



Propostas de Aperfeiçoamento da LPI

Relatório de sugestões apresentadas pelos servidores do INPI e de manifestação pelas Unidades Regimentais competentes

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Sumário

| | |
|---|-----------|
| Sumário | 2 |
| Introdução ao Relatório | 3 |
| Avaliação da DIRPA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Patentes | 5 |
| Propostas aceites pela DIRPA para alteração da LPI..... | 5 |
| Propostas a serem disciplinadas por norma infralegal pela DIRPA..... | 7 |
| Propostas que a DIRPA necessita de estudo ou esclarecimento..... | 9 |
| Propostas rejeitadas totalmente pela DIRPA..... | 9 |
| Conclusão da análise da DIRPA..... | 11 |
| Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Desenhos Industriais | 12 |
| Sugestões sobre DI prioritárias..... | 13 |
| Outras sugestões sobre DI não prioritárias..... | 14 |
| Sugestão sobre DI considerada não procedente..... | 17 |
| Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Marcas | 18 |
| Sugestões sobre marcas prioritárias..... | 19 |
| Outras sugestões sobre marcas não prioritárias..... | 20 |
| Sugestões sobre marcas consideradas não procedentes..... | 22 |
| Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Indicações Geográficas | 24 |
| Sugestões sobre IG prioritárias..... | 24 |
| Outra sugestão não prioritária sobre IG..... | 27 |
| Sugestões sobre IG consideradas não procedentes..... | 27 |
| Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre as Disposições Gerais | 28 |
| Sugestão prioritária para a DIRMA sobre as disposições gerais..... | 28 |
| Outras sugestões não prioritárias sobre as disposições gerais..... | 29 |
| Contratos de Tecnologia | 30 |
| Contribuição aceita pela CGTEC para alteração da LPI..... | 30 |
| Contribuições a serem disciplinadas por norma infralegal pela CGTEC..... | 31 |
| Contribuições sem aderência à atuação da CGTEC..... | 32 |
| Conclusão da análise da CGTEC..... | 32 |
| Avaliação da CGREC sobre as Propostas de Alteração da LPI | 33 |
| Desenhos Industriais..... | 33 |
| Marcas..... | 34 |
| Contratos de Tecnologia..... | 35 |
| Patentes..... | 35 |
| Outros aspectos..... | 36 |
| Considerações Finais do Grupo de Trabalho | 37 |
| Ficha Técnica | 39 |

Introdução ao Relatório

O Grupo de Trabalho da Revisão da LPI (GTPI) desenvolve suas atividades no marco do Plano Estratégico do INPI 2023-2026 que estabeleceu, como um de seus direcionadores, a elaboração de proposta de revisão da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - nº 9.279/1996, com foco na otimização do processamento dos pedidos de direitos de propriedade industrial. Sua formalização se deu por meio da Portaria PR nº 130, de 16 de maio de 2025, integrando servidores do Gabinete da Presidência (GAB/PR); Superintendência Regional Centro-Oeste (SRPI-CO); Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA); Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA); Coordenação-Geral de Transferência de Tecnologia (CGTEC); e Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC).

O contexto institucional de criação do GTPI também abrange a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI). Publicada em 2020, com o objetivo de alcançar um sistema de propriedade intelectual efetivo e equilibrado, a ENPI é uma política de Estado que inclui, entre os seus Eixos Estratégicos, a Modernização dos Marcos Legais. Uma das ações realizadas nesse Eixo foram os Diálogos Técnicos, desenvolvidos no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), e que trataram de temas diversos relativos aos direitos de propriedade industrial, com a participação de atores do Poder Executivo Federal, incluindo o INPI, e representantes da Sociedade Civil.

Durante 2023, o trabalho do GTPI foi categorizado como um dos projetos integrantes da carteira de projetos do Plano Estratégico. Foi reclassificado como ação estratégica, a partir do Plano de Ação INPI 2024.

Em 2024, o GTPI realizou uma consulta interna aos servidores do INPI, para apresentação de sugestões de modificação na LPI. Lançada em 3 de junho e precedida de evento público, a consulta abrangeu os ativos regulados pela LPI, tais como marcas, patentes, indicações geográficas, desenhos industriais, bem como os contratos de transferência de tecnologia. Não foram objeto da pesquisa os *softwares per se*, além de topografias de circuitos integrados.

O relatório entregue ao final de 2024, resultante da consulta, trouxe subsídios que refletiram a visão de servidores do INPI sobre as necessidades de aperfeiçoamento na LPI. O objetivo foi servir como fonte de reflexões técnicas aos gestores do INPI quando da revisão de normativos legais ou infralegais. A ideia foi de o material ser utilizado quando necessário e oportuno, seja em projetos de lei em tramitação, seja em novas proposições. Foi um documento que refletiu tão somente a visão do corpo funcional do INPI a respeito da LPI, de forma a servir como elemento de informação e consulta para o corpo diretivo e de gestores da autarquia.

Em 20 de março de 2025, o GTPI realizou consulta aos gestores das unidades finalísticas do INPI (DIRMA, DIRPA, CGTEC e CGREC) para se manifestarem sobre as propostas recebidas dos servidores e apontassem, especificamente e de forma individualizada, aquelas consideradas relevantes e oportunas, às quais seria dado tratamento, e as que seriam descartadas naquele momento. Nos dois casos foi solicitado o encaminhamento de justificativas.

Tal consulta responde à demanda apresentada ao GTPI, pelo corpo dirigente do INPI no desenvolvimento do Plano de Trabalho para 2025. A demanda foi apresentar um novo relatório, composto por uma análise dos gestores das unidades técnicas, das propostas recebidas dos servidores em 2024 sobre o atual texto da LPI. Esclareça-se que cada unidade teve autonomia metodológica para preparar sua resposta, na forma exposta em seções a seguir.

Entende o GTPI que o presente relatório serve como um repositório de informações para consulta permanente pelos gestores para subsidiar o posicionamento da instituição a propostas de alteração legislativa e, oportunamente, elaborar as suas próprias. A avaliação da LPI pelo GTPI poderá ocorrer de forma constante e periódica, gerando atualizações de acordo com metodologia a ser definida.

As propostas foram categorizadas conforme o Quadro 1.

Quadro 1: Legenda das cores utilizadas nos quadros.

| Legenda | Significado |
|----------------|--|
| Verde | Propostas consideradas aceitas e/ou prioritárias |
| Azul | Propostas a serem disciplinadas por norma infralegal |
| Amarelo | Propostas que necessitam de esclarecimento e/ou não prioritárias |
| Vermelho | Propostas recusadas ou não oportunas |

Por fim, o GTPI entrega este relatório à sociedade, apresentando os resultados do trabalho desenvolvido até o presente momento. A publicidade conferida a este documento visa demonstrar as visões centrais do corpo funcional e da Alta Administração do INPI sobre a LPI. Adicionalmente, apresenta-se como documento de referência para grupos de interesse.

Avaliação da DIRPA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Patentes

O processo de análise seguiu um fluxo de trabalho estruturado, com etapas de coleta, categorização e validação. A fase de coleta resultou em 114 respostas por meio de um questionário interno, cada resposta denominada "sugestão".

Para garantir a avaliação criteriosa de cada ideia, muitas sugestões originais foram desmembradas pela equipe do Grupo de Gestão de Projetos (GGP) da DIRPA ou pelos donos do Processo, pois impactavam mais de um artigo ou tema distinto. Esse desmembramento resultou em 165 propostas de alteração individuais, que foram agrupadas em 52 assuntos similares para análise.

A avaliação final foi realizada pela gestão da DIRPA. O resultado mostra que 17 assuntos (ou 97 propostas) foram aceitas para alteração da LPI (total, parcial ou com modificações); outros 17 assuntos (ou 27 propostas) serão disciplinadas por norma infralegal; 5 assuntos (ou 15 propostas) dependem de estudo ou esclarecimento para serem decididos; e 12 assuntos (ou 26 propostas) foram recusadas.

Propostas aceitas pela DIRPA para alteração da LPI

As propostas apresentadas no Quadro 2 foram acolhidas pela DIRPA e exigirão alteração direta na LPI.

Quadro 2 - Propostas aceitas para alteração da LPI.

