que a receita do INPI deve ser revertida integralmente para os serviços prestados pelo INPI e garantir que a Lei Orçamentária Anual estabeleça as despesas do INPI no montante necessário à prestação dos serviços e à gestão do sistema de propriedade industrial, até o limite da receita anual proveniente das retribuições arrecadadas pelos serviços prestados".

9. A DIRPA, no Despacho (0811152), também expôs o entendimento a respeito do Projeto de Lei:

**Tabela 1: propostas de alteração da LPI**

Texto original da LPI	Texto da proposta.	Comentário
<p>Art. 6º</p> <p>.....</p> <p>§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.</p>	<p>Art. 6º .....</p> <p>§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a <u>patente e/ou o direito de prioridade poderão</u> ser requeridos por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.</p>	<p>Não está claro que "direito de prioridade" se refere a prioridade unionista ou trâmite prioritário. Se for o primeiro caso, sugerimos incluí-la na seção II do Capítulo II (art. 16 ou 17). Se for o segundo, consideramos a medida desnecessária, pois já é adotada nas modalidades de priorização vigentes.</p>
<p>Art. 16</p> <p>.....</p> <p>..</p> <p>§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.</p>	<p>Art. 16 .....</p> <p>§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, <u>por um ou mais de seus titulares</u>, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.</p>	<p>A DIRPA discorda da proposta. A necessidade que todos os coautores sejam nomeados e qualificados e que se apresente documento de cessão da prioridade garantem a legitimidade e a segurança dos pedidos de patente. A proposta abre brechas para conflitos que, aparentemente, são situações de litígio em questões relacionadas ao direito de reivindicar a prioridade.</p>
<p>Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:</p> <p>I - faça referência específica ao pedido original; e</p>	<p>Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, <u>até o final do exame</u>, desde que o pedido dividido:</p> <p>.....</p> <p><u>§1º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo deferimento do pedido de patente, o depositante será intimado para</u></p>	<p>Divisões voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias e dificultam a tramitação do pedido de patente. Desta forma propomos:</p> <p>Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou</p>

<p>II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original. Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.</p>	<p><u>apresentar pedido dividido, caso haja interesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.</u>  <u>§2º O marco final para apresentação do pedido dividido pelo depositante, no caso de deferimento do pedido, será o decurso do prazo previsto no §1º deste artigo.</u>  <u>§3º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo indeferimento do pedido, caberá apresentação do pedido dividido até a decisão final do INPI, incluída a instância recursal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.</u>  <u>§4º O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.</u></p>	<p>mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o <u>início</u> do exame, desde que o pedido dividido:</p> <p>.....</p>
<p>Art. 31  .....  Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido</p>	<p>Art. 31 .....  <u>§2º Para fins de interpretação desta lei, o final do exame será considerado o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo, conforme previsto no art. 212.</u></p>	<p>Divisões voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias e dificultam a tramitação do pedido de patente. Desta forma não concordamos com a proposta.</p>
<p>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.</p>	<p>Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações, <u>até o final do exame</u>, desde que <u>as alterações</u> se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, <u>mediante o pagamento das retribuições correspondentes.</u></p>	<p>Modificações voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias e dificultam a tramitação do pedido de patente. Desta forma propomos:</p> <p>Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o <u>início</u> do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.</p>
<p>Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.</p>	<p>Art. 37 .....  <u>§1º A decisão, em caso de deferimento do pedido de patente, determinará a intimação do depositante para apresentação de pedido dividido, caso haja interesse, nos termos do art. 26 desta lei.</u>  <u>§2º Caso a decisão seja pelo indeferimento, o depositante poderá apresentar, em conjunto ao recurso administrativo, requerimento de divisão do pedido nos termos do art. 26 desta lei</u></p>	<p>Divisões voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias e dificultam a tramitação do pedido de patente. Desta forma não concordamos com a proposta.</p>
<p>Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.</p>	<p>Art. 40-A. <u>O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.</u>  <u>§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação</u></p>	<p>Na ADI 5529 é feita uma análise detalhada sobre o impacto da extensão do prazo de vigência da patente e sua constitucionalidade. Na ocasião se decidiu pela extensão do prazo. Desta forma a DIRPA não é favorável à proposta.</p>

	<p><u>for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.</u>  <u>§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.</u></p>	
<p>Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:  I - produto objeto de patente;  II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentado.  § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.  § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.</p>	<p>Art. 42 .....  <u>§ 3º Ao titular da patente é assegurada a sustação liminar da violação ou de ato que a enseje, inclusive do desembaraço aduaneiro, mediante determinação judicial específica, antes mesmo da citação do réu.</u>  <u>§ 4º Eventual oposição de legislação e/ou de decisão judicial de jurisdição estrangeira não limitará o exercício dos direitos e da propriedade conferida pela patente em território nacional.</u></p>	
<p>Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:  I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou  II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.  Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.</p>	<p>Art. 183. <u>Fabricar produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade, sem autorização do titular.</u>  <u>Pena – prisão de 1 a 4 anos e multa.</u>  <u>Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, sem autorização do titular.</u></p>	
<p>Art. 184. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de utilidade quem:  I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou obtido por meio ou processo patentado; ou  II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patentado no País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo</p>	<p>Art. 184. <u>Exportar, vender, expor à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, produto fabricado com violação de patente de invenção ou modelo de utilidade, ou obtido por meio de processo patentado.</u>  <u>Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.</u>  <u>Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de modelo de utilidade ou obtido por meio de processo patentado no País, para os fins previstos no caput deste artigo, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento.</u></p>	

<p>diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p>		
<p>Art. 185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p>	<p>185. Fornecer componente de um produto patenteado, ou material ou equipamento para realizar um processo patenteado, desde que a aplicação final do componente, material ou equipamento induza, necessariamente, à exploração do objeto da patente.  <u>Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.</u></p>	
<p>Art. 187. Fabricar, sem autorização do titular, produto que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa</p>	<p>Art. 187 .....  <u>Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.</u></p>	
<p>Art. 188. Comete crime contra registro de desenho industrial quem: I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta ou recebe, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão; ou II - importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p>	<p>Art. 188. <u>Exportar, vender, expor ou oferecer à venda, ter em estoque, ocultar ou receber, para utilização com fins econômicos, objeto que incorpore ilicitamente desenho industrial registrado, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão.</u> <u>Pena – prisão de 1 a 4 anos e multa</u> <u>Parágrafo único - Nas mesmas penas incorre quem importa produto que incorpore desenho industrial registrado no País, ou imitação substancial que possa induzir em erro ou confusão, para fins previstos no caput deste artigo, e que não tenha sido colocado no mercado externo diretamente pelo titular ou com seu consentimento.</u></p>	
<p>Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou em parte; ou II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p>	<p>Art. 190 ..... <u>Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa</u></p>	

<p>Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou imitações com fins econômicos.</p> <p>Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p> <p>Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem vende ou expõe ou oferece à venda produtos assinalados com essas marcas.</p>	<p>Art. 191 ..... <u>Pena - prisão de 3 meses a 1 anos ou multa.</u></p>	
<p>Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", "semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não ressaltando a verdadeira procedência do produto.</p> <p>Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p>	<p>Art. 193 ..... <u>Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa.</u></p>	
<p>Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.</p> <p>Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.</p>	<p>Art. 194 ..... <u>Pena - prisão de 6 meses a 2 anos e multa</u></p>	
<p>Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:</p> <p>I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem;</p> <p>II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem;</p> <p>III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;</p> <p>IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos;</p> <p>V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda</p>	<p>Art. 195 ..... <u>XV – Busca limitar o exercício dos direitos conferidos por esta lei através de decisão judicial ou administrativa estrangeira.</u> <u>Pena - prisão de 1 a 4 anos e multa.</u></p>	

ou tem em estoque produto com essas referências;

VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;

VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve;

VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave;

IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem;

X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador;

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato;

XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou

XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser;

XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades

<p>governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos.</p> <p>Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.</p> <p>§1º Inclui-se nas hipóteses a que se referem os incisos XI e XII o empregador, sócio ou administrador da empresa, que incorrer nas tipificações estabelecidas nos mencionados dispositivos.</p> <p>§ 2º O disposto no inciso XIV não se aplica quanto à divulgação por órgão governamental competente para autorizar a comercialização de produto, quando necessário para proteger o público.</p>		
<p>Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.</p>	<p>Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão <u>que se fizerem necessárias</u>, nos crimes contra a propriedade industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos artigos deste Capítulo.</p> <p><u>Art. 200-A. Nos crimes que se procede mediante queixa e que deixam vestígios, a queixa não será recebida se não for instruída com laudo de exame técnico providenciado pelo próprio querelante e elaborado por pelo menos dois peritos portadores de diploma de curso superior, especializados na área do objeto do exame.</u></p>	
<p>Art. 201. Na diligência de busca e apreensão, em crime contra patente que tenha por objeto a invenção de processo, o oficial do juízo será acompanhado por perito, que verificará, preliminarmente, a existência do ilícito, podendo o juiz ordenar a apreensão de produtos obtidos pelo contrafator com o emprego do processo patenteado.</p>	<p>Art. 201. <u>Na diligência de busca e apreensão em crime contra patente, o oficial do juízo será acompanhado por dois peritos portadores de diploma de curso superior, preferencialmente especializados no objeto da perícia, que concluindo, preliminarmente, pela presença de indícios suficientes do ilícito, o comunicarão ao juiz, que ordenará a apreensão dos objetos do crime. Em qualquer hipótese, o laudo deverá ser juntado aos autos em três dias para homologação.</u></p> <p><u>Parágrafo único. O requerente da diligência poderá impugnar o laudo contrário à apreensão, e o juiz ordenará que ela se efetue, se reconhecer a improcedência das razões aduzidas pelos peritos.</u></p>	
<p>Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.</p> <p>§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.</p>	<p>Art. 216</p> <p>.....</p> <p><u>Art. 216-A. A assistência por advogado, nos processos administrativos tratados, nesta lei, é regulada da seguinte forma:</u></p> <p><u>I – é obrigatória a representação por advogado nos processos administrativos contenciosos previstos nesta lei, sendo estes os processos que envolvem qualquer tipo de intervenção ou participação de terceiros no curso do procedimento,</u></p>	

<p>§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.</p>	<p><a href="#">oposição ou alegação de nulidade, seja de marcas ou de patentes;</a> <a href="#">II – é facultativa nos demais casos.</a></p>	
<p>Art. 225. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.</p>	<p>Art. 225. <a href="#">Prescreve em 10 (dez) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.</a> <a href="#">Art. 225-A. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial proposta contra o INPI.</a> <a href="#">Art. 225-B. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para ajuste do prazo de vigência, contados a partir da expiração do prazo de vigência original.”</a></p>	
<p>Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.</p>	<p>Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, <a href="#">cujos valores e procedimento de recolhimento serão regulamentados</a> por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, <a href="#">observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.</a> Parágrafo único. Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à remuneração da prestação dos serviços públicos de competência do INPI, notadamente relacionados à condução dos processos administrativos de concessão de patentes e à gestão do sistema de patentes brasileiro.</p>	
<p>Art. 244. Revogam-se a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, e as demais disposições em contrário.</p>	<p>Art. 244. Revogam-se a nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, a Lei nº 6.348, de 7 de julho de 1976, os arts. 187 a 196 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, os arts. 169 a 189 do Decreto-Lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945, <a href="#">os arts. 525 a 530 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941</a>, e as demais disposições em contrário.</p>	

10. Por esse motivo, a DIRPA se pronunciou "favorável com ajustes" a alteração dos artigos 26 e 32; "contrário a modificação" dos artigos 6, 16, 31, 37 e 40; e "fora de competência" dos artigos 42, 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 200, 201, 216, 225, 228, 244.

11. É o relatório.

## 2. MÉRITO

12. Conforme relatado, esta Procuradoria foi instada a se manifestar sobre o Projeto de Lei n.º 2056, de 2022, que altera dispositivos da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, e da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

“Art. 6º .....

§ 1º O Presidente do INPI deverá, observando o intervalo máximo de 2 (dois) anos, publicar relatório referente à análise de sua adequação estrutural e de adequação de pessoal, apontando, minimamente, as deficiências apuradas, a necessidade de realização de concurso público, o cumprimento de metas estabelecidas em planos e programas em vigor, dentre outras matérias relevantes para a eficiência administrativa da autarquia. §2º O Presidente do INPI publicará relatório anual circunstanciado de suas atividades, no qual destacará o cumprimento da política do setor, definida pelos Poderes Legislativo e Executivo, e o cumprimento dos seguintes planos:

I - plano estratégico vigente, que conterà os objetivos, as metas e os resultados estratégicos esperados das ações do INPI relativos à sua gestão, às suas competências e às políticas públicas em propriedade industrial, bem como a indicação dos fatores externos alheios ao controle do Instituto que poderão afetar significativamente o cumprimento do plano.

II - plano de gestão anual que, alinhado às diretrizes estabelecidas no plano estratégico, será o instrumento anual do planejamento consolidado do INPI e contemplará ações, resultados e metas relacionados aos processos finalísticos e de gestão.

§3º São objetivos dos planos referidos no parágrafo 2º:

I - aperfeiçoar o acompanhamento das ações do INPI, inclusive de sua gestão, promovendo maior transparência e controle social;

II - aperfeiçoar as relações de cooperação do INPI com o Poder Público, em particular no cumprimento das políticas públicas relacionadas à propriedade industrial e à inovação definidas em lei;

III - promover o aumento da eficiência e da qualidade dos serviços do INPI de forma a melhorar o seu desempenho, bem como incrementar a satisfação dos interesses da sociedade, com foco nos resultados;

IV - permitir o acompanhamento da atuação administrativa e a avaliação da gestão do INPI.

§ 4º O relatório anual de atividades de que trata o parágrafo 2º deverá conter sumário executivo e será elaborado em consonância com o relatório de gestão integrante da prestação de contas do INPI, nos termos do art. 9º da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992, e disponibilizado aos interessados no sítio da autarquia na internet.

§ 5º É competência do Presidente do INPI o dever de cumprir os prazos estabelecidos neste artigo, sob pena de responsabilidade.”

13. Os deveres previstos pelo Projeto de Lei constituem, assim, na publicação de relatórios regulares relacionados à estrutura institucional, à necessidade de concursos, às atividades da autarquia, com os objetivos, as metas e os resultados estratégicos, cumpridos e alcançados, e o plano de gestão anual, com as ações, resultados e metas institucionais.

14. Além disso, o Projeto de Lei dispõe, nos termos do §3º do art. 6º, que o plano estratégico vigente e o plano de gestão anual mencionados objetivam aprimorar o acompanhamento das ações do INPI, as relações de cooperação da Instituição e permitir o acompanhamento da atuação administrativa e avaliação da gestão.

