

TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS sobre o arcabouço normativo de propriedade industrial, no que se refere aos prazos de requerimento de exame e de alterações em pedidos de patentes (ARTs. 32 e 33 DA LEI 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 (LPI)).

OBJETIVO

Esta tomada pública objetiva coletar subsídios para eventual revisão normativa dos procedimentos e dos prazos para requerimento do exame técnico do pedido de patente e do prazo para realização de emendas ao pedido de patente.

CONTEXTUALIZAÇÃO

A legislação brasileira atual (LPI) determina que o depositante, ou qualquer interessado, efetue o requerimento de exame técnico de um pedido de patente em até 36 meses após o seu depósito. Esta faculdade é exercida, em média, 33,5 meses após a data de depósito ou a data de protocolo do pedido no Brasil.

Os prazos acima citados englobam os pedidos de patente depositados diretamente no Brasil e aqueles que entram na fase nacional brasileira via PCT¹ (sigla em inglês; Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, em português). No caso da fase nacional do PCT, os prazos estabelecidos na LPI, e atrelados ao depósito do pedido de patente, consideram o depósito do pedido internacional. A Figura 1 abaixo apresenta as contagens de prazos máximos para o requerimento de exame, considerando os pedidos depositados diretamente no Brasil e aqueles que entram na fase nacional brasileira via PCT, respectivamente.

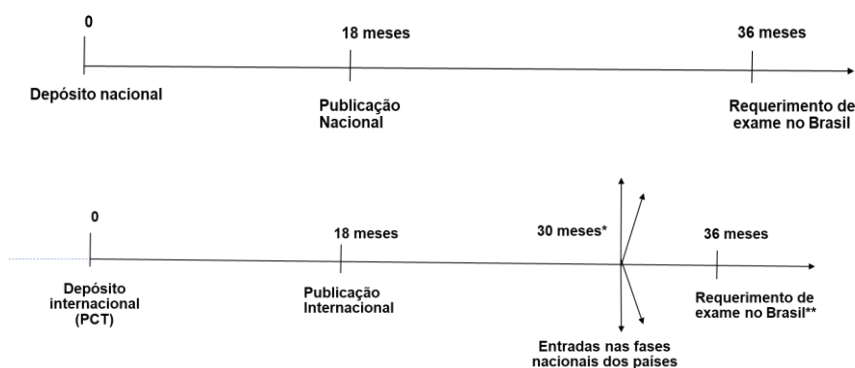


Figura 1 – Prazos para o requerimento de exame de pedidos de patente, segundo o art. 33 da LPI, para pedidos depositados diretamente no Brasil e para aqueles que entrem na fase nacional via PCT, respectivamente. *Os 30 meses para a entrada na fase nacional do PCT são contados a partir do depósito internacional do pedido ou da sua prioridade mais antiga requerida, se houver. **O requerimento de exame no Brasil para a fase nacional do PCT é contado a partir do depósito internacional, não levando em conta o requerimento de prioridade.

¹ Resumidamente, o PCT compreende duas fases: fase internacional – iniciada pelo depósito do pedido internacional de patente em um Organismo Receptor; e fase nacional – iniciada pela entrada do pedido de patente em cada um dos países escolhidos, no prazo de 30 meses, a contar do depósito internacional ou da data de prioridade mais antiga requerida, se houver.

Ocorre que cerca de 70% dos pedidos recebidos pelo escritório brasileiro são de patentes de não-residentes, que entram no país através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT (sigla em inglês).

Neste cenário de utilização do PCT, o depositante teve oportunidade de alteração de seu pedido, tanto no país de primeiro depósito do pedido, quanto na fase internacional desse mesmo pedido. Efetivamente nestes casos, a previsão de prazo para requerimento de exame constante na LPI prejudica o processamento de pedidos de patentes PCT no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), que só pode iniciar o exame após seu requerimento, realizado em média entre 6 e 8 meses após a entrada da fase nacional do pedido no INPI.

No processamento de depósitos de nacionais, hoje são oferecidas oportunidades para alteração/correção dos seus pedidos de patentes, como a prioridade interna (art. 17 da LPI) e o serviço de busca e exame preliminar, ainda na fase de sigilo. O resultado da busca e exame preliminar sinaliza a possibilidade de concessão do pedido de patente e apoia o depositante no aprimoramento do seu pedido. Há ainda a possibilidade de o próprio depositante nacional fazer uso do PCT e depositar um pedido internacional diretamente no Brasil. Ou seja, a não ser por uma questão muito específica de estratégia da empresa ou de maturidade da invenção, o período de 36 meses para requerer o exame seria prescindível.