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Decisão da DIRPA |
|--------------------------|---|--|
| Art. 10 e Art. 18 | Reformular as definições de matéria não patenteável para permitir a proteção de partes de seres vivos, sequências biológicas e extratos, a fim de alinhar a legislação com os avanços tecnológicos em biotecnologia e software. | A DIRPA proporá a revisão, mas ressalta a necessidade de amplo debate com a sociedade. |
| Art. 16 | Revisar o artigo para deixar de limitar a reivindicação de prioridade ao ato do depósito, permitindo a inclusão de reivindicação em momento posterior, dispensar a comprovação do documento hábil da origem, incluir dados identificadores da prioridade e ajustar o prazo de comprovação para 90 dias. | A DIRPA concorda em permitir a reivindicação de prioridade após o depósito (estendendo o prazo de 60 dias) e em revisar a exigência de documentos obrigatórios e a penalidade de perda automática. |

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Decisão da DIRPA |
|------------------------------|--|--|
| Art. 16 | Atualizar a LPI para incluir a possibilidade de restabelecimento de prioridade para pedidos PCT, dispensar o envio do documento original e manter a tradução. | A DIRPA concorda integralmente com a proposta, para desburocratizar e modernizar o sistema. |
| Art. 26 a 28 | Limitar a divisão de pedidos para impedir sua multiplicação indevida, exigir a retirada da matéria dividida do pedido original, proibir a reapresentação de matéria indeferida e restringir o número de divisões por pedido. | A DIRPA concorda com a retirada da matéria dividida do pedido original e com a limitação das divisões ao número de invenções identificadas inicialmente, mas decidiu tratar a questão em normas infralegais. |
| Art. 28 | Definir que as taxas dos pedidos divididos devem considerar a fase processual do pedido original. | A proposta será incorporada à legislação com uma revisão de texto para definir melhor o termo "retribuições correspondentes". |
| Art. 26 e Art. 6º | Criar um dispositivo específico na LPI que proíba a dupla proteção da mesma invenção, especialmente em casos de pedidos divididos. | A DIRPA entende que a restrição deve ser incluída diretamente na LPI para evitar interpretações equivocadas. |
| Art. 29 | Esclarecer as regras para a publicação de pedidos retirados, especificando o que é publicado e o prazo para a retirada. | A redação do Art. 29 será desenvolvida para esclarecer que um pedido retirado não é publicado, e que a publicação se refere apenas ao despacho que homologa a retirada, além de sugerir a eliminação do termo "abandonado". |
| Art. 29 (Novo Artigo) | Incluir uma previsão legal para a "Desistência do Pedido" na LPI, a fim de corrigir uma lacuna legislativa. | A DIRPA concorda que a LPI precisa de uma redação mais clara sobre desistência e retirada, e que a alteração da LPI é necessária para normatizar os procedimentos. |
| Art. 30 | Atualizar o artigo, que faz menção à cópia física dos documentos do pedido, para refletir a realidade digital do processo. | O texto será modificado para refletir a digitalização do processo, sugerindo-se a atualização do parágrafo segundo do Art. 30. |
| Art. 33 | Manter o prazo de 36 meses para o pedido de exame de patente. | O INPI já tem uma proposta em andamento que irá contemplar a possibilidade de postergar a data do requerimento de exame por até 36 meses. |
| Art. 33 | Reduzir o prazo para o requerimento de exame de 36 para 12 meses. | A DIRPA considera o direcionamento da Presidência do INPI de deslocar o prazo do pagamento para o momento do depósito, permitindo ao depositante postergar a data do requerimento de exame por até 36 meses, e a alteração do artigo para garantir a possibilidade de pagamento no início ou posteriormente. |
| Art. 38 e 39 | Eliminar a exigência de pagamento de taxa para a concessão da patente. | A DIRPA concorda que a necessidade de pagamento da taxa de concessão deve ser eliminada e o Art. 38 da LPI será atualizado. |
| Art. 38 e 39 | Simplificar as informações obrigatórias na carta-patente. | O Art. 39 será revisado para modernizar a redação e simplificar o processo de expedição do documento, como a revisão de dados de qualificação e endereço do titular. |
| Art. 66 e 84-87 | Permitir que o pagamento da anuidade seja feito por qualquer interessado. | O Art. 84 será alterado para permitir explicitamente o pagamento por qualquer interessado, formalizando a prática atual. |

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Decisão da DIRPA |
|---------------------------------|---|--|
| Art. 66 e 84-87 | Ampliar o prazo para o pagamento da anuidade. | A DIRPA acolhe a proposta de estender o prazo de 3 para 6 meses. |
| Art. 66 e 84-87 | Diminuir o prazo para a restauração de pedidos e patentes, previsto no Art. 87 da LPI, de 3 para 2 meses (60 dias). | A redução para 60 dias harmonizará a regra de restauração com a dos demais dispositivos da LPI e trará maior agilidade ao trâmite. |
| Art. 216, 217, 218 e 219 | Revisar as formalidades relativas aos atos processuais e aos instrumentos de procuração, removendo termos obsoletos e simplificando os procedimentos. | O grupo concorda com a necessidade de modernizar os artigos relacionados à representação e procuração. |

Propostas a serem disciplinadas por norma infralegal pela DIRPA

Muitas propostas de aprimoramento técnico e processual foram rejeitadas para alteração da LPI, mas aceitas para implementação por meio de regulamentação interna (Portarias, Instruções Normativas, Manuais), conforme o Quadro 3, mantendo a LPI como um documento estável.

Quadro 3 – Propostas a serem disciplinadas por norma infralegal.

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Decisão da DIRPA |
|--|--|---|
| Titularidade e Patenteabilidade | Criar um artigo específico para reforçar a proibição de dupla proteção para a mesma invenção, impedindo que ela seja pleiteada em múltiplos pedidos. | A DIRPA reconhece a necessidade de regular a dupla proteção, especialmente em pedidos divididos, mas a questão será tratada em Portarias e Instruções Normativas, sem alterar a LPI. |
| Art. 6º, Art. 7º e Art. 11 §2º | Tratar expressamente a questão da dupla proteção na LPI. | A DIRPA considera que o tema já é doutrina jurídica consolidada e que deve ser resolvido por meio de normas internas (Portarias, Instruções Normativas e Resoluções), sem alteração na LPI. |
| Art. 8º, 13, 14 e 15 | Especificar limites objetivos para os critérios de aplicação industrial e atividade inventiva, além de revisar suas definições. | A tentativa de estabelecer limites objetivos na LPI seria restritiva. As diretrizes sobre a aplicação dos requisitos serão tratadas em normas infralegais já existentes, como Portarias ou Instruções Normativas. |
| Art. 10, I | Detalhar a exclusão de teorias científicas da proteção patentária, tanto no Art. 10 da LPI quanto nas diretrizes de exame técnico. | O detalhamento não deve ser abordado na LPI, mas a DIRPA concorda que as normas infralegais e diretrizes de exame técnico precisam ser revisadas para esclarecer questões interpretativas. |
| Art. 10, III | Reformular o inciso III do Art. 10 da LPI para permitir a proteção de métodos empresariais puramente conceituais. | O tema requer aprofundamento, e a solução será normatizar os termos e a tipologia dos métodos empresariais por meio de Manuais, Diretrizes e Orientações Técnicas do INPI. |
| Art. 11, § 2º e Art. 96, § 2º | Explicitar o escopo do Art. 11, § 2º para evitar que desenhos industriais sejam usados como anterioridade para pedidos de patente. | A redação atual da LPI é considerada clara. O esclarecimento sobre a interpretação será incluído nas diretrizes de exame técnico e em outras normas infralegais. |

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Decisão da DIRPA |
|--|--|---|
| Art. 11 | Incluir um parágrafo no Art. 11 para permitir uma exceção para a patente de seleção e, ainda, a reformulação do artigo para abordar o conceito de efeito técnico surpreendente e incluir depósitos internacionais. | As sugestões dizem respeito à interpretação no exame técnico, já detalhada em regulamentações internas. Os detalhes de aplicação da LPI serão refinados em diretrizes e manuais internos. |
| Art. 19 a 21 | Tornar o envio de desenhos obrigatório, de acordo com a natureza do pedido, para melhorar a definição do conteúdo. | A obrigatoriedade de desenhos já existe no sistema eletrônico e a alteração da LPI é desnecessária, pois as normas infralegais (Portaria INPI/PR nº 14/2024) já tratam do problema. |
| Art. 19 a 21 | Limitar o pedido a um único relatório, quadro e resumo, aplicando esta regra também ao cumprimento de exigências. | O tema será tratado em normas internas, como a Portaria INPI/PR nº 14/2024, Art. 58. |
| Art. 19 a 21 | Limitar cada petição a um único quadro reivindicatório, cobrando por quadros adicionais. | A implementação dessa regra será feita em normas infralegais (Portarias, Instruções Normativas e Resoluções). |
| Art. 24 | Substituir o termo "relatório descritivo" por "as descrições presentes no pedido" no Art. 24 e esclarecer a relação com os desenhos. | A DIRPA concorda que todos os componentes devem ser considerados, mas a alteração da LPI não é necessária, pois a questão pode ser resolvida por normas infralegais já existentes (Portaria INPI/PR nº 16/2024 e IN nº 118/2020). |
| Art. 24 e 25 | Permitir a definição de sequências biológicas com base em dados dedutíveis por um técnico no assunto. | A LPI é considerada suficiente, e a solução será a revisão das diretrizes de exame para garantir uma aplicação consistente da LPI em patentes de biotecnologia. |
| Art. 24 e 8º | Exigir que o relatório descritivo aponte o problema, a solução e o efeito técnico surpreendente. | A LPI não deve ser alterada, pois as exigências já estão contempladas, em parte, em normas internas (Portaria nº 16/2024 e Resolução nº 169/2016). |
| Art. 32 e Art. 24 | Revisar os artigos com base na Resolução INPI nº 93/2013 para delimitar o conceito de "matéria inicialmente revelada". | A interpretação sobre "matéria revelada" é um tema para diretrizes internas, e não para alteração da LPI. |
| Art. 35 II, Art. 36 e Art. 76 §4º | Criar mecanismos mais exigentes para a mudança de natureza de pedidos de patente. | O procedimento pode ser aperfeiçoado por meio de normas internas (Manuais, Diretrizes e Orientações Técnicas do INPI), sem a necessidade de alteração na LPI. |
| Art. 66 | Definir de forma mais clara a data de início da aplicação do desconto da anuidade para quem oferece a patente para licenciamento. | O tema será melhor definido em Portarias, Instruções Normativas e Resoluções do INPI. |
| Art. 75 | Modernizar e definir formalmente o órgão competente para a análise das patentes de interesse da defesa nacional, restringir o uso do artigo e reduzir a subjetividade do conceito. | As sugestões serão incorporadas na minuta de um novo Decreto que está sendo elaborado, sem a necessidade de uma alteração da LPI. |

Propostas que a DIRPA necessita de estudo ou esclarecimento

Cinco propostas necessitam de estudo ou esclarecimento, conforme apresentado no Quadro 4.