15. A elaboração e a publicação de planos de gestão institucionais, como instrumentos de planejamento, decorrem dos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência, inscritos no art. 37, *caput*, da Constituição Federal, bem como da legislação específica em matéria da Administração Pública.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

16. Além disso, o Decreto nº 9.203, de 22 de novembro, de 2017, que dispõe sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, define, no inciso I do art. 2º, governança pública como “conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade”.

17. O art. 3º do Decreto nº. 9203, de 2017, também prevê, nos incisos V e VI do art. 3º, os princípios da prestação de contas, da responsabilidade e da transparência como inerentes à governança pública e, no inciso III, do art. 4º, o monitoramento do desempenho e a avaliação da concepção, da implementação, dos resultados das políticas e das ações prioritárias para assegurar que as diretrizes estratégicas sejam observadas.

18. Os mecanismos para o exercício da governança estão descritos no art. 5º do Decreto. A estratégia, segundo o inciso II do art. 5º, abrange a “a definição de diretrizes, objetivos, planos e ações, além de critérios de priorização e alinhamento

entre organizações e partes interessadas, para que os serviços e produtos de responsabilidade da organização alcancem o resultado pretendido”.

19. O Decreto nº 9.203, de 2017, impõe, ainda, à alta administração dos órgãos e das entidades, mecanismos que incluam, no mínimo, formas de acompanhamento de resultados e soluções para melhoria do desempenho das organizações, nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do art. 6º.

20. O Decreto nº 9.203, de 2017, no art. 7º-A, estabelece também o Comitê Interministerial de Governança - CIG tem por finalidade assessorar o Presidente da República na condução da política de governança da administração pública federal.

21. No âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, também estão previstas as competências dos comitês internos de governança:

Art. 15-A. São competências dos comitês internos de governança, instituídos pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional:

I - auxiliar a alta administração na implementação e na manutenção de processos, estruturas e mecanismos adequados à incorporação dos princípios e das diretrizes da governança previstos neste Decreto;

II - incentivar e promover iniciativas que busquem implementar o acompanhamento de resultados no órgão ou na entidade, que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo decisório;

III - promover e acompanhar a implementação das medidas, dos mecanismos e das práticas organizacionais de governança definidos pelo CIG em seus manuais e em suas resoluções; e

IV - elaborar manifestação técnica relativa aos temas de sua competência.

22. Ressalte-se, ainda, que o art. 17 o Decreto nº 9.203, de 2017, exige que alta administração das organizações da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverá: “estabelecer, manter, monitorar e aprimorar sistema de gestão de riscos e controles internos com vistas à identificação, à avaliação, ao tratamento, ao monitoramento e à análise crítica de riscos que possam impactar a implementação da estratégia e a consecução dos objetivos da organização no cumprimento da sua missão institucional”.

23. Nesse contexto, o INPI atua conforme o Decreto nº 9.203, de 2017, com medidas institucionais como o Plano Estratégico-PE<sup>[1]</sup>, o Plano de Ação-PA<sup>[2]</sup>, o Central de Monitoramento-BI<sup>[3]</sup>, o Relatório de Gestão-RG<sup>[4]</sup> e compromissos no Plano Plurianual-PPA<sup>[5]</sup> e na Estratégica Nacional de Propriedade Intelectual- ENPI<sup>[6]</sup>.

24. Conclui-se, preliminarmente, que o Decreto nº 9.203, de 2017, estrutura o regime de governança da administração pública direta e indireta, prevê comitês, práticas de monitoramento, planejamento e direcionamento para a execução das metas e projetos dos órgãos, das fundações e das autarquias. Por essa razão, o INPI pautas suas ações nos termos do Decreto nº 9.203, de 2017, por meio dos instrumentos destacados.

25. Por conseguinte, compreende-se que a proposta de modificação ao art. 6º da Lei nº 5.648, de 1970, mostra-se desnecessária, uma vez que já existe regulamentação específica sobre a política de governança da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, que vincula as ações do INPI. Assim, sugere-se que a autarquia se manifeste contrariamente à alteração do art. 6º da Lei.

26. Ademais, o Projeto de Lei modifica dispositivos na Lei nº 9.279, de 1996, referentes à matéria de patentes. Em relação ao art. 6º da Lei, o propositivo altera o § 3º para determinar que o direito de prioridade poderá ser requerido por todas ou por qualquer pessoa que tenha realizado a invenção ou o modelo de utilidade, se a autoria for de vários indivíduos.

“Art. 6º .....

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente e/ou o direito de prioridade poderão ser requeridos por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.”

27. Contudo, a redação proposta pode causar insegurança jurídica, uma vez que a Lei nº 9.279, nos termos do § 3º do art. 6º da Lei nº 9.279, de 1996, permite que o requerimento da patente seja feito por todos aqueles que tiverem realizado a invenção ou o modelo de utilidade, desde que haja nomeação e qualificação dos demais, para ressalva dos respectivos direitos.

Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.

§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, **mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.**

28. O direito de prioridade, por sua vez, está disciplinado no art. 16 da Lei. Assim, ao pedido de patente, depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§ 2º A reivindicação de prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo número, data, título, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão de depósito ou documento equivalente, contendo dados identificadores do pedido, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§ 3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito.

§ 4º Para os pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, a tradução prevista no § 2º deverá ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da entrada no processamento nacional.

29. A reivindicação da prioridade do pedido de patente deverá ser feita, portanto, pelo titular do pedido, que não se confunde, necessariamente, com o autor da invenção ou do modelo de utilidade, nos termos do art. 6º da Lei. A Lei admite a reivindicação da prioridade no caso de cessão.

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

30. Com a modificação do Projeto de Lei, todos os autores da invenção e do modelo de utilidade poderão reivindicar o direito de prioridade da patente, ainda que não sejam titulares do pedido. Tal modificação pode causar conflitos entre titulares de pedidos e inventores, bem como insegurança jurídica na interpretação e aplicação do dispositivo.

31. Nesse ponto, a DIRPA manifestou-se sobre a alteração proposta ao art. 6º:

"Não está claro que "direito de prioridade" se refere a prioridade unionista ou trâmite prioritário. Se for o primeiro caso, sugerimos incluí-la na seção II do Capítulo II (art. 16 ou 17). Se for o segundo, consideramos a medida desnecessária, pois já é adotada nas modalidades de priorização vigentes".

32. Por esse motivo, sugere-se que o INPI se manifeste contrariamente à alteração do art. 6º da Lei nº 9.279, de 1996.

33. O Projeto de Lei também modifica o § 1º do art. 16 da Lei nº 9.279, de 1996.

“Art. 16 .....

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, por **um ou mais de seus titulares**, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.” (grifo nosso)

34. Nos termos da redação vigente do § 1º do art.16, reivindica-se a prioridade no ato de depósito do pedido de patente, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

§ 1º A reivindicação de prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

35. No propositivo, a reivindicação da prioridade do pedido de patente poderá ser feita por um ou mais dos seus titulares, o que, conforme apontado pela DIRPA, “abre brechas para conflitos que, aparentemente, são situações de litígio em questões relacionadas ao direito de reivindicar a prioridade”. Ressalte-se, ainda, como lembrado pela área técnica, que “a necessidade que todos os coautores sejam nomeados e qualificados e que se apresente documento de cessão da prioridade garantem a legitimidade e a segurança dos pedidos de patente”.