O Planejamento Estratégico 2023-2026 do INPI estabelece como meta que, em 2026, os pedidos de patente serão decididos em 24 meses, contados do início do seu processamento no INPI (data de protocolo, ou seja, data de depósito, para pedidos nacionais, e data da entrada na fase nacional, para pedidos depositados via PCT), visando conferir ao Instituto uma capacidade de decisão de pedidos de patente comparável às melhores práticas internacionais, o que beneficiará seus usuários e favorecerá o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país.

Com a manutenção da situação atual, a Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados – DIRPA, não conseguirá atingir a meta proposta de tempo de decisão conforme proposta no Planejamento Estratégico do INPI para o ano de 2026. Do ponto de vista operacional, adicionalmente, algumas divisões de exame técnico apresentarão capacidade ociosa, considerando o avanço conseguido nos tempos de decisão de pedidos de patente, após o Plano de Combate ao backlog de Patentes, executado entre 2019 e 2021. Para evitar a capacidade ociosa, é possível realocar parte dos examinadores de patente em divisões com maior demanda de pedidos pendentes de decisão, ou, o mais provável, alocá-los em outras atividades do INPI, respeitadas as atribuições do cargo. Entretanto, tais realocações incorrem em perda de eficiência na atuação dos servidores, considerando a necessidade de adaptação dos mesmos, quando possível, ao exame de tecnologias aos quais os mesmos não estão habituados e a necessidade de treinamento para tal fim.

Outro aspecto a ser considerado é o efeito da alteração do art. 33 da LPI sobre o prazo de alterações voluntárias no pedido de patente, atualmente regulado pelo art. 32 da LPI e limitadas até o requerimento de exame. No caso de redução do prazo para requerimento de exame, esta redução também se aplicaria ao prazo para alterações voluntárias no pedido. No caso de supressão deste prazo, e na hipótese do requerimento de exame passar a ser realizado no momento do depósito do pedido, seria necessário estabelecer novo marco temporal para a realização de tais alterações, como a primeira ação técnica, o início do exame técnico, a publicação do primeiro parecer técnico, etc..

Considera-se relevante que o prazo de alterações voluntárias no pedido de patente acompanhe a redução pretendida para o prazo de requerimento de exame, tendo em vista o objetivo de reduzir o prazo de processamento e decisão de pedidos de patente. Tais alterações na LPI conduziriam a uma atuação mais célere e assertiva dos depositantes, em relação a alterações no pedido de patente, de forma a ajustá-lo para o exame técnico e, conseqüentemente, a uma redução de tempo para a decisão do INPI, durante a condução deste exame.

PROBLEMA REGULATÓRIO

De maneira geral, os depositantes utilizam o período máximo de 36 meses, estabelecido no art. 32 da LPI, para efetuar o requerimento de exame de pedidos de patente. Diversas causas para este comportamento podem ser apontadas, destacando-se:

- a) O depositante pode postergar o emprego dos recursos destinados ao pagamento do requerimento de exame, direcionando-os para outras demandas;
- b) O depositante pode dispor de tempo para avaliar o apelo mercadológico do invento e efetuar o requerimento de exame técnico apenas para os pedidos promissores;
- c) Como o prazo para efetuar alterações voluntárias no pedido de patente extingue-se no momento em que o requerimento do exame técnico é realizado (art. 32 da Lei 9.279/96), ao postergar a requisição o depositante mantém esta possibilidade por um prazo maior; e
- d) Como a fila de exame de pedidos de patente no INPI segue ordem cronológica de acordo com a data dos depósitos efetuados (e não pela data de requerimento de pedido de exame), o depositante não é beneficiado ao efetuar o requerimento antes do prazo limite.

Ou seja, pode-se dizer que o depositante não é estimulado a efetuar o requerimento de exame antes do prazo limite de 36 meses, ao mesmo tempo em que é beneficiado por postergar ao máximo esse prazo.

PARTES INTERESSADAS

Sociedade, agentes de inovação, usuários do sistema e o INPI.

PRAZO

45 (quarente e cinco) dias.

COMO PARTICIPAR DA CONSULTA?

Para cada manifestação que se queira apresentar, deverá ser preenchido um formulário completo, visando à coleta de informações necessárias para avaliação das alternativas, disponível no link abaixo.

<https://epesquisa.inpi.gov.br/index.php/513652/lang-pt-BR>