Quadro 4 - Propostas que necessitam de estudo ou esclarecimento.

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Resumo das Dúvidas/Comentários da DIRPA |
|-----------------------------|---|---|
| Art. 6º | Incluir uma proibição expressa na LPI para que a Inteligência Artificial não possa ser considerada inventora ou titular de patentes. | O tema é de alta relevância e complexidade, já que não há uma definição única de IA no Sistema de Patentes. O grupo acompanha o entendimento da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI (PFE), que se opõe à IA como inventora, mas entende que são necessários estudos adicionais e maior esclarecimento antes de uma alteração legal definitiva, dado o grande impacto da questão. |
| Art. 10 e Art. 18 | Reformular as definições de matéria não patenteável para permitir a proteção de programas de computador. | O tema ainda carece de estudo e debate aprofundados. Uma análise detalhada é necessária para garantir que qualquer mudança na LPI esteja alinhada às necessidades e à evolução da área tecnológica, sem gerar insegurança jurídica. |
| Art. 26 | Limitar a divisão de pedidos para ocorrer apenas até a decisão de primeira instância, proibindo divisões após o pedido de exame, exceto quando a divisão for de ofício. | O tema é relevante, mas complexo, e sua viabilidade jurídica precisa ser melhor analisada, especialmente em relação à manutenção do Art. 33 da LPI. Embora a DIRPA seja favorável a limitar divisões voluntárias até o pedido de exame, a implementação exige um estudo mais aprofundado para garantir que a medida seja legalmente possível e não prejudique os depositantes. |
| Art. 78-83 | Permitir que terceiros e licenciados apresentem contrarrazões em processos de caducidade, a fim de ampliar a defesa de interessados legítimos e reforçar o contraditório. | A complexidade do tema exige um aprofundamento da análise com base na Lei de Processo Administrativo. Aceitar contrarrazões poderia comprometer a celeridade e a estabilidade do processo, especialmente pela ausência de um prazo decadencial para o requerimento de caducidade. A implementação exigiria uma alteração legislativa clara. |
| Art. 66 e Art. 84-87 | Estudar a unificação das cobranças de anuidade com outros serviços, a fim de facilitar a manutenção de pedidos e patentes. | O projeto é de alta complexidade e exige maturidade sistêmica e discussões aprofundadas. A mudança requer análise cuidadosa, incluindo estudos legais, normativos, de custos e benchmarking internacional, e só será viável no futuro com o apoio de sistemas mais robustos, como o BPMS (<i>Business Process Management System</i>). |

Propostas rejeitadas totalmente pela DIRPA

Doze propostas foram rejeitadas totalmente, conforme apresentado no Quadro 5.

Quadro 5 - Propostas rejeitadas.

| Artigo da LPI | Assunto (agrupamento das propostas) | Decisão da DIRPA |
|-----------------------------------|---|--|
| Art. 9º e Art. 23 | Flexibilizar o conceito de modelo de utilidade para que seja possível incluir inventos sem forma física. | A rejeição se deu por potencialmente estimular o uso de modelos de utilidade (em detrimento de patentes), o que poderia prejudicar a proteção de inventos brasileiros no exterior. |
| Art. 12, Parágrafo Único | Eliminar o parágrafo único do Art. 12 da LPI, que permite ao INPI exigir uma declaração sobre a divulgação do inventor. | A prerrogativa de exigir a declaração é crucial para que o Instituto possa verificar e validar se o período de graça foi realmente utilizado pelo depositante. |
| Art. 24 | Incluir um parágrafo no Art. 24 para exigir a equivalência entre o relatório descritivo e o conhecimento técnico detalhado em um contrato de <i>know-how</i> . | A proposta é considerada impraticável e não está alinhada às práticas internacionais, pois o relatório descritivo e o contrato de <i>know-how</i> são de naturezas diferentes e o contrato é um documento confidencial. |
| Art. 30 | Unificar o depósito do pedido, a publicação e o requerimento de exame em um único ato digital. | A proposta vai contra os princípios atuais da LPI, já que o período de sigilo de 18 meses é uma salvaguarda importante para o requerente. |
| Art. 31 | Reduzir o prazo de 60 dias para o início do exame, definir quem pode apresentar subsídios e garantir um prazo para manifestação do requerente antes da emissão de novo parecer técnico. | A alteração da LPI para esse fim não é possível devido a outros dispositivos legais (como a Lei de Processo Administrativo), e a redução do prazo de 60 dias geraria conflito com o tempo necessário para aguardar a publicação dos subsídios. |
| Art. 32 e Art. 24 | Definir um marco temporal claro para alterações no pedido de patente, permitindo-as apenas até a data do requerimento de exame. | A DIRPA entende que a redação proposta traria ainda mais indefinição e que a regulamentação do tema já foi adequadamente resolvida pela Resolução INPI nº 093/2013. |
| Art. 33, Art. 35 e Art. 36 | Eliminar o pedido de exame e limitar os tipos de despacho a deferimento, indeferimento ou exigência. | O direcionamento atual da Presidência do INPI é pelo pagamento do requerimento do exame junto ao protocolo do pedido, com opção ao usuário de solicitar o pagamento em até 36 meses. |
| Art. 40 | Proibir qualquer forma de extensão do prazo de vigência da patente. | A proposta foi rejeitada porque a questão já está resolvida na legislação atual, uma vez que o parágrafo único do Art. 40, que previa a extensão, foi revogado pela Lei nº 14.195, de 2021. |
| Art. 59 | Incluir novas anotações relativas a contratos com instituições financeiras, arrolamentos tributários e cálculos de valor econômico de patentes. | A DIRPA considera que a "anotação de limitação ou ônus" existente já abrange qualquer tipo de ônus sobre a patente, e a questão do valor econômico não é de competência do INPI. |
| Art. 76 e Art. 77 | Incluir a possibilidade de Certificado de Adição (CA) para Modelo de Utilidade, limitar a transformação de um pedido de patente para CA e definir um prazo para o pagamento da taxa de exame. | O grupo foi unânime em considerar que a criação de um CA para Modelo de Utilidade não é um aprimoramento necessário, e que a quantidade de pedidos de CA é reduzida. |
| Art. 225 | Aumentar o prazo para a ação de reparação de dano de 5 para 10 anos. | A proposta foi rejeitada por falta de alinhamento com a legislação brasileira, pois o prazo de 5 anos já é um padrão recorrentemente empregado em outros normativos. |

Conclusão da análise da DIRPA

O processo de análise de sugestões demonstrou um esforço para modernizar e aprimorar o sistema de patentes brasileiro. A alta porcentagem de propostas aceitas reflete a atenção da DIRPA às necessidades dos usuários e a busca por soluções que aumentem a eficiência, a clareza e a segurança jurídica. As alterações propostas na LPI refletem um sistema mais alinhado às práticas internacionais e à realidade do processo digital, enquanto a implementação de mudanças em normas infralegais garante a flexibilidade para adaptações processuais e técnicas.

Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Desenhos Industriais

Após consulta interna dirigida aos servidores do INPI para apresentação de sugestões de alteração do texto da LPI, a DIRMA dedicou-se a analisar as contribuições recebidas em matérias de desenhos industriais (DI). Assim, foram avaliadas as sugestões enviadas na consulta, classificando-as por grau de prioridade e pertinência, e acrescentaram-se novas sugestões de alteração da LPI advindas das áreas técnicas e dos gestores da DIRMA, especialmente no âmbito do planejamento setorial de desenhos industriais e de indicações geográficas.

O principal critério utilizado para a priorização das sugestões foi o de atender à estratégia do INPI, especialmente no que se refere aos seguintes objetivos do Planejamento Estratégico:

- Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional;
- Consolidar a inserção do Brasil como protagonista no sistema internacional de propriedade industrial;
- Disseminar a cultura e o uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade, a inovação e o desenvolvimento do Brasil.

Assim, as propostas foram categorizadas conforme descrição abaixo:

- Propostas prioritárias: auxiliam diretamente a efetivação dos objetivos estratégicos do PE 2023-2026.
- Propostas não prioritárias: embora, em princípio benéficas, não contribuem diretamente para a efetivação de objetivos estratégicos ou impactam um número reduzido de processos.
- Propostas não pertinentes: contrárias aos objetivos estratégicos do INPI, à legislação nacional e à internacional, correspondem a retrocesso nas práticas de exame ou poderiam causar prejuízos ao usuário ou à imagem do INPI.