36. Por conseguinte, esta Procuradoria também sugere que o INPI se manifeste contrariamente à modificação do § 1º do art. 16 da Lei nº 9.279, de 1996.

37. O art. 26 da Lei nº 9.279, de 1996, é igualmente modificado pelo Projeto de Lei. O dispositivo legal trata dos requisitos para a divisão do pedido de patente, o qual pode ser feito até o final do exame, nos termos da redação atual do artigo. Compreende-se o exame, nos termos do art. 37 da Lei, até o proferimento da decisão de deferimento ou indeferimento do pedido.

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, **até o final do exame**, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

38. O propositivo modifica o marco temporal para a divisão do pedido. Exclui a previsão do “final do exame” como limite temporal para o requerimento no *caput*, tal como existe na redação vigente da Lei.

**“Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, desde que o pedido dividido:**

§1º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo deferimento do pedido de patente, o depositante será intimado para apresentar pedido dividido, caso haja interesse, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.

§2º O marco final para apresentação do pedido dividido pelo depositante, no caso de deferimento do pedido, será o decurso do prazo previsto no §1º deste artigo.

§3º Caso a decisão prevista no art. 37 desta lei seja pelo indeferimento do pedido, caberá apresentação do pedido dividido até a decisão final do INPI, incluída a instância recursal, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da publicação oficial.

§4º O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado”.

39. O propositivo também acrescenta três parágrafos ao art. 26 para regular o procedimento de requerimento de divisão do pedido, denominado apresentação de pedido dividido. Admite-se, então, o procedimento da apresentação do pedido “tanto para o caso de deferimento do pedido de patente quanto para o indeferimento, tendo como marco temporal para contagem do prazo de apresentação do pedido dividido a decisão do art. 37 da Lei nº 9.279/1996”<sup>[7]</sup>.

40. Afirma-se, ainda, na exposição de motivos do Projeto de Lei, que “a partir da publicação oficial da decisão, o depositante tem 60 (sessenta) dias para apresentação de eventual pedido dividido. Foram incluídos dois parágrafos ao art. 37 para refletir referida alteração no art. 26”.

41. Na redação proposta, portanto, “o final do exame será considerado o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo, conforme previsto no art. 212 – o qual prevê que os recursos administrativos previstos na lei serão dotados de efeito devolutivo”.

42. A DIRPA manifestou-se contrariamente à redação do Projeto de Lei do marco temporal para o requerimento de divisão de pedido, pois entendeu que “divisões voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias e dificultam a tramitação do pedido de patente”. e apresentou proposta de redação para o dispositivo:

43. Em seguida, a área técnica apresentou proposta de redação para o dispositivo:

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o **início** do exame, desde que o pedido dividido":

44. De fato, a extensão do prazo para o requerimento de divisão do pedido, tal como o Projeto de Lei propõe, pode atrasar o processo administrativo de exame, ao permitir que se retorne a discutir matéria já analisada. Além disso, a ampliação no prazo pode prejudicar terceiros interessados, como os concorrentes do depositante.

45. Neste ponto, esta Procuradoria já se pronunciou, na Nota Jurídica n. 00015/2025/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de que:

"A possibilidade de divisão do pedido no artigo 22 e 26 da LPI, que assim dispõe:

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

[...]

Como visto, um pedido de patente pode ser dividido por imposição do INPI, quando a proteção patentária pleiteada não se refira a um único conceito inventivo ou, então, o próprio depositante pode tomar a iniciativa de fazer a divisão.

Note-se que alguns usuários do sistema de patente têm por estratégia pulverizar suas invenções em várias patentes diversas, a fim de dificultar que seus concorrentes localizem patentes relacionadas a determinada tecnologia, dificultando com isso o combate a monopólios constituídos por meio de patentes de validade questionável. Com efeito, relatório da comissão europeia aponta que a simples cumulação de pedidos de patentes não pode por si ser considerada ilegítima, mas a ilegitimidade pode ser caracterizada quando houver pouca ou nenhuma justificativa para essa prática. (european commission, communication from the commission- executive summary of the pharmaceutical sector inquiry report. acessível em <http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/index.html>.)

Apesar da LPI facultar a divisão espontânea de pedidos de patentes, é preciso observar que esta divisão é realizada por conta e risco do usuário, que obviamente não pode utilizar o pedido de divisão para duplicar sua proteção patentária, dificultando que seus concorrentes questionem o privilégio, obrigando-os a ajuizar diversas demandas, para atacar diversas patentes, a fim de terem acesso a uma única tecnologia".

46. Por esse motivo, sugere-se que o INPI se manifeste contrariamente ao Projeto de Lei, no que diz respeito à alteração do art. 26 e apresente como substitutivo a proposta de redação indicada pela DIRPA.

47. O Projeto de Lei também modifica o art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996, para transformar o parágrafo único em §1º e acrescentar o §2º ao texto. Na redação do Projeto, o final do exame estará caracterizado apenas com a decisão final do recurso administrativo.

Projeto de Lei

“Art. 31 .....

§1º O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

§2º Para fins de interpretação desta lei, o final do exame será considerado o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo, conforme previsto no art. 212.”

Redação atual da 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.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido

48. A Diretoria de Patentes apresentou posicionamento contrário à medida. De fato, a redação proposta pode causar insegurança jurídica e tumulto processual. Nos termos do *caput* do art. 31 da Lei, desde a publicação do pedido até o final do exame, terceiros interessados poderão apresentar documentos e informações para subsidiar o exame. Com a mudança do conceito de final de exame para o momento posterior à decisão final do recurso administrativo, permite-se que o terceiro interessado apresente subsídios até na fase recursal. Existe o risco, assim, de ocorrer inovação na matéria a ser analisada em segunda instância administrativa, provocada pela apresentação de subsídios por terceiro interessado.

49. A redação vigente do art. 212 assegura que caberá recurso, a ser interposto no prazo de 60 (sessenta) dias, das decisões previstas na Lei. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, ou seja, serão devolvidas para a segunda instância as matérias que foram discutidas em primeira instância e que motivaram o indeferimento do pedido. O art. 213 da Lei prevê que os interessados sejam intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazões, mas, por consequência, também estão restritas às causas levantadas em primeira instância para indeferir o pedido.

50. Assim, a título exemplificativo, se um pedido de patente for indeferido por falta de atividade inventiva, tal como exige o art. 8º da Lei, não poderá ser alegado, em sede de contrarrazões, que o relatório do pedido não descrevia de modo claro e suficiente o objeto, nos termos do art. 24, uma vez que, em sede de primeira instância, já havia sido decidido que o objeto estava suficientemente descrito.

51. Assim, como se destaca no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 10/07:

**"os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno- que todas as questões objeto do apelo serão devolvidas para reexame do juízo ad quem, porém, não o prazo para apresentar qualquer outro pleito, face, exatamente, ao esgotamento da etapa de instrução do feito, vez que produzida a preclusão- o encerramento ou o impedimento de que alguma coisa se faça (in Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva).**

52. A preclusão administrativa, prevista no §2º do art. 62 da Lei nº 9784, de 1999, garante, portanto, que as questões de forma e de mérito não sejam discutidas continuamente no processo. Atende-se, ao mesmo tempo, aos princípios da segurança e da duração razoável do processo, inscritos nos incisos XXXVI e LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal.