Quanto ao título de desenhos industriais, foram recebidas contribuições em relação aos artigos 94 a 101, 103 a 105, 107 a 109, 118, 120 e 121 da LPI. A maioria das contribuições recebidas via formulário da consulta interna não foram consideradas prioritárias porque, embora benéficas, não produziram impacto na prática do exame de DI. Além disso, cabe ressaltar que boa parte das contribuições classificadas como prioritárias foram da área técnica de DI, observando-se os problemas regulatórios discutidos no âmbito do seu planejamento setorial.

Sugestões sobre DI prioritárias

A DIRMA considera que as propostas apresentadas no Quadro 6, dispostas por grau de prioridade, devem compor as próximas atividades do GT estratégico de revisão da LPI.

Quadro 6 - Propostas consideradas prioritárias.

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Decisão da DIRMA |
|-----------------|---|---|
| Art. 95 | Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. | Alterações no Art. 95 da LPI foram sugeridas na consulta e também pela área técnica de DI, considerando-se prioritárias para a DIRMA: (i) A adequação do conceito de DI à realidade tecnológica; (ii) A exclusão ou reformulação do requisito de fabricação industrial; e (iii) A previsão de proteção de desenho industrial parcial. Demais contribuições acerca do Art. 95 da LPI não foram consideradas prioritárias. |
| Art. 104 | O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. | A DIRMA considera de alta prioridade modificar o Art. 104 da LPI para excluir a previsão de depósito de variações do desenho industrial devido ao tempo gasto no exame destes pedidos. Além disso, conforme sugerido pela área técnica, entendeu-se pertinente avaliar a adoção do "related designs", para depósitos de variações de um mesmo registro, em que a vigência do registro destas variações se restringiria ao prazo de vigência do DI de referência. Outras sugestões a respeito do Art. 104 da LPI não foram consideradas prioritárias ou mesmo pertinentes. |
| Art. 106 | Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. | A área técnica e os gestores da DIRMA entendem prioritária a alteração do caput do Art. 106 da LPI para permitir que sejam realizadas buscas e ampliar as bases de verificação de registrabilidade no exame com a finalidade de diminuir a frequência do protocolo de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício. |
| Art. 113 | A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98. § 1º O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do Art. 111. § 2º O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão. | A área técnica e os gestores da DIRMA consideram prioritária a alteração do Art. 113 da LPI, para permitir a instauração de PAN de ofício com base na infringência de qualquer dispositivo da LPI, suprimindo a menção aos arts. 94 a 98 e harmonizando com o Título de Marcas. |

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Decisão da DIRMA |
|-----------------------|--|--|
| Art. 108 e 120 | Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. [...] Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito. | A DIRMA considerou prioritárias as sugestões de alteração conjunta dos artigos 108 e 120 da LPI, para alterar a vigência do registro de DI de 10 anos para 5 períodos sucessivos de 5 anos, com pagamento quinquenal da retribuição. Essas alterações atendem ao objetivo estratégico de desburocratização e facilitam o entendimento da LPI por parte do usuário. |
| Art. 96 | O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. [...] § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do Art. 12. | Também foi considerada prioritária a alteração do período de graça de 180 dias para 6 meses para harmonização com o Art. 110, §2º, da LPI e com o <i>Design Law Treaty – DLT</i> . |
| Art. 99 | Aplicam-se ao pedido de registro, no que couber, as disposições do Art. 16, exceto o prazo previsto no seu § 3º, que será de 90 (noventa) dias. | A DIRMA entendeu prioritária a harmonização do dispositivo com o Art. 127, §3º, da LPI, alterando o prazo para comprovação da prioridade de 90 dias para 4 meses. |
| Art. 106, § 1º | A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. | Após sugestão da área técnica, entendeu-se prioritária a alteração do prazo de sigilo de 180 dias para 6 meses para harmonizar com o prazo do DLT. |
| Art. 108 | O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. [...] § 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. | Considerou-se prioritária a alteração do prazo de pagamento extraordinário de 180 dias para 6 meses, para harmonização com o prazo do DLT, com os artigos 120, §3º, e Art. 133, §2º, da LPI. |

Outras sugestões sobre DI não prioritárias

A DIRMA entende que as propostas apresentadas no Quadro 7, embora em princípio benéficas ao sistema, não produziram impactos relevantes na prática de exame de DI para justificar eventuais alterações legislativas neste momento.

Quadro 7 - Propostas consideradas não prioritárias.

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Observações do proponente |
|--|---|---|
| (Art. 94, p. único, 107, 109, p. único, 101, II, III, 118 e 121 | <p>Art. 94. [...]</p> <p>Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.</p> <p>Art. 101. [...]</p> <p>II - relatório descritivo, se for o caso;</p> <p>III - reivindicações, se for o caso;</p> <p>Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do Art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações.</p> <p>Art. 109. [...]</p> <p>Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do Art. 42 e dos incisos I, II e IV do Art. 43.</p> <p>Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57.</p> <p>Art. 121. As disposições dos arts. 58 a 63 aplicam-se, no que couber, à matéria de que trata o presente Título, disciplinando-se o direito do empregado ou prestador de serviços pelas disposições dos arts. 88 a 93.</p> | Exclusão das remissões a artigos de patentes (Art. 94, p. único, 107, 109, p. único, 101, II, III, 118 e 121 da LPI). |
| Art. 94 | Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade, nas condições estabelecidas nesta LPI. | Alterar o Art. 94 da LPI para estabelecer o escopo de proteção do registro de DI (se oponível a artigos do mesmo segmento ou a artigos de todos os segmentos). |
| Art. 95 | Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. | Alterar o Art. 95 da LPI para incluir expressamente a proteção de tipografia e para excluir o requisito de novidade. |
| Art. 96 | | <p>Revogar o Art. 96 da LPI para exclusão do requisito de novidade.</p> <p>Alterar o Art. 96 da LPI para incluir que a novidade se refere a objeto idêntico divulgado anteriormente.</p> <p>Alterar a definição de estado da técnica que consta do Art. 96, §1º, da LPI por não ser factível o exame de "todos os objetos".</p> |

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Observações do proponente |
|---------------------|--|---|
| | <p>O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica.</p> <p>§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 3º deste artigo e no Art. 99.</p> <p>§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subsequentemente.</p> | <p>Revogação do §2º do Art. 96 da LPI, especialmente em razão do trecho "conteúdo completo de pedido de patente ou de registro depositado no Brasil", que induziria a erros interpretativos.</p> |
| Art. 97 | <p>O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.</p> | <p>Alterar o Art. 97 da LPI para atualizar a definição de originalidade.</p> |
| Art. 98 | <p>Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico.</p> | <p>Revogar o Art. 98 da LPI, considerando-se que bastaria excluir aquilo que não atender à definição legal.</p> |
| | | <p>Alterar o Art. 100, I, da LPI para excluir a expressão "o que for contrário à moral e aos bons costumes", considerando-se a sua subjetividade.</p> |
| Art. 100, II | <p>Não é registrável como desenho industrial: [...] II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.</p> | <p>Alterar o Art. 100, II, da LPI para esclarecer o conceito de forma comum ou vulgar.</p> |
| Art. 101, IV | <p>O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà: [...] IV - desenhos ou fotografias; V - campo de aplicação do objeto; e</p> | <p>Alterar o Art. 101, IV, da LPI para substituir "desenho" por "figura" ou para admitir novos tipos de representação do desenho.</p> <p>Alterar o Art.101, VI, e o Art. 103 da LPI para atualizar a forma de pagamento ao processo eletrônico.</p> |
| | | <p>Alterar o prazo de cumprimento de exigência previsto no Art. 103 da LPI, de 5 dias para 30 ou 60 dias.</p> |
| Art. 103 | <p>O pedido que não atender formalmente ao disposto no Art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.</p> | <p>Alterar o Art. 104 da LPI para incluir seção sobre divisão do pedido e o conceito de objetos complexos.</p> |

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Observações do proponente |
|-----------------|--|---|
| Art. 105 | Se solicitado o sigilo na forma do § 1º do Art. 106, poderá o pedido ser retirado em até 90 (noventa) dias contados da data do depósito. | Revogar ou alterar o Art. 105 da LPI tendo em vista que confunde o usuário e possui o mesmo efeito da desistência do pedido. |
| Art. 106 | Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. | Excluir do caput do Art. 106 da LPI o trecho "automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro", para adequação à realidade do exame. |
| Art. 107 | Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do Art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. | Alterar o Art. 107 da LPI para especificar o que é qualificação. |

Sugestão sobre DI considerada não procedente

O Quadro 8 apresenta sugestão considerada não procedente relativa a desenho industrial.

Quadro 8 - Proposta considerada não procedente.

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Decisão da DIRMA |
|-----------------|--|---|
| Art. 104 | O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. | A DIRMA é contrária à proposta de alterar o conceito de unidade que consta do Art. 104 da LPI para "forma completa e acabada do objeto, que possa ser fabricada de forma independente", tendo em vista que representaria um retrocesso nos conceitos atualmente aplicados no exame de DI e uma burocratização no exame. |

Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Marcas

Após consulta interna dirigida aos servidores do INPI para apresentação de sugestões de alteração do texto da LPI, a DIRMA dedicou-se a analisar as contribuições recebidas em matérias de marcas. Assim, avaliaram-se as sugestões enviadas na consulta, classificando-as por grau de prioridade e pertinência, e acrescentaram-se novas sugestões de alteração da LPI advindas das áreas técnicas e dos gestores da DIRMA, especialmente no âmbito do planejamento setorial de desenhos industriais e de indicações geográficas.

O principal critério utilizado para a priorização das sugestões foi o de atender à estratégia do INPI, especialmente no que se refere aos seguintes objetivos do Planejamento Estratégico:

- Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional;
- Consolidar a inserção do Brasil como protagonista no sistema internacional de propriedade industrial;
- Disseminar a cultura e o uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade, a inovação e o desenvolvimento do Brasil.

Assim, as propostas foram categorizadas conforme descrição abaixo:

- Propostas prioritárias: auxiliam diretamente a efetivação dos objetivos estratégicos do PE 2023-2026.
- Propostas não prioritárias: embora em princípio benéficas, não contribuem diretamente para a efetivação de objetivos estratégicos ou impactam um número reduzido de processos.
- Propostas não pertinentes: contrárias aos objetivos estratégicos do INPI, à legislação nacional e à internacional, correspondem a retrocesso nas práticas de exame ou poderiam causar prejuízos ao usuário ou à imagem do INPI.

Quanto ao título de marcas, foram recebidas contribuições dos servidores do INPI e dos gestores da DIRMA em relação aos artigos 122, 124, 125, 126, 128, 129, 132, 143, 144, 155, 158, 159, 160, 161 e 174 da LPI. A maioria das contribuições recebidas via formulário de consulta interna não foram consideradas prioritárias porque, embora em princípio benéficas, não produziram impacto relevante na prática do exame de marcas ou já foram implementadas infralegalmente. Ademais, convém mencionar que parte das contribuições prioritárias são objeto de projetos de lei ou de propostas apresentadas anteriormente pelo INPI.

Sugestões sobre marcas prioritárias

A DIRMA considera que as propostas apresentadas no Quadro 9, dispostas por grau de prioridade, devem compor as próximas atividades do GT estratégico de revisão da LPI.

Quadro 9 - Propostas consideradas prioritárias.

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Decisão da DIRMA |
|---------------------------|---|--|
| Art. 158, 159, 160 | <p>Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do Art. 124 ou no Art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.</p> <p>Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.</p> <p>§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.</p> <p>§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.</p> <p>Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.</p> <p>I - requerimento;</p> <p>II - etiquetas, quando for o caso; e</p> <p>III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.</p> <p>Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento.</p> | <p>A proposta de alteração do sistema de oposição é prioritária para a DIRMA, pois reduzirá significativamente o prazo de exame de mérito de pedidos sem oposição, os quais representam aproximadamente 90% dos processos de registro. Além de compor substitutivo do Projeto de Lei 2.210/2022, a proposta também foi sugerida na consulta aos servidores, porém, apresentando algumas divergências em relação ao texto do referido substitutivo.</p> |

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Decisão da DIRMA |
|-----------------|--|--|
| Art. 122 | São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. | A proposta de inclusão da possibilidade de registro de marcas sonoras é prioritária para a DIRMA, pois visa à modernização da LPI e ao alinhamento da prática brasileira à de outros escritórios internacionais, sendo mais um meio de proteção para as marcas nacionais. A proposta foi sugerida pelos gestores da DIRMA. |
| Art. 143 | Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: [...] | <p>A proposta de alteração do prazo de protocolo de petição de caducidade de 5 para 3 anos foi sugerida no âmbito do formulário aplicado aos servidores. A DIRMA considerou esta proposta prioritária pela possibilidade de adequar o prazo da caducidade às práticas atuais de mercado, evitar reservas de mercado e aumentar a disponibilidade de sinais para registro.</p> <p>A proposta para incluir a perda de capacidade distintiva da marca como motivo de declaração de caducidade do registro foi apresentada na consulta aos servidores e foi considerada prioritária, tendo em vista que a normatização infralegal sobre a distintividade adquirida entrou em vigor em novembro de 2025. Neste sentido, entende-se prioritária a harmonização das previsões legais.</p> |
| Art. 155 | O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conerá: [...] II - etiquetas, quando for o caso; e | A proposta foi sugerida por servidor e pelos gestores da área técnica para modernizar a LPI. Além disso, esta alteração poderá permitir novas formas de apresentação de marcas, inclusive as marcas não tradicionais. |

Outras sugestões sobre marcas não prioritárias

A DIRMA entende que as propostas apresentadas no Quadro 10, embora em princípio benéficas, não produziram impactos relevantes na prática de exame de marcas, a ponto de justificar eventuais alterações legislativas neste momento.

Quadro 10 - Propostas consideradas não prioritárias.

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Observações do proponente |
|--------------------|--|--|
| Art. 124, I | Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação; | Incluir ressalva de que poderá ser registrada marca contendo sinais e monumentos oficiais, se houver imitação estilizada inovadora e autorização da autoridade competente. |

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Observações do proponente |
|------------------------|---|--|
| Art. 124, II | Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; | Incluir ressalva de que letra "irregistrável" é aquela de uso comum no território. |
| Art. 124, III | Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; | Retirar a expressão "sinal contrário à moral e aos bons costumes" e incluir categorias como preconceito racial, xenofobia e estímulo ao ódio e violência. |
| Art. 124, V | Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; | Incluir exigência de que o nome empresarial para ser protegido precisa ser utilizado em mais de um estado da federação. |
| Art. 124, VI | Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; | Prever a possibilidade de registro de marca por distintividade adquirida. Esta proposta já foi objeto de normativo infralegal. |
| Art. 124, VII | Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; | Retirar a palavra "apenas", por gerar controvérsias. Revogar para permitir o registro de expressões de propaganda como marca. Esta proposta já foi objeto de alteração de procedimentos de exame de marcas. |
| Art. 124, XVIII | Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; | Incluir termo técnico utilizado no comércio ou alterar para tornar o dispositivo mais genérico. |
| Art. 125 | À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade. | Incluir novo dispositivo para proteger marcas de alto renome ou notoriamente conhecidas que foram extintas, com o intuito de não confundir o consumidor. |

| Artigo da LPI | Texto do artigo | Observações do proponente |
|----------------------|---|--|
| Art. 126 | Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. | Esclarecer que a proteção se aplica a marcas não registradas no país. |
| Art. 129, §1º | § 1º Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. | Incluir previsão de uso efetivo. Excluir previsão de 6 meses de uso. |
| Art. 129, §2º | O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, desde que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento. | Estabelecer que o direito de precedência deverá ser arguido antes do registro em oposição. Revogar porque a redação é confusa e não tem aplicação prática. |
| Art. 143 | Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. | Incluir um novo inciso para prever hipótese de caducidade de marca que se tornou enganosa com o uso (sem prazo para interposição); Incluir no inciso I o termo "uso efetivo". |
| Art. 144 | Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada. | Excluir o trecho "em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada". |
| Art. 174 | Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão. | Incluir nova ação judicial para permitir o uso continuado da marca. Incluir prazo diferido para prescrição de ação de nulidade com base em direito de precedência. |

Sugestões sobre marcas consideradas não procedentes

A DIRMA se manifesta de forma contrária às propostas apresentadas no Quadro 11.

Quadro 11 - Propostas consideradas não procedentes.

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|-----------------|---|---|
| Art. 125 | Alegação de que a previsão não consta de outras legislações | Tal proposta é contrária ao compromisso assumido pelo Brasil no âmbito do Art. 16.3 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (TRIPS, na sigla em inglês) e não está de acordo com os objetivos estratégicos do INPI. |

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|-----------------------|---|---|
| Art. 128, § 1º | Alegação de que há necessidade de esclarecer em parágrafo próprio que as pessoas físicas podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente. | Tal proposta não foi considerada pertinente porque as pessoas físicas são de direito privado e, portanto, o texto legal é suficientemente claro a respeito. |
| Art. 158, § 1º | Diminuir o prazo de protocolo de oposição e manifestação de 60 para 30 dias; | Consideram-se tais propostas contrárias à estratégia, pois poderiam prejudicar o cumprimento de exigência por parte do usuário e aumentar o número de arquivamentos de pedidos. |
| Art. 158, §2º | Diminuir o prazo de protocolo do pedido de registro da oponente que alega o Art. 126 ou 124, XXIII, de 60 para 30 dias. | |
| Art. 159 | Diminuir prazo de cumprimento de exigência de mérito de 60 para 30 dias. | |

Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre Indicações Geográficas

Após consulta interna dirigida aos servidores do INPI para apresentação de sugestões de alteração do texto da LPI, a DIRMA dedicou-se a analisar as contribuições recebidas em matérias de indicações geográficas (IG). Assim, avaliaram-se as sugestões enviadas na consulta, classificando-as por grau de prioridade e pertinência, e acrescentaram-se novas sugestões de alteração da LPI advindas das áreas técnicas e dos gestores da DIRMA, especialmente no âmbito do planejamento setorial de DI e IG.

O principal critério utilizado para a priorização das sugestões foi o de atender à estratégia do INPI, especialmente no que se refere aos seguintes objetivos do Planejamento Estratégico:

- Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional;
- Consolidar a inserção do Brasil como protagonista no sistema internacional de propriedade industrial;
- Disseminar a cultura e o uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade, a inovação e o desenvolvimento do Brasil.