53. Por conseguinte, sugere-se que o INPI se manifeste de forma contrária à redação do art.31 apresentada pelo Projeto de Lei.

54. O Projeto de Lei traz, ainda, alterações ao art. 32 da Lei nº 9279, de 1996.

Projeto de Lei

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações, até o final do exame, desde que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, mediante o pagamento das retribuições correspondentes.”

55. A área técnica pronunciou-se de forma desfavorável à medida, ao ratificar que “modificações voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias e dificultam a tramitação do pedido de patente”, e apresentou proposta para a redação do dispositivo:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o início do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

56. A redação atual do art. 32 da Lei prescreve que o depositante poderá efetuar alterações no pedido, para melhor esclarecê-lo ou defini-lo, até o requerimento do exame, desde que estas modificações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Nos termos do art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, o depositante possui o prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados da data do depósito, para requerer o exame do pedido, sob pena de arquivamento do pedido.

57. Nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Conteúdo do Pedido de Patente (Bloco I), instituídas pela Portaria/INPI/DIRPA Nº 16, de 02 de setembro de 2024, explica-se o conceito de matéria inicialmente revelada:

Matéria Inicialmente Revelada no Relatório Descritivo

2.20 O artigo 32 da LPI estabelece que para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, a depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. Entende-se matéria revelada como toda a matéria que consta do pedido de patente como um todo: relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos (se houver).

58. Em seguida, a área técnica esclarece o procedimento em razão da regra do art. 32 da Lei:

"2.21 Não há objeções para que a depositante introduza emendas no relatório descritivo, relativas apenas a uma melhor descrição do estado da técnica, bem como a eliminação de incoerências no texto, a qualquer tempo.

2.22 A inclusão de dados, parâmetros ou características da invenção que não constavam do pedido originalmente depositado constitui acréscimo de matéria e como tal não pode ser aceita.

Exemplo <sup>1</sup>: Em pedido de patente que se refere a uma composição química contendo diversos ingredientes, um ingrediente adicional a esta composição seria considerado acréscimo de matéria indevido. Da mesma forma, um pedido de patente de invenção que descreva um quadro de bicicleta sem especificar o tipo de material, implicaria acréscimo de matéria, caso a depositante do pedido solicitasse emenda que descrevesse tal material como sendo alumínio, essencial para a invenção. No caso desta emenda representar apenas o estado da técnica, a mesma seria aceita.

Exemplo <sup>2</sup>: Em uma invenção que se refira a uma borracha, sem em nenhum momento revelar explicitamente, por exemplo, que a borracha é elástica, uma emenda no relatório descritivo que mencione esta característica pode ser aceita sem que isso se configure em acréscimo de matéria, uma vez que tal característica é inerente a qualquer borracha, para um técnico no assunto, por ocasião do depósito.

2.23 As emendas no relatório descritivo, decorrentes de exigência técnica ou ciência de parecer formulada pelo INPI deverão ser examinadas. Se nesta ocasião a depositante apresentar emendas voluntárias no relatório descritivo não diretamente decorrentes do exame, estas também deverão ser examinadas e serão aceitas desde que se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Após o requerimento de exame, as emendas voluntárias apresentadas ao relatório descritivo poderão ser aceitas, desde que limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido"<sup>[8]</sup>.

59. A Lei estabelece, portanto, limite temporal e material para que sejam feitas alterações no pedido de patente. Restringem-se as modificações ao momento do requerimento do exame, bem como à matéria inicialmente revelada no pedido, ou seja, a matéria que consta do pedido de patente como um todo: relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos. Assegura-se, dessa forma, que, no início do exame técnico o pedido será analisado com base em seus elementos principais, descritos no art. 19 da Lei. Impede-se, por exemplo, a ampliação da matéria reivindicada, que poderia causar prejuízo a terceiros.

60. Ressalte-se que a interpretação do art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, constitui tema sensível, tendo sido objeto de discussão em sede de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal. Assim, explica-se no Parecer nº 033-2027-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0:

"3. Neste passo, importante o registro de que, em 08/08/2003, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de afastar o procedimento até então adotado pelo INPI no que concerne à aplicação do art. 32 da Lei 9379/96, declarando-se, por conseguinte, inválida a orientação contida no parecer PROC/DICONS nº 07/2002, o qual à época ostentava caráter normativo no âmbito da Autarquia.

4. O parecer PROC/DICONS nº 07/2002 estabelecia a possibilidade de alteração do quadro reivindicatório de um pedido de patente, mesmo que solicitada após o requerimento de exame, mantida, no entanto, a necessidade de respeito à matéria inicialmente revelada. Essa era, na época, a interpretação que vigia no INPI, a qual norteava de modo geral o exame realizada na Autarquia em função do caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI ao referido parecer.

5. A ação ajuizada pelo MPF foi autuada sob o nº 2003.51.01.513584-5 e tramitou perante a 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 1ª instância, o pedido inicial foi julgado improcedente. Irresignado, o MPF interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo Eg. TRF- 2ª Região de forma unânime através de acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARECER NORMATIVO DO INPI DANDO INTERPRETAÇÃO CONTRA LEGEM AO ARTIGO 32 DA LPI. *AMICUS CURIAE*. POSSIBILIDADE DE SUA ADMISSÃO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DO CARÁTER NORMATIVO PRO PARTE DA PRESIDÊNCIA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRETENSÃO INICIAL MAIS AMPLA QUE A REVOGAÇÃO DO PARECER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS.

1. Trata-se de ação civil pública movida pelo MPF, motivada pela atribuição de caráter normativo ao parecer Proc/DICONS nº 07/2002, que deu interpretação extensiva ao artigo 32 da LPI, visando a ser determinada não apenas a abstenção do INPI de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal.

2. Intervenção de terceiros- advogados e agentes da propriedade industrial- nos autos, a título de '*amicus curiae*', trazendo pareceres de duvidosa imparcialidade. Possibilidade de sua intervenção em feitos em caráter excepcionalíssimo, não havendo na hipótese nenhuma fundamento legal.

3. Após prolatada sentença, que julgou improcedente o pedido, levando o MPF a interpor apelação, cujo julgamento chegou a ser incluído em pauta, comunicou o INPI estar reanalisando a inteligência da Portaria e, após, comunicou a revogação de seu caráter normativo, adotando, para tanto, os mesmos fundamentos jurídicos expostos pelo MPF em sua inicial e demais pronunciamentos no curso do presente processo.

4. Hipótese de reconhecimento do pedido, levando à extinção do processo, com julgamento do mérito, com base no art. 269, II do CPC, com reforma da sentença e procedência do pedido inicial, tal como formulado, com condenação do INPI em todos os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a resistência da Autarquia durante o correr do processo

5. Apelação provida, nos termos supramencionados".

61. Por conseguinte, sugere-se que o INPI se posicione de forma contrária ao texto proposto pelo Projeto de Lei e apresente como substitutivo a proposta de redação indicada pela DIRPA.

62. O Projeto de Lei modifica, ainda, o art. 37 da Lei nº 9.279, de 1996, para acrescentar os §§ 1º e 2º ao dispositivo.

“Art. 37 .....

§1º A decisão, em caso de deferimento do pedido de patente, determinará a intimação do depositante para apresentação de pedido dividido, caso haja interesse, nos termos do art. 26 desta lei.

§2º Caso a decisão seja pelo indeferimento, o depositante poderá apresentar, em conjunto ao recurso administrativo, requerimento de divisão do pedido nos termos do art. 26 desta lei”.

63. A redação vigente do art. 37 dispõe que concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. A Diretoria de Patentes mostrou-se contrária à proposta e reiterou que divisões voluntárias após o início do exame são consideradas protelatórias.

64. Destaca-se que o propositivo permite que o requerimento da divisão do pedido após a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido. Nesse ponto, ratifica-se o que já foi sustentado, nesta manifestação, sobre a proposta de redação para o art. 26 da Lei nº 9.279, de 1996, feita pelo Projeto de Lei.

65. Desse modo, compreende-se que a extensão do prazo para o requerimento de divisão do pedido pode atrasar o processo administrativo de exame, ao permitir que se retorne a discutir matéria já analisada. Além disso, a ampliação no prazo pode prejudicar terceiros interessados, como os concorrentes do depositante.

66. Por conseguinte, sugere-se que o INPI se posicione de forma contrária ao texto proposto pelo Projeto de Lei.

67. O propositivo também acrescenta o art. 40-A à Lei nº 9.279, de 1996.

“Art. 40-A. O titular da patente poderá requerer compensação do prazo de vigência da patente sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, contado em dobro.

§1º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa ou judicial, em qualquer hipótese.

§2º O procedimento de compensação de prazo pela via administrativa será previsto em regulamento.”

68. O Projeto de Lei permite que o titular da patente requeira compensação do prazo de vigência sempre que os atos do INPI, nos processos de concessão de patente, violarem o prazo do art. 49 da Lei nº 9.784, de 1999, contado em dobro.

Lei nº 9.784, de 1999.

Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até **trinta dias para decidir**, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

69. Deste modo, conforme o texto do Projeto de Lei, os atos do INPI, em processos de concessão de patente, deveriam ser realizados, em regra, em 60 (sessenta) dias. Em caso contrário, o titular da patente poderia requerer a compensação do prazo na vigência da patente, sendo tal compensação limitada ao prazo máximo de 5 (cinco) anos.

70. A vigência da patente, de 20 (vinte) anos para a de invenção e 15 (quinze) anos para a de utilidade, é contada a partir da data do depósito, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996. Na redação original da Lei, o prazo de vigência não

poderia ser inferior a 10 (dez) anos, no caso da patente de invenção, nem a 7 (sete) anos, para a de modelo de utilidade, a contar da data da concessão.

Art. 40. Redação original

Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.

71. Todavia, o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, foi objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5529, na qual se alegou, em síntese, “ofensa aos arts. 5º, caput e incisos XXXII e LXXVIII; 37, caput e § 6º; e 170, incisos IV e V, da Constituição Federal. [...] aduz que a regra prevista no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) seria inconstitucional, pois acarretaria a indeterminação do prazo de vigência das patentes”.

72. Na ADIN 5529, considerou-se que a ampliação do prazo de vigência de patente, em razão da previsão do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996 gerava “ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde”.

73. Além disso, concluiu-se que o prazo para exclusiva proteção do invento mostrava-se indeterminado, com a previsão do parágrafo único do art. 40 da Lei, o que é contrário ao objetivo primordial do sistema da propriedade industrial, pois

“a temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração”.

74. Transcreve-se, a seguir, a ementa do julgamento da ADIN 5529:

Ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996. Lei de propriedade industrial. Ampliação do prazo de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. Indeterminação do prazo de exploração exclusiva do invento. Ofensa à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde. Procedência do pedido. Modulação dos efeitos da decisão.

1. A proteção à propriedade industrial, prevista como direito fundamental no art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988, se dá de forma temporária e com fundamento no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se circunscreve a um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.

2. Segundo o caput do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito. A Lei de Propriedade Intelectual (LPI) prevê, ainda, uma regra adicional no parágrafo único do dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade. Portanto, extrai-se do art. 40 a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente: a data do depósito e a data da concessão do pedido.

3. O parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação do respectivo processo administrativo no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Assim, caso a autarquia leve mais de 10 (dez) anos, no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.

4. O parágrafo único do art. 40 da LPI teria sido instituído com o objetivo de compensar o acúmulo de pedidos de patentes (backlog) no INPI. O fenômeno existe desde a edição da Lei nº 9.279/1996, a qual, para se adequar ao Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio (Acordo TRIPS), tornou patenteáveis determinados produtos antes não sujeitos à exploração exclusiva. Internalizado o acordo e editada a Lei nº 9.279/1996 sem que fosse utilizado o prazo de transição conferido aos países em desenvolvimento, a autarquia federal não estava devidamente equipada para receber a carga adicional de novos

produtos registrados, o que gerou um grande passivo de pedidos.

5. O Acordo TRIPS, no art. 33, assegura à patente no mínimo 20 anos de vigência desde o depósito do respectivo pedido. A lógica do acordo é que o mero depósito gera uma presunção em favor do requerente. Portanto, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40, não deriva do Acordo TRIPS; tampouco encontra paralelo em outras jurisdições, nas quais os direitos adicionais de exclusividade seguem uma lógica essencialmente diversa da adotada pela legislação brasileira, por terem aplicação reduzida, limitada a casos específicos e não serem direitos automáticos. Os instrumentos adotados no exterior para estender o período de exploração exclusiva de invenções- em suas variadas formas, prazos e regras específicas - contêm mecanismos que impedem que o prazo de validade da patente seja estendido por mais tempo do que o necessário.

6. O parágrafo único do art. 40 é desarrazoado sob diversos aspectos, haja vista que ele acaba por tornar o prazo de vigência das patentes indeterminado. Com efeito, não se sabe o prazo final da vigência de uma patente no Brasil até o momento em que essa é efetivamente concedida, o que pode demorar mais de uma década. A consequência prática disso é a ausência, de fato, de limitação temporal para a proteção patentária no Brasil, redundando no cenário absurdo de haver patentes vigendo no país por prazos extremamente extensos, de cerca de 30 anos, o que desborda dos limites da razoabilidade e faz o país destoar das demais jurisdições em matéria de proteção da propriedade industrial.

7. Estando vigente o parágrafo único do art. 40, o prazo entre o depósito e a concessão de uma patente sempre será indeterminado, com ou sem backlog no INPI, visto que o tempo de processamento pelo escritório de patentes é um elemento indeterminado, dadas a complexidade envolvida na análise desse tipo de pedido - que é variável e depende do produto e do setor tecnológico pertinentes - e as intercorrências que podem ocorrer no trâmite administrativo -, algumas delas ensejadas pelos próprios requerentes no intuito de se beneficiarem da extensão automática prevista na norma questionada. Nesse sentido, mesmo que o INPI venha a superar o atraso crônico na análise dos pedidos de patentes, remanescerá a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40.

8. A prorrogação do prazo de vigência da patente prevista na Lei de Propriedade Industrial, além de não contribuir para a solução do atraso crônico dos processos submetidos ao INPI, acaba por induzir ao descumprimento dos prazos previstos no caput do art. 40, pois ameniza as consequências da mora administrativa e prolonga o período de privilégio usufruído pelos depositantes, em prejuízo dos demais atores do mercado, além da própria Administração Pública e da sociedade como um todo. Há elementos suficientes nos autos que apontam para o fato de que a norma questionada retroalimenta o backlog, contribuindo para gerar o fenômeno que ela busca contornar, em direta afronta aos princípios da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF) e da eficiência administrativa (art. 37, caput, CF).

9. O impacto da extensão do prazo de vigência de patentes no Sistema Único de Saúde (SUS) é digno de atenção, pois, sendo ele um dos maiores sistemas de saúde pública do mundo e contando com uma rede de atendimento que visa universalizar o acesso à saúde gratuita, demanda recursos públicos compatíveis com sua amplitude e complexidade, os quais, todavia, esbarram em problemas financeiros e orçamentários típicos de um país em desenvolvimento como o Brasil. O domínio comercial proporcionado pela patente por períodos muito longos tem impacto no acesso da população a serviços públicos de saúde, uma vez que onera o sistema ao eliminar a concorrência e impor a aquisição de itens farmacêuticos por preço estipulado unilateralmente pelo titular do direito, acrescido do pagamento de royalties sobre os itens patenteados que o Poder Público adquire e distribui.

10. Quanto maior o prazo de exclusividade usufruído pelo titular da patente farmacêutica, mais será onerado o poder público e a sociedade, considerando-se a necessidade de aquisição de medicamentos em larga escala para a execução de políticas públicas em saúde. Esse contexto se torna ainda mais gravoso e dotado de urgência diante da emergência internacional de saúde decorrente da pandemia da Covid-19. O enfrentamento de uma crise de tamanha magnitude envolve a gestão de recursos escassos de diversas ordens, e não somente aqueles associados à aquisição de medicamentos com possível indicação para o tratamento da doença. A pressão sobre o sistema de saúde aumentou de forma global, elevando a demanda por insumos em toda a cadeia de atendimento.

11. O prolongamento indevido dos prazos de vigência de patentes farmacêuticas reveste-se de caráter injusto e inconstitucional, por privilegiar o interesse particular em detrimento da coletividade, impactando de forma extrema a prestação de serviços de saúde pública no país e, conseqüentemente, contrariando o direito constitucional à saúde (art. 196 da Constituição de 1988). A extensão do prazo de vigência das patentes afeta diretamente as políticas públicas de saúde do país e obsta o acesso dos cidadãos a medicamentos, ações e serviços de saúde, causando prejuízos não apenas a concorrentes e consumidores, mas, principalmente, àqueles que dependem do Sistema Único de Saúde para garantir sua integridade física e sua sobrevivência.

12. A indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da Lei 9.279/1996 gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. A previsibilidade quanto ao prazo de vigência das patentes é essencial para que os agentes de mercado (depositantes, potenciais concorrentes e investidores) possam fazer escolhas racionais. Ademais, a ausência de regras claras dá margem ao arbítrio e à utilização oportunista e anti-

isonômica das regras do jogo, tais como as estratégias utilizadas pelos depositantes para prolongar o período de exploração exclusiva dos produtos.

13. A temporalidade prevista no art. 5º, inciso XXIX, da CF/88 deve ser interpretada à luz do escopo da proteção patentária, que não se restringe a tutelar os interesses dos inventores/depositantes das patentes, garantindo, também, o usufruto do invento por toda a sociedade (i) a partir de regras claras e (ii) por prazo razoável. Portanto, a vantagem concorrencial concedida a autores de invenções ou modelos de utilidade deve ter vigência determinada e previsível, de forma que não apenas seus beneficiários, mas também os demais atores da indústria, possam aferir com exatidão a data do término da vigência da patente. Nesse sentido, o dispositivo questionado não observa o quesito da temporariedade, pois, ao se vincular a vigência da patente à data de sua concessão, ou seja, indiretamente ao tempo de tramitação do respectivo processo no INPI, se indetermina o prazo de vigência do benefício, o que concorre para a extrapolação dos prazos previstos no caput do art. 40 da LPI e para a falta de objetividade e previsibilidade de todo o processo.

14. A temporariedade da patente permite a harmonização da proteção à inventividade com o cumprimento da função social da propriedade, pois, apesar de resguardar os direitos dos autores de inventos ou modelos de utilidade por um período determinado, incentivando e remunerando os investimentos em inovação, garante ao restante da indústria e, em última análise, à sociedade, a possibilidade de se apropriar dos benefícios proporcionados pelos produtos da criatividade a partir da extinção dos privilégios de sua exploração.

15. O parágrafo único do art. 40 da LPI autoriza o adiamento da entrada da concorrência no mercado e a permanência dos efeitos da exclusividade por prazo indeterminado e excessivo, proporcionando a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros, aprofundando a desigualdade entre os agentes econômicos e transformando o que era justificável e razoável em inconstitucional, estando configurada, portanto, ofensa à função social da propriedade intelectual (art. 5º, inciso XXIX, c/c o art. 170, inciso III), à livre concorrência e à defesa do consumidor (art. 170, incisos IV e V).

16. A demora no tempo de exame das patentes é uma realidade que precisa ser combatida, para se garantir segurança jurídica a todos os agentes do mercado. Nada justifica um período de exame administrativo de cerca de dez anos. Apelo ao administrador público federal (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, Agência Nacional de Vigilância Sanitária e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde) para que envide efetivos esforços no sentido de superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes.

**17. Ação direta julgada procedente, declarando-se a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.**

18. Modulação dos efeitos da decisão, conferindo-se efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento, de forma a se manterem as extensões de prazo concedidas com base no preceito legal, preservando-se, assim, a validade das patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da aplicação do aludido preceito. Ficam ressaltadas da modulação (i) as ações judiciais propostas até o dia 7 de abril de 2021 (data da concessão parcial da medida cautelar no presente processo) e (ii) as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde. A ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resultará na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI, devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 da Lei 9.279/1996 e resguardados eventuais efeitos concretos já produzidos em decorrência da extensão de prazo das referidas patentes".

75. Após a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 1996, o inciso XXVI do art. 57 da Lei nº 14.195, de 26 de agosto de 2021, revogou o dispositivo.

76. Compreende-se, portanto, que nova previsão de extensão do prazo de patentes, tal como existia no parágrafo único do art. 40 da Lei, seria considerada, muito provavelmente, inconstitucional, em razão dos fundamentos do julgamento da ADIN 5529.

77. Nesse sentido, esta Procuradoria, assim como a Diretoria de Patentes, manifesta-se contrariamente à proposta de acréscimo do art. 40-A à Lei nº 9.279, de 1996 e sugere que a autarquia seja desfavorável ao propositivo nesse ponto.

78. O Projeto de Lei também acrescenta o §3º ao art. 42 da Lei nº 9.279, de 1996, para assegurar ao titular da patente a sustação liminar da violação ou de ato que a enseje, inclusive do desembaraço aduaneiro, mediante determinação judicial específica, antes mesmo da citação do réu. Além disso, conforme o § 4º do art. 42, incluído pelo propositivo, eventual oposição de legislação e/ou de decisão judicial de jurisdição estrangeira não limitará o exercício dos direitos e da propriedade conferida pela patente em território nacional.

79. Ressalte-se, portanto, que a modificação proposta relaciona-se à proteção conferida pela patente e, não com o processo administrativo de concessão da patente. Por esse motivo, sugere-se que a autarquia se posicione como fora da competência a este ponto do Projeto de Lei.

80. O Projeto de Lei traz modificações, ainda, aos arts. 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 193, 194, 195, 200, 201 da Lei nº 9.279, de 1996, assim como acrescenta o art. 200-A à Lei. Os dispositivos tratam dos crimes contra a propriedade industrial, tema que não se encontra entre as competências institucionais. Dessa maneira, sugere-se que o INPI se posicione, em relação a alteração desses dispositivos da Lei, como fora de competência.

81. O propositivo acresce, ainda, o art.216-A à Lei nº 9.279, de 1996, para dispor sobre a obrigatoriedade da atuação de advogado nos processos administrativos perante o INPI, nos quais haja a intervenção ou participação de terceiros.

“Art. 216-A. A assistência por advogado, nos processos administrativos tratados, nesta lei, é regulada da seguinte forma:

I – **é obrigatória a representação por advogado nos processos administrativos contenciosos previstos nesta lei, sendo estes os processos que envolvem qualquer tipo de intervenção ou participação de terceiros no curso do procedimento, oposição ou alegação de nulidade, seja de marcas ou de patentes;**

II – é facultativa nos demais casos.”

82. Atualmente, o art. 216 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê que os atos praticados perante a autarquia podem ser feitos pelas próprias partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. A exigência da atuação de advogados nos processos, nos quais há a intervenção de terceiros, tende a gerar mais custos aos envolvidos nos processos, implicando, portanto, na redução de acesso, sobretudo das pequenas empresas e pessoas físicas, ao sistema de proteção de propriedade industrial.

83. Por essas razões, sugere-se que o INPI seja desfavorável a esta alteração.

84. O Projeto de Lei modifica o prazo do art. 225 para estabelecer que a ação para a reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial prescreve em 10 (dez) anos. Atualmente, o prazo prescricional da ação está previsto em 5 (cinco) anos. Compreende-se que a medida não se relaciona diretamente com a concessão do direito de propriedade, motivo pelo qual não se identifica razão para oposição à medida.

85. A proposta também acrescenta os arts. 225-A e 225-B à Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 225-A. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial proposta contra o INPI.

Art. 225-B. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para ajuste do prazo de vigência, contados a partir da expiração do prazo de vigência original.”

86. O art. 225-A dispõe que prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade proposta contra o INPI. Destaca-se, entretanto, que a Lei nº 9.279, de 1996, dispõe sobre a concessão de direitos de propriedade industrial. Logo, a responsabilidade civil do INPI não apresenta pertinência temática com a matéria disciplinada na Lei. Desse modo, sugere-se que a autarquia se posicione de forma contrária a esta alteração proposta.

87. O art. 225-B, por sua vez, determina que “prescreve em 5 (cinco) anos a ação para ajuste do prazo de vigência, contados a partir da expiração do prazo de vigência original”. O ajuste no prazo de vigência, previsto no propositivo, decorre do art. 40-A, que admite a compensação sempre que a prática de atos do INPI, nos processos administrativos de concessão de patentes, violar o prazo previsto no art. 49, da Lei nº 9.784, de 1999. A compensação, nos termos do §1º do art. 40-A, pode ser feita pela via administrativa ou judicial.

88. Conforme apontado nos itens 67 a 77 desta manifestação, no julgamento da ADIN 5529, considerou-se que a ampliação do prazo de vigência de patente, em razão do atraso na concessão da patente, causa prejuízo à "à segurança jurídica, à temporalidade da patente, à função social da propriedade intelectual, à duração razoável do processo, à eficiência da administração pública, à livre concorrência, à defesa do consumidor e ao direito à saúde". Por essa razão, sugere-se que o INPI se manifeste contrariamente a previsão do art. 225-B.

89. O Projeto de Lei altera, ainda, o art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996.

"Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujos valores e procedimento de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI, **observado o disposto na Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.**

Parágrafo único. Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à remuneração da prestação dos serviços públicos de competência do INPI, notadamente relacionados à condução dos processos administrativos de concessão de patentes e à gestão do sistema de patentes brasileiro."

90. A redação atual do dispositivo está descrita a seguir:

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

91. Nesse ponto, a Coordenação-Geral de Orçamentos e Finança manifestou-se no sentido de que a referência à Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI, não acrescenta um propósito aparente, o que pode confundir o intérprete da norma. Ademais, argumenta que "há uma ênfase aos serviços de patentes, o que demonstra um excesso de foco, que pode até distorcer a realidade, dando a entender que a receita deve ser revertida especialmente ou diferenciadamente à prestação dos serviços de patentes".

92. Por esse motivo, a área técnica justifica que

“a alteração do parágrafo único original e a proposição de mais um parágrafo tem como objetivo manter o destaque de que a receita do INPI deve ser revertida integralmente para os serviços prestados pelo INPI. Além disso, o texto substitutivo objetiva não diferenciar os serviços de patentes dos demais, conforme estava direcionado na proposta original do PL. Por fim, o texto proposto propõe que de fato a receita arrecadada seja revertida para os serviços prestados, no montante necessário apresentado pelo INPI, por meio da Lei Orçamentária Anual”.

93. Em seguida, a CGOF apresenta proposta de texto substitutivo:

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei serão cobradas retribuições, cujos valores e procedimentos de recolhimento serão regulamentados por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

§ 1º Os valores arrecadados deverão ser destinados exclusivamente à prestação dos serviços públicos sob competência do INPI e à gestão do sistema de propriedade industrial brasileiro.

§ 2º A Lei Orçamentária Anual deverá estabelecer a despesa anual do INPI em valores compatíveis com as necessidades apresentadas pela autarquia para a prestação dos serviços e a gestão do sistema de propriedade industrial, até o limite da receita anual proveniente das retribuições abrangidas no caput.

94. Esta Procuradoria anui com o posicionamento da CGOF e sugere que o INPI se posicione, quanto à alteração do art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996, de forma favorável com emendas.

95. O art. 244 da Lei nº 9.279, de 1996, referido pelo Projeto de Lei, constitui a cláusula de revogação.

96. O art. 3º do propositivo é a cláusula de vigência.

### 3. CONCLUSÕES

97. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria sugere que o INPI se posicione de forma favorável com emendas ao Projeto de Lei n.º 2056, de 2022 e com as seguintes restrições lançadas nos itens: 25, 32, 36, 46, 53, 61, 66, 77 e 83.

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) 52402011196202252 e da chave de acesso bdb89b5

Categoria	Espécie	Nº	Ano	Data	NUP	Normativo	Situação	Legislação	correlação
projeto de Lei	parecer	18	2025	27/08/25	52402.011196/2022-52	Não	Vigente	Lei nº 5.648, de 1970, Lei nº 9.279, de 1996, Decreto nº 9.203, de 2017, arts. 5º, caput e incisos XXXII e LXXVIII; 37, caput e § 6º; e 170, incisos IV e V, da Constituição Federal.	Nota Jurídica n. 00015/2025/CG CONT/PFE-INPI/PGF/AGU

**Notas:**

1. instrumento de planejamento plurianual que estabelece o direcionamento estratégico quadrienal do INPI em <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico>.
2. instrumento de planejamento anual desdobrado do planejamento estratégico do INPI. Idem.
3. painel BI dos resultados da execução das metas, projetos e orçamentária do Plano de Ação. Idem.
4. relato das atividades e desempenho da gestão que compõe a Prestação de Contas anual ao TCU. Idem.
5. compromisso de metas e entregas do INPI no Plano Plurianual do Governo Federal. Idem.
6. compromissos de metas e entregas do INPI na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI). Idem.
7. *Justificativa ao Projeto de Lei*.
8. *Diretrizes de Exames de Pedidos de Patentes*, págs. 11 a 13.



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 2752007612 e chave de acesso bdb89b5 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: 29-08-2025 14:13. Número de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.