Assim, as propostas foram categorizadas conforme descrição abaixo:

- Propostas prioritárias: auxiliam diretamente a efetivação dos objetivos estratégicos do PE 2023-2026.
- Propostas não prioritárias: embora em princípio benéficas, não contribuem diretamente para a efetivação de objetivos estratégicos ou impactam um número reduzido de processos.
- Propostas não pertinentes: contrárias aos objetivos estratégicos do INPI, à legislação nacional e à internacional, correspondem a retrocesso nas práticas de exame ou poderiam causar prejuízos ao usuário ou à imagem do INPI.

Quanto ao tema de IG, foram recebidas contribuições dos servidores via pesquisa realizada pelo GT em relação aos artigos 176 a 182 da LPI.

Sugestões sobre IG prioritárias

A DIRMA considera que as propostas apresentadas no Quadro 12, dispostas por grau de prioridade, devem compor as próximas atividades do GT estratégico de revisão da LPI.

Quadro 12 - Propostas consideradas prioritárias.

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|-----------------------|--|---|
| Art. 176 a 182 | <p>Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem.</p> <p>Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.</p> <p>Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.</p> <p>Art. 179. A proteção estender-se-á à representação gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica.</p> <p>Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, não será considerado indicação geográfica.</p> <p>Art. 181. O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.</p> <p>Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.</p> <p>Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas.</p> | <p>Esta foi considerada a principal prioridade para a DIRMA para adequação do sistema brasileiro de IGs à prática internacional, ao TRIPS e ao Acordo de Lisboa, para facilitar a exportação de produtos brasileiros e conferir maior proteção às IGs brasileiras internacionalmente.</p> |

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|-----------------------|--|---|
| Art. 182 | O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. | A proposta de prever a possibilidade de uso de IGS como ingrediente de produtos transformados foi sugerida na consulta interna aos servidores e pelos gestores da área técnica. Além disso, a área técnica sugeriu que o INPI passasse a regular este uso, estabelecendo as condições mínimas que devem constar do caderno de especificações técnicas das IGS. A DIRMA considerou a sugestão prioritária pela possibilidade de adequar a LPI às práticas internacionais. |
| Art. 177 e 178 | 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. | A área técnica e os gestores da DIRMA propuseram que o INPI estabeleça normas com requisitos e critérios adicionais para o registro de IG de segmentos de produtos ou serviços distintos e que sejam consultados os Ministérios afins e representantes da cadeia produtiva ou de serviço. A DIRMA entende que a proposta é prioritária dada a necessidade de regulamentação e harmonização de critérios para segmentos de mercado, tais como o segmento de vinhos, que possuem maior maturidade e podem cumprir com padrões mais elevados de qualidade. |
| Art. 182 | O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade. Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. | A sugestão de dispor sobre a delimitação da área geográfica foi submetida pelos gestores da área técnica de IG e visa contemplar elementos cartográficos e geográficos relacionados à qualidade, reputação ou outra característica do respectivo produto ou serviço, conforme Caderno de Especificações Técnicas. A DIRMA considerou a proposta prioritária uma vez que poderá conferir maior segurança jurídica aos produtores e prestadores de serviços da área geográfica. A área técnica de IG e gestores da DIRMA sugeriram dispor sobre direitos e deveres das entidades representativas dos produtores ou prestadores de serviço, para contemplar a obrigatoriedade de depósito do pedido de IG por tais entidades, o direito de zelar pela integridade material ou reputação, e o dever de instituir conselho regulador. A delimitação de direitos e deveres das entidades representativas foi considerada prioritária para a DIRMA tendo em vista que confere maior segurança jurídica aos produtores ou prestadores de serviços que utilizam a IG. |

Outra sugestão não prioritária sobre IG

A DIRMA entende que a proposta do Quadro 13 demandaria esforços significativos em termos operacionais e de concertação política. Portanto, não constitui objeto prioritário neste momento.

Quadro 13 - Proposta considerada não prioritária.

| Artigo | Descrição | Observações do proponente |
|--------------------|--|--|
| Art. 2º, IV | A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: [...] IV - repressão às falsas indicações geográficas; e | Prever que o INPI exercerá poder de polícia em relação a IGs, com fundamento no Art. 2º, IV, da LPI. |

Sugestões sobre IG consideradas não procedentes

A DIRMA se manifesta desfavorável às propostas apresentadas no Quadro 14 por serem contrárias à atual estratégia do INPI.

Quadro 14 - Propostas consideradas não procedentes.

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|---------------|-----------|---|
| [novo] | [não há] | Agregar a visão de IG como parte de um sistema de garantia da qualidade do produto em função de atributos e da origem. |
| [novo] | [não há] | Prever competência conjunta para controlar e fiscalizar as atividades relativas a IG entre INPI e outros órgãos governamentais. |
| [novo] | [não há] | Prever hipóteses de cancelamento do registro. |

Avaliação da DIRMA sobre as Propostas de Alteração da LPI sobre as Disposições Gerais

Após consulta interna dirigida aos servidores do INPI para apresentação de sugestões de alteração do texto da LPI, a DIRMA também analisou propostas sobre as disposições gerais da LPI. Assim, avaliaram-se as sugestões enviadas na consulta, classificando-as por grau de prioridade e pertinência, e acrescentaram-se novas sugestões de alteração da LPI advindas das áreas técnicas e dos gestores da DIRMA, especialmente no âmbito do planejamento setorial de DI e IG.

O principal critério utilizado para a priorização das sugestões foi o de atender à estratégia do INPI, especialmente no que se refere aos seguintes objetivos do Planejamento Estratégico:

- Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional;
- Consolidar a inserção do Brasil como protagonista no sistema internacional de propriedade industrial;
- Disseminar a cultura e o uso estratégico da propriedade industrial para a competitividade, a inovação e o desenvolvimento do Brasil.

Assim, as propostas foram categorizadas conforme descrição abaixo:

- Propostas prioritárias: auxiliam diretamente a efetivação dos objetivos estratégicos do PE 2023-2026.
- Propostas não prioritárias: embora em princípio benéficas, não contribuem diretamente para a efetivação de objetivos estratégicos ou impactam um número reduzido de processos.
- Propostas não pertinentes: contrárias aos objetivos estratégicos do INPI, à legislação nacional e à internacional, correspondem a retrocesso nas práticas de exame ou poderiam causar prejuízos ao usuário ou à imagem do INPI.

Quanto ao capítulo “Disposições Gerais” foram recebidas contribuições dos servidores na pesquisa realizada e dos gestores da DIRMA em relação aos artigos 217, 218, 219 e 224 da LPI.

Sugestão prioritária para a DIRMA sobre as disposições gerais

A DIRMA considera que a proposta apresentada no Quadro 15 deve compor as próximas atividades do GT estratégico de revisão da LPI.

Quadro 15 - Proposta considerada prioritária.

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|-----------------|---|--|
| Art. 217 | A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. | A alteração do Art. 217 da LPI compõe o substitutivo ao PL 2.210/2022 e foi sugerida pelos gestores da DIRMA. A proposta foi considerada prioritária devido aos problemas decorrentes da dispensa de constituição de procurador nacional no âmbito do Protocolo de Madri e do Protocolo de Haia, especialmente quanto à expedição de cartas rogatórias em ações judiciais. |

Outras sugestões não prioritárias sobre as disposições gerais

A DIRMA entende que as propostas apresentadas no Quadro 16, embora em princípio benéficas, não produziram impactos relevantes na prática de exame de marcas, DI e IG para justificar eventuais alterações legislativas neste momento.

Quadro 16 - Propostas consideradas não prioritárias.

| Artigo | Descrição | Decisão da DIRMA |
|-----------------------|--|--|
| Art. 218 e 219 | Art. 218. Não se conhecerá da petição: [...] II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação. | Alterar os artigos 218 e 219 da LPI para incluir outras hipóteses de não conhecimento de petição (ex. "petição prejudicada por falta de objeto"). Fusão dos artigos 218 e 219 da LPI, pois são repetitivos. |
| | Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando: [...] III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. | Alterar os artigos 218, II, e 219, III da LPI, para adequar ao processamento eletrônico e excluir exigência de comprovante de pagamento. |
| Art. 224 | Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias. | Reavaliar se o prazo que consta do Art. 224 da LPI é adequado a todos os ativos regulados pela LPI. |

Contratos de Tecnologia

As contribuições para os artigos da LPI que dizem respeito à averbação/registro de contratos de transferência de tecnologia no INPI, a saber Arts. 62 (§ 1º e § 2), 64 (§ 2º e § 3º), 68 a 74, 121, 140 (§ 1º e § 2º), 141 e 211, recebidas via formulário respondido pelos servidores do INPI, foram posteriormente analisadas pela CGTEC.

No total foram recebidas 7 respostas com indicação de necessidade de mudanças na LPI. Elas foram ponderadas considerando a sua pertinência e posteriormente a necessidade de alteração em lei para sua implementação. Por fim, uma delas foi identificada como possível tópico que exigiria revisão na LPI.

Contribuição aceita pela CGTEC para alteração da LPI

A proposta indicou a mudança no parágrafo único do Art. 211 da LPI, de modo que o prazo para a decisão relativa aos pedidos de registro de contratos deveria ser de 90 dias, e não mais de apenas 30 dias como ocorre atualmente.

De fato, o prazo de 30 dias estabelecido na LPI para decisão relativa a um requerimento de averbação/registro de contrato no INPI é exíguo porque não contempla sequer o prazo de 60 dias para manifestação do interessado em caso de necessidade de cumprimento de exigência. Dentre as soluções viáveis, após reflexão interna da CGTEC e Diretoria, indicou-se que o prazo para emissão de decisão deveria ser mantido em 30 dias, porém iniciando sua contagem apenas após a instrução completa do processo. A alteração textual no Art. 211 sugerida teria a redação apresentada no Quadro 17.

Quadro 17 - Proposta aceita para alteração da LPI.

| Artigo | De: | Para: |
|--------------------------|---|---|
| Art. 211 | "Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. | "Art. 211. O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. |
| Art. 221, § único | Parágrafo único. A decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do pedido de registro." | Parágrafo único. Concluída a instrução do processo administrativo, a decisão relativa aos pedidos de registro de contratos de que trata este artigo será proferida no prazo de 30 (trinta) dias." |

Contribuições a serem disciplinadas por norma infralegal pela CGTEC

A CGTEC considerou ainda relevantes as seguintes sugestões apresentadas no Quadro 18, porém entendeu que eventuais alterações podem ocorrer via atos administrativos e infralegais, sem a necessidade de alteração na LPI.

Quadro 18 - Propostas que serão disciplinadas por norma infralegal.

| Artigo | Contribuições | Manifestação da Coordenação da CGTEC |
|--------|--|--|
| [novo] | Verificação de eficácia e avaliação do instrumento de Oferta de Licença, bem como previsão de mecanismos adicionais para sua divulgação, a fim de se obter um balanço concreto de seu resultado. | Entende-se que o conteúdo textual sobre ofertas de licença constante no artigo 64 da LPI é compatível com a importância deste instrumento no mercado de tecnologia nacional. As melhorias do dispositivo de oferta de licença devem ocorrer via atos administrativos e infralegais, sem a necessidade de alteração na LPI. |
| [novo] | Anotações nos direitos de propriedade industrial (DPIs): A LPI poderia prever a possibilidade de anotação do contrato de exploração de patente e da licença compulsória na própria carta patente, do contrato de licença de desenho industrial no próprio registro de desenho industrial, do contrato de uso de marca no próprio registro de marca e do contrato de franquia no próprio registro de marca/carta patente. Tal mecanismo poderia facilitar o uso dos direitos de propriedade industrial como colateral em empréstimos/financiamento (<i>IP Finance</i>). | Entende-se que é relevante a proposta de anotação dos contratos que envolvam DPIs nos próprios DPIs, mas que a mesma pode ser implementada nesta Autarquia sem alteração redacional na LPI, via atos administrativos e normativo infralegal. |
| [novo] | Autonomia normativa da Coordenação: A LPI trata a averbação de contratos de licença de direitos de propriedade industrial, de fornecimento de tecnologia, de serviço de assistência técnica e científica e de franquia de forma genérica, deixando para o INPI a autonomia normativa para estabelecer os critérios e procedimentos da sua análise. Observou-se diversa a interpretação quanto a tal autonomia, tanto como indicativo de maior flexibilidade para ajuste de ineficiências e promoção de melhorias no processo de averbação dos contratos, bem como quanto a possibilidade de se incluir mais disposições em lei para conferir maior segurança jurídica e institucional às decisões adotadas. | Trata-se de comentário sobre a natureza da LPI sem efetiva proposta de alteração na mesma. A CGTEC concorda que o caráter mais generalista da LPI, deixando para as normas infralegais um maior detalhamento, é oportuno. |

Contribuições sem aderência à atuação da CGTEC

O Quadro 19 apresenta as contribuições sem aderência à atuação da CGTEC.

Quadro 19 – Contribuições sem aderência à atuação da CGTEC.

| Artigo | Contribuições | Manifestação da Coordenação da CGTEC |
|--------|--|---|
| [novo] | Questionamento quanto à modalidade de fornecimento de tecnologia: Um contrato de Fornecimento de Tecnologia ("Know-How") mostra a fragilidade do sistema de patentes uma vez que muitas patentes estariam sendo concedidas contendo "caixas-pretas", o que contradiz o princípio da patente que é justamente a revelação do segredo da invenção em troca do privilégio de explorar exclusivamente o invento no território pleiteado por 20 anos no caso de Patente de Invenção e de 15 anos no caso de Modelo de Utilidade. Hoje nos contratos de Fornecimento de Tecnologia ("Know-How") muitos requerentes informam que estão repassando "pulos do gato" para a realização de suas invenções somente para algumas licenciadas parceiras. | O autor da proposta parece preocupado com a suficiência descritiva das patentes, o que não é tema da CGTEC. Esta CGTEC não entende que cessar o registro de Contratos de Fornecimento de Tecnologia implicaria em uma melhoria da descrição das tecnologias nos pedidos de patentes. Adicionalmente, o Fornecimento de Tecnologia é instrumento amplamente utilizado no mercado e que continuaria sendo usado independente do seu registro ou não pelo INPI (lembrando que o registro não é obrigatório). Portanto, cessar o registro desse tipo de Contrato apenas diminuiria a quantidade de informação disponível sobre esse tipo de negociação. |
| [novo] | Atuação em Processos de Nulidade de Patentes: Sempre que houver um contrato de Fornecimento de Tecnologia ("Know-How") envolvendo a utilização de um pedido de patente em exame contido no relatório descritivo do pedido deve ser equivalente ao conhecimento técnico relatado em tal contrato. Caso o contrato de Fornecimento de Tecnologia ("Know-How") envolva a utilização de uma patente e for verificado que o know-how não consta no relatório descritivo então deve a patente ser submetida a um Processo Administrativo de Nulidade (PAN). | O processo de nulidade de patentes não é de competência da CGTEC. A CGTEC está disponível para fornecer dados e colaborar com o que for necessário com a área responsável, ressalvado o fato de que eventuais alterações poderiam ser realizadas via atos administrativos e alterações infraleais. |

Conclusão da análise da CGTEC

O levantamento das contribuições dos servidores trouxe como resultado não somente aspectos para mudanças em lei, mas também elencou e permitiu o aprofundamento de questões que podem vir a ser aperfeiçoadas/disciplinadas internamente.

Avaliação da CGREC sobre as Propostas de Alteração da LPI

Uma vez que não houve sugestão de alteração de dispositivos sobre aspectos recursais, a CGREC se manifestou sobre as contribuições recebidas por DIRMA, DIRPA e CGTEC, enquanto unidade técnica de caráter revisional que, por meio da instrução técnica de recursos e processos administrativos de nulidade, lida diretamente com todas as modalidades de patenteamento ou registro de direitos de propriedade industrial de competência do INPI.

Desenhos Industriais

As sugestões que a CGREC considera prioritárias sobre desenhos industriais, em consenso com as apontadas pela DIRMA, são as apresentadas no Quadro 20.

Quadro 20 – Contribuições consideradas pertinentes pela CGREC.

| Artigo | Descrição | Manifestação da CGREC |
|----------------|---|---|
| Art. 95 | Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. | <p>Atualização da redação do Art. 95 para incluir objetos não-físicos na definição, a fim de que não reste mais dúvidas de que produtos do metaverso, hologramas, interfaces gráficas dinâmicas, de realidade aumentada e outros possam ser protegidos por meio de desenhos industriais. É preciso retirar da redação todo o resquício de exigência de concepção e produção exclusivamente fabris.</p> <p>Sobre Originalidade: o conceito de originalidade deve ser modificado para incorporar à redação legal a noção de contributo mínimo consagrada na doutrina, com a adição de um elemento finalístico que realce o caráter publicista da proteção. É necessário explicitar a visão pública de forma que só se justifique a proteção a objetos de fato criativos ornamentalmente. A redação do Art. 95 deveria também deixar explícita a possibilidade de proteção de partes de objeto que não subsistem de forma independente (mesmo que o Manual de DI já tenha, na prática, acolhido essa possibilidade).</p> |
| [novo] | | Definição de objetos simples e complexos: Um parágrafo ou dois na definição de desenho industrial poderia tratar da definição de objetos simples e complexos. Ajudaria a estabelecer entendimentos técnicos diferenciados para o exame de cada tipo de objeto. |

| Artigo | Descrição | Manifestação da CGREC |
|-----------------------|---|--|
| [novo] | | Trechos da LPI com remissão à parte de patentes: as remissões às patentes devem ser extintas, de forma que o título afeto aos desenhos industriais venha a conter todas as suas disposições próprias e exaustivas. |
| Art. 101 e 103 | <p>Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:</p> <p>I - requerimento;</p> <p>II - relatório descritivo, se for o caso;</p> <p>III - reivindicações, se for o caso;</p> <p>IV - desenhos ou fotografias;</p> <p>V - campo de aplicação do objeto; e</p> <p>VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.</p> <p>Parágrafo único. Os documentos que integram o pedido de registro deverão ser apresentados em língua portuguesa.</p> <p>Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no Art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.</p> | <p>Sobre o processo do pedido de registro: Os</p> <p>Arts. 101 a 103 precisam ser modificados porque refletem a realidade do protocolo de petições em papel.</p> |

Marcas

As sugestões que a CGREC considera prioritárias sobre marcas, em consenso com propostas pela DIRMA, são apresentadas no Quadro 21.

Quadro 21 – Contribuições consideradas pertinentes pela CGREC.

| Artigo | Descrição | Manifestação da CGREC |
|-----------------|----------------------------------|--|
| Art. 124 | Não são registráveis como marca: | Expressões de propaganda: concorda-se com sugestão de revogação total do Art. 124, inciso VII, mantendo-se a irregistrabilidade de expressões de cunho descritivo/uso comum com base no Art. 124, inciso VI, que poderia ter a redação alterada para melhor explicitar a hipótese. |
| [novo] | [não há] | Caducidade: alinhamento com as propostas de redução do prazo para início do uso da marca, de inclusão da expressão "uso efetivo" na LPI, bem como a de criação da hipótese de caducidade em casos em que há degenerescência da marca. |

| Artigo | Descrição | Manifestação da CGREC |
|-----------------|--|--|
| Art. 126 | Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do Art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. | Marcas Notoriamente Conhecidas: alinhamento com a proposta no sentido de que a proteção prevista no Art. 126 deveria ser garantida apenas a estrangeiros que não possuem a marca registrada no Brasil. |
| Art. 128 | Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. | Sobre o artigo 128: entende-se que o dispositivo deveria ser reformulado para melhor definir a obrigatoriedade de atividade compatível da pessoa física requerente de marca. |
| [novo] | [não há] | Direito de precedência: Recentemente, por estar sendo permitida a arguição do direito de precedência em ação de nulidade de registro pelo Judiciário, o INPI alterou sua posição e passou a aceitar a arguição em processo administrativo de nulidade. A fixação em lei do momento de arguição poderia encerrar a controvérsia. A medida que parece mais adequada para a CGREC seria a LPI determinar que a arguição de direito de precedência somente pode ocorrer em fase anterior ao registro, por meio de oposição, notadamente para garantir maior segurança jurídica ao registro de marca. Com isso, o reconhecimento do direito de precedência ensejaria o indeferimento do processo impugnado. |

Contratos de Tecnologia

A sugestão que a CGREC considera prioritária sobre contratos de tecnologia é apresentada no Quadro 22.

Quadro 22 – Contribuição considerada pertinente pela CGREC.

| Artigo | Descrição | Manifestação da CGREC |
|---------------|-----------|---|
| [novo] | [não há] | A sugestão que a CGREC considera prioritária sobre contratos de tecnologia, em consenso com a proposta da CGTEC, é definir na LPI que o prazo de 30 dias se iniciaria apenas após a instrução completa do processo. |

Patentes

As sugestões que a CGREC considera prioritárias sobre patentes, em consenso com as propostas pela DIRPA, são apresentadas no Quadro 23:

Quadro 23 – Contribuições consideradas pertinentes pela CGREC.

| Artigo | Descrição | Manifestação da CGREC |
|---------------------|--|--|
| Art. 10 e 18 | Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: [...] Art. 18. Não são patenteáveis: [...] | Apoio a sugestões textuais para a retirada de previsões legais que restringem a possibilidade de proteger, por patentes, por exemplo, extratos vegetais com atividade farmacológica (Art. 10, inciso IX); micro-organismos isolados da natureza com potencial aplicação em bioprocessos (Art. 10, inciso IX); peptídeos que configuram “parte” de proteínas naturais, mas que apresentam atividade biológica diferenciada (Art. 10, inciso IX); plantas com genoma editado por meio de técnicas de edição genética (Art. 18, § único). Como fomento a iniciativas relacionadas à bioeconomia, a avaliação quanto à pertinência e à atualidade de tais dispositivos legais é tarefa impositiva. |
| Art. 19 | O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà: [...] | Em relação a este dispositivo, presente na Seção que trata do depósito do pedido de patente, algumas respostas manifestaram entendimento de que se deveria incluir restrição à possibilidade de apresentação de múltiplos quadros reivindicatórios para exame. Importante destacar que este expediente não é tão comum em petições de depósito de pedidos, mas ocorre com certa frequência em petições intermediárias (por exemplo, respostas a ciências/exigências). A ideia de limitar a quantidade de quadros reivindicatórios, merece avaliação, seja ela estabelecida por meio legal ou infralegal. |
| 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: [...] | A proposta de não aceitar pedidos divididos que replicam matéria já reivindicada no pedido original parece medida importante que evitaria a publicação de pedidos divididos inconsistentes e, conseqüentemente, o seu acúmulo no estoque de pedidos para análise. A apresentação de um pedido dividido deve representar de fato uma divisão, ou seja, a matéria reivindicada no pedido dividido deveria ser suprimida do escopo do pedido original pelo depositante. |

Outros aspectos

A sugestão que a CGREC considera prioritária sobre outros aspectos é a seguinte:

- A redundância ou duplicidade de disposições nos artigos 218 e 219 da LPI foi apontada em diversas respostas. De fato, trata-se de aparente equívoco legislativo que poderia ser sanado.

Considerações Finais do Grupo de Trabalho

As rápidas mudanças tecnológicas, nas dinâmicas sociais e econômicas, e nos cenários institucionais, que constituem o mundo contemporâneo, geram a constante necessidade de reflexão sobre os serviços oferecidos pelo INPI à sociedade e sobre a adequação técnica do arcabouço normativo. Dentro deste, a atualização das leis constitui um desafio específico, pois além de desdobramentos técnicos, a aprovação de projetos de lei requer um “pacto com a sociedade”, que contempla a concertação com grupos legitimamente interessados no tema. Para as entidades e órgãos de Estado que, por dever, atuam na salvaguarda do interesse da coletividade, existe ainda o desafio adicional de identificar a necessidade de grupos sub-representados.

Neste panorama, o estudo se propôs a subsidiar a tomada de decisão do INPI em processos onde cumpra sua função institucional de manifestação, como órgão de assessoria técnica, em projetos de lei sobre o tema, ou na proposição de novas pautas legislativas pela necessidade de melhoria nos serviços e nas condições de uso dos ativos de propriedade industrial.

Além das sugestões apresentadas pelos servidores especialistas nos temas, o processo também contou com a contribuição das áreas responsáveis pelos processos finalísticos, que avaliaram a viabilidade das propostas e sua aderência aos planos setoriais, bem como da Alta Administração do Instituto, responsável pela execução dos objetivos estratégicos. Na etapa de revisão, também foram analisadas a compatibilidade das propostas com os marcos regulatórios nacionais e internacionais e sua adequação aos acordos vigentes.

A coleta de propostas sobre patentes foi marcada pelo maior número de contribuições, refletindo a natureza complexa do tema e a busca pelo alinhamento às práticas internacionais e com a implementação de melhorias processuais.

Nos temas de IG, prevaleceram sugestões de alinhamento conceitual com o arcabouço internacional. Tal sugestão impacta positivamente o comércio internacional de produtos com IG.

Na temática de DI, as sugestões se concentraram na atualização de conceitos legais, necessária para as atuais tecnologias e aplicações do ativo. Foi significativa também a necessidade de convergência com o arcabouço internacional.

A revisão dos temas de marcas apontou para uma convergência entre temas prioritários e matérias já em discussão no Congresso Nacional. Isso evidencia a preocupação do INPI com temas que representam prioridades para os usuários do sistema.

Prazos e melhorias de acesso à informação foram itens levantados nas temáticas de Contratos. Por fim, a necessidade da discussão integrada sobre os temas finalísticos para a primeira e segunda instâncias ficou expressa na atividade revisional da CGREC. Esta coordenação evidenciou ainda a necessidade de modificação conceitual na descrição de ativos ou aspectos de ativos, identificou inconsistências entre dispositivos da LPI e uma possibilidade de atuação sobre o problema regulatório dos pedidos divididos.

Neste ano em que a LPI comemora 30 anos da sua promulgação, espera-se que, para o INPI, a atividade de reflexão do corpo funcional e de gestores sobre o arcabouço normativo se cristalice como uma prática institucional duradoura, contínua e periódica.

Ficha Técnica

Grupo de Trabalho da Revisão da LPI (GTPI)

Carlos Mauricio Pires e Albuquerque Ardisson (CGREC) - Coordenador

Michele de Moraes Sedrez (SRPI-CO) - Coordenadora substituta

Danusa Dantas Bastilho Coelho (DIRPA)

Diego Boschetti Musskopf (DIRPA)

Rodrigo César Almeida de Carvalho (DIRPA)

Bernardo Soares Teixeira Bemvindo (CGTEC)

Marco Antonio Castelo Branco Samuel (CGTEC)

Venussia Eliane Santos Carraro (CGTEC)

Felipe da Silva Bernardes (CGREC)

Claudio Picanço Magalhaes (GAB/PR)

Gustavo Freitas Lobo Novis (DIRMA)

Lucas Leitão Silveira (DIRMA)

Paula Teles Silveira (DIRMA)

Renata Ribeiro Pereira (DIRMA)

Coordenação-Geral de Comunicação Social (CGCOM)

Bruno Rollin – Arte Gráfica

Vina Studart Pereira – Revisão

Junho/2026



Gov.br/INPI

INPI INSTITUTO
NACIONAL DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL