

Um é pouco, dois é bom, três é demais? Para se requerer exame de um pedido de patente, três anos é muito melhor.

Estudo sobre o Objetivo Estratégico 1, do Plano Estratégico 2023-2026 do INPI, e, sua implementação através do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.210/2022, de autoria do Senador Jacques Wagner (PT/BA), proposto perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal.

Um é pouco, dois é bom, três é demais?
Para se requerer exame de um pedido de patente,
três anos é muito melhor.*

Estudo sobre o Objetivo Estratégico 1, do Plano Estratégico 2023-2026 do INPI, e, sua implementação através do Substitutivo ao Projeto de Lei nº 2.210/2022, de autoria do Senador Jacques Wagner (PT/BA), proposto perante a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal.

Sumário

1. AUTORES	3
2. INTRODUÇÃO.....	4
3. A ORIGEM DA SUGESTÃO DE SE ALTERAR OS ARTIGOS 32 E 33 DA LPI	6
4. MAIS RAPIDEZ NÃO SIGNIFICA MAIS QUALIDADE: A INTELIGÊNCIA DO ATUAL SISTEMA	7
5. A TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS Nº 1 DO INPI	8
6. A COMPROVAÇÃO EMPÍRICA DO USO EFETIVO DOS 36 MESES.....	10
7. O HISTÓRICO DA APLICAÇÃO DO ART. 32 DA LPI PELO INPI	11
7.1. Parecer PROC/DICONS nº 7/2002, de 4 de março de 2002	11
7.2. Parecer PROC/CJCONS nº 12/2008, de 23 de maio de 2008	12
7.3. Resolução nº 93/2013, de 10 de junho de 2013	12
8. A META DO INPI E O SUBSTITUTIVO DO GOVERNO SÃO CONTRA O INTERESSE NACIONAL	13
9. CONCLUSÃO: A SOLUÇÃO PARA OS ARTIGOS 32 E 33 DA LPI	15

* GENTIL, Cátia; BEAKLINI, Otávio; CARVALHO, Nuno Pires; LICKS, Otto; CRUZ, João; SOUZA, Carolina. Um é pouco, dois é bom, três é demais? Para se requerer exame de um pedido de patente, três anos é muito melhor. Migalhas, 7 out. 2024. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/depeso/416733/para-se-requerer-exame-de-pedido-depatente-tres-anos-e-muito-melhor>. Acesso em: 8 out. 2024.

1. AUTORES



[Cátia Gentil](#)

Co-Head de Patentes

Cátia Gentil iniciou sua carreira como examinadora de patentes no INPI, ascendendo a cargos de liderança como Coordenadora-Geral do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) de 2010 a 2020, e Chefe do Conselho de Recursos Administrativos e Procedimentos de Nulidade. Ela desempenhou um papel relevante na formulação das regulamentações da Lei nº 9.279/1996 e representou o país na OMPI de 2007 a 2019.



Otávio Beaklini iniciou sua carreira como examinador de patentes no INPI, onde atuou em cargos de liderança por mais de 30 anos, como Presidente Interino, Diretor de Patentes, e chefe do Grupo Técnico de Engenharia Civil. Ele também desempenhou um papel relevante na formulação das regulamentações e diretrizes de exame da Lei nº 9.279/1996. Especialista certificado em PI pela OMPI e pelo PNUD, Beaklini representou o Brasil em [Otavio Beaklini](#) Co- delegações da OMPI.

Head de Patentes



Nuno Carvalho foi Diretor da Divisão de Propriedade Intelectual e Política de Concorrência da OMPI por 16 anos, com foco em conhecimentos tradicionais, assistência legislativa e direito de concorrência em PI. Ele também atuou como [Nuno Carvalho](#) Conselheiro na OMC, auxiliando países em desenvolvimento na implementação das obrigações do TRIPS. No Brasil, liderou a área de PI da USIMINAS por 20 anos.

Sócio



Otto Licks atuou como consultor da ONU (PNUD) antes de ingressar na advocacia privada, onde trabalhou assessorando o Ministério da Relações Exteriores na preparação de reuniões bilaterais e multilaterais sobre propriedade intelectual. Ao longo de seus 30 anos de carreira, ele participou de mais de 100 ações judiciais de patente perante as justiças federais e [Otto Licks](#) estaduais.

Sócio



João Cruz concentra sua prática em propriedade intelectual, atuando em litígios complexos envolvendo as indústrias farmacêutica e de telecomunicações. Tendo experiência no desenvolvimento de regulamentações junto ao PNUD da ONU, sua prática inclui a consultoria jurídica em concorrência desleal, a interseção entre antitruste e PI, a proteção [João Cruz](#) de dados e relações governamentais.

Advogado



Carolina Souza foca sua prática em casos complexos de propriedade intelectual, incluindo consultoria e litígios de patentes para indústrias farmacêutica e de telecomunicações. Sua trajetória acadêmica e profissional é dedicada à construção, manutenção e fortalecimento de conexões legais, políticas, econômicas, financeiras e culturais entre a América Latina e o

2. INTRODUÇÃO

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado pela Lei nº 5.648/1970, é uma das mais importantes e eficientes autarquias nacionais de patentes do mundo. Dados de 2021 e 2022, publicados pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), demonstram que o Brasil foi um dos poucos países a reduzir o estoque de pedidos de patente aguardando decisão (*backlog*), com 10,9% de redução, significativamente mais que o Japão (6,8%), a Federação Russa (5,7%) e o Reino Unido (5,6%)¹.

Durante décadas o INPI enfrentou dificuldades para cumprir sua importante função institucional. O atraso na decisão dos pedidos de patente (*pendency*) impactou negativamente o sistema de patentes brasileiro. Entretanto, nos últimos anos a situação melhorou. O Plano de Combate ao Backlog (Plano), implementado pelo INPI em julho de 2019 com a publicação das resoluções INPI/PR nº 240 e 241, mudou o cenário de atraso do INPI. O tempo de exame, que chegava a mais de 14 anos para tecnologias com maior demanda, foi reduzido para uma média de 5 anos e 10 meses, também contados da data do depósito do pedido de patente no INPI².

O Plano Estratégico 2023-2026 do INPI, assim como o Plano de Ação 2024, elaborado para executá-lo, destacam indicadores e metas de desempenho para os objetivos estratégicos³.⁴ Entre os indicadores de desempenho se encontra o tempo de decisão de exame técnico de pedidos de patente, contados da data do depósito do pedido⁵. A princípio, o INPI estabeleceu como metas para 2023 e 2024 o tempo de decisão de 6,5 e 4,5 anos, respectivamente⁶. O tempo médio de decisão em 2023 foi de 4,7 anos, demonstrando que o INPI obteve um resultado melhor que a meta estabelecida e que tem capacidade para cumprir a meta em 2024.

O INPI busca agora reduzir para até dois anos o tempo para decidir um pedido de patente, contados da data de depósito até a data da decisão em primeira instância. Essa é uma das metas previstas no Plano Estratégico 2023-2026 do INPI, dentro do Objetivo Estratégico 1: Otimizar qualidade e agilidade na concessão e registro de direitos de propriedade industrial, alcançando padrões de desempenho de referência internacional.

A redução do tempo para a decisão de um pedido de patente no Brasil está relacionada com diversas ações de governo implementadas a partir de 2019. A mais recente é o Projeto de Lei nº 2.210/2022, cujo Substitutivo, de autoria do Senador Jacques Wagner (PT/BA), proposto perante a Comissão de Relações

¹ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. World Intellectual Property Indicators 2023, p. 20. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2023-en-world-intellectual-property-indicators-2023.pdf>. Acesso em: 26 ago. 2024.

² LICKS ATTORNEYS. [Patent Applications Pendency Time from Filing until Decision](#). Acesso em: 27 set. 2024.

³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Plano Estratégico 2023-2026, v. 2.0, abr. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/plano-estrategico/2023-2026/pe20232026.pdf>. Acesso em: 8 ago. 2024.

⁴ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Plano de Ação 2024, v. 3.0, ago. 2024. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/plano-deacao/2024/pa2024_revisao2otrim.pdf. Acesso em: 8 ago. 2024.

⁵ O INPI utiliza “data do protocolo do pedido”. Na nota de rodapé 4 do “Quadro 1 - Indicadores e metas de desempenho de Patentes” de seu Plano de Ação 2024 o INPI definiu que a data do protocolo equivale à: i) data de depósito, para os pedidos nacionais; ii) data do protocolo da petição de entrada em fase nacional no Brasil, para pedidos PCT; iii) data do protocolo da petição de divisão do pedido, para pedidos divididos nacionais ou internacionais; iv) data do protocolo da petição inicial do pedido de certificado de adição de invenção, para os referidos certificados.

⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Plano de Ação 2023, v. 3.0, out. 2023. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/27-10-2023_pa2023_rev2-vf.pdf. Acesso em: 4 set. 2024.

Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado Federal em 8 de abril de 2024, foi aprovado na CRE no dia 18 de abril, 10 dias depois da sua apresentação (doravante Substitutivo)⁷. O texto do Substitutivo sugere mudanças nos arts. 32 e 33 da

Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial (LPI)⁸.

Os titulares de patente são contra o Substitutivo, conforme as respostas oferecidas para a Tomada Pública de Subsídios nº 1 (TPS), que o INPI realizou em 2023, especificamente para consulta à sociedade sobre alterações nos artigos 32 e 33 da LPI⁹. Todos os depositantes de pedidos de patente e titulares de patentes em vigor se mostraram contra qualquer alteração do prazo de 36 meses para a apresentação do requerimento de exame¹⁰. O fundamento da opinião dos respondentes, contra qualquer alteração no prazo de 36 meses, é o entendimento do INPI de que este prazo é limitador da possibilidade de realização de alterações voluntárias no pedido de patente.

O INPI promoveu a TPS, publicou os resultados, e agora busca implementar alteração na LPI diametralmente oposta às respostas que recebeu dos usuários do sistema de patentes brasileiro.

A importância do prazo de 36 meses garantidos pelo art. 33 da LPI, imprescindível para os usuários do sistema de patentes brasileiro, é comprovada através do estudo realizado com 45.151 pedidos de patente nacionais, CUP e PCT depositados entre 2017 e 2024. Quase todos foram modificados entre o depósito, ou a entrada na fase nacional, e o requerimento de exame, utilizando o prazo garantido pelo art. 33. Dos 45.151 pedidos, 42.762 são PCTs. Para 84,81% destes, o requerimento de exame foi feito entre 30-36 meses contados do depósito (mais detalhes do estudo são apresentados adiante).

Diante do resultado do estudo está demonstrado que suprimir o prazo de 36 meses prejudica os depositantes, pois limita ainda mais a possibilidade de se apresentar emendas ao pedido durante seu processamento, retirando mais oportunidades para que os depositantes amadureçam suas invenções, tanto do ponto de vista técnico, quanto mercadológico.

Alterações no sistema brasileiro de patentes devem considerar o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme os ditames constitucionais. Isso significa adotar medidas que beneficiem os inventores e empresas inovadoras nacionais, que investem em pesquisa e desenvolvimento e utilizam o sistema de patentes, em um ciclo virtuoso da inovação suscetível de ser aproveitada por toda sociedade. Entretanto, conforme aqui demonstrado, a meta perseguida pelo INPI dentro do Objetivo Estratégico 1 do Plano Estratégico 2023-2026 da Autarquia e o Substitutivo contrariam os ditames constitucionais, em direta oposição aos interesses dos inventores e empresas inovadoras nacionais. Não é de se estranhar que apenas a indústria de medicamentos genéricos apoie a meta do INPI.

Disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=9577567&ts=1718637888177>. Acesso em: 4 set. 2024.

⁸ BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Brasília, DF: Presidência da República, [1996]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm. Acesso em: 5 set. 2024.

⁷ BRASIL. Proposta de Emenda nº 1/CRE ao Projeto de Lei nº 2.210, de 10 de agosto de 2022. Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para permitir o diferimento do pedido de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes. Brasília: Senado Federal, [2024].

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

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

⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Tomada Pública de Subsídios nº 1, de 14 de setembro de 2023. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, edição 177, p. 159, 15 set. 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/tomada-publica-de-subsidios-n-1-de-14-de-setembro-de-2023-510073399>. Acesso em: 5 set. 2024.

¹⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Relatório das respostas apresentadas à Tomada Pública de Subsídios para alteração dos art. 32 e 33 da LPI. Disponível em: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiaNGY2YzllMzctMzlyNy00NTllLWJmMWItMWU3NWU2ZWUxMjM5liwidCI6ImQ5NWU1MmRjLTBlYWUtNGI3YS1iMjM1LTdlNWU4YTnkZjJiNiJ9&pageName=ReportSection4bb4f3e34cb639314e5a>. Acesso em: 3 out. 2024.

3. A ORIGEM DA SUGESTÃO DE SE ALTERAR OS ARTIGOS 32 E 33 DA LPI

Em 2022 foi criado um grupo técnico no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), através da Resolução GIPI/ME nº 3/2022, com o objetivo de avaliar o arcabouço regulatório e legal existente sobre propriedade intelectual¹¹. Durante as discussões, uma série de propostas com viés anti-patentes foram apresentadas. Essas propostas foram documentadas em um Relatório Final, compartilhado com os membros do GIPI em fevereiro de 2023, e apresentado em junho de 2023 durante a 2ª Reunião Ordinária do GIPI.

Durante a 1ª Reunião Ordinária do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), realizada em 19 de abril de 2023, o INPI apresentou uma proposta de redução dos prazos de exame, alegadamente calcada em demanda do Vice-Presidente da República e Ministro à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, de reduzir o tempo de decisão dos pedidos de patente para dois anos, conforme divulgação em 4 de janeiro de 2023.^{8, 9} Em nenhum momento foi demandado publicamente que os dois anos deveriam ser contados da data de depósito do pedido, e não do requerimento de exame. Também não há qualquer evidência ou registro de que os participantes da 1ª Reunião Ordinária do GIPI sequer sabiam identificar a diferença entre data do depósito de um pedido de patente e data do requerimento do seu exame substantivo, para os fins da contagem de prazo.¹⁰

A decisão de realizar a TPS foi tomada durante a 2ª Reunião Ordinária do GIPI, em 28 de junho de 2023.¹¹ Na reunião, Júlio César Moreira, então Presidente interino do INPI, propôs alterar, ou mesmo suprimir, o prazo estabelecido no art. 33 da LPI para “promover a agilidade e qualidade necessária nas decisões de patentes”. Segundo o INPI, a medida levaria à redução do tempo para decidir os pedidos de patente, e da burocracia. O INPI justificou a necessidade de reduzir o prazo de 36 meses com a preocupação de que examinadores de

⁸ GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ata de reunião. In: 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – GIPI, Brasília, 19 abr. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/atas-de-reunioes4>. Acesso em: 5 set. 2024.

⁹ BARBIÉRI, Luiz Felipe; CASTRO, Ana Paula; MAZUI, Guilherme. Alckmin defende corte de juros do BNDES e quer reduzir tempo de registro de marcas e patentes. g1.globo.com, Brasília, 4 jan. 2023. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/01/04/alckmin-defende-corte-de-juros-do-bndes-e-quer-reduzir-tempo-de-registro-de-marcas-e-patentes.ghtml>. Acesso em: 4 set. 2024.

¹⁰ A ICC Brasil destacou a importância do tema durante a reunião, uma vez que o requerimento de exame é o momento final para se realizar alterações voluntárias no pedido de patente. Embora o art. 33 da LPI não tenha sido o principal tema de deliberação dentro da atividade do grupo técnico do GIPI, durante a reunião surgiu um consenso sobre a necessidade de abordar os arts. 32 e 33 da LPI em conjunto, dada sua interconexão.

¹¹ GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Ata de reunião. In: 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2023 DO GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL – GIPI, Brasília, 28 jun. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/participamaisbrasil/atas-de-reunioes4>. Acesso em: 5 set. 2024.

divisões técnicas com pouco *backlog* em breve ficassem ociosos.¹² A redução do prazo garantiria que esses examinadores tivessem pedidos para examinar e permitiria que as decisões proferidas em menos tempo.

¹¹ BRASIL. Resolução GIPI/ME nº 3, de 25 de fevereiro de 2022. Institui Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual, no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual. Brasília, DF: Ministério da Economia, [2022]. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-gipi/me-n-3-de-25de-fevereiro-de-2022-383567891>. Acesso em: 4 set. 2024.

Portanto, as ações do INPI no âmbito do GIPI demonstram o apoio da Autarquia às iniciativas de reduzir o prazo para decisões de pedidos de patente, a partir de alterações nos textos dos arts. 32 e 33, nos moldes do Substitutivo apresentado ao PL 2.210/2022.

4. MAIS RAPIDEZ NÃO SIGNIFICA MAIS QUALIDADE: A INTELIGÊNCIA DO ATUAL SISTEMA

Examinar um pedido de patente em até dois anos contados da data de depósito não é um padrão de desempenho de referência internacional. Nenhuma das cinco maiores autarquias consideradas como referência no mundo (reunidas no foro denominado IP5) implementa um exame tão rápido¹⁷. O motivo é simples: o prazo é muito exíguo para que os inventores e depositantes tenham tempo de corrigir e aperfeiçoar os pedidos de patente. Ademais, não se conhece estudo que demonstre qualquer vantagem para o sistema de patentes, inventores ou depositantes.

No sistema em vigor desde 1997, o depositante tem até 36 meses para solicitar o requerimento de exame. Assim, se a invenção não tiver potencial de mercado, economiza-se dinheiro e tempo ao evitar a taxa de requerimento de exame e, a carga de trabalho desnecessária para os examinadores de patentes do INPI. Esses 36 meses também são essenciais para ajustar as reivindicações do pedido através de emendas voluntárias, à luz do que foi originalmente nele revelado.

O tempo que uma autarquia leva para decidir um pedido de patente sempre foi objeto de interesse de diversos foros sobre patente. Um exemplo é a “proposta básica” apresentada pelo Comitê de Peritos da OMPI para um Tratado Complementar à Convenção de Paris, objeto de discussão na Conferência Diplomática de 1991 em Haia¹⁸. O art. 16 daquele documento já propunha tempo para busca e exame substantivo e determinava que o prazo para requerimento de exame seria de três anos do depósito do pedido para os países que adotavam o exame substantivo, como o Brasil. Tão logo requerido seria iniciado o exame, com decisão final o mais tardar em dois anos após o seu início. O sistema de exame diferido no tempo é o padrão no mundo, e no Brasil, onde a LPI implementou a “proposta básica” em relação ao prazo do requerimento de exame, ao modificar o art. 18, § 1º da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, que definia o prazo de 24 meses após a publicação¹⁹.

Na alteração do art. 33 da LPI proposta no Substitutivo o depositante pode requerer o diferimento do exame em até 36 meses da data de depósito, desde que o faça até a data de seu início. Caso contrário, o exame pode

¹² A gestão dos recursos humanos necessários para o exame de pedidos de patentes é informada pela quantidade de pedidos depositados anualmente e pelo tempo médio necessário para realizar o exame. Eventuais estoques de pedidos aguardando exame (*backlog*) são temporários mas desafiam a administração desses recursos. Em 2017, um estudo sobre a relação entre a quantidade de depósitos de pedidos de patente e de examinadores no INPI, e nas cinco maiores autarquias de patente do mundo (IP5), demonstrou que os examinadores das autarquias japonesa (JPO), sulcoreana (KIPO) e chinesa (SIPO, atualmente CNIPA) recebiam mais pedidos de patentes do que os examinadores do INPI, quando considerados o número de pedidos depositados por ano e o número total de examinadores. O estudo foi apresentado em 29 de agosto de 2017 ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), no contexto do levantamento de informações sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente proposto pelo Ministério. A relação se manteve em 2022, quando o INPI possuía uma proporção de 81 depósitos por examinador, enquanto o JPO possuía 174, e o KIPO 243, conforme dados do WIPO IP Statistics Data Center, disponível em: <https://www3.wipo.int/ipstats>, acesso em: 11 set. 2024.

ser realizado pelo INPI sem solicitação do depositante, a partir do momento da publicação do pedido. Ou seja, o Substitutivo altera severamente o PL 2.210/2022 originalmente apresentado e aprovado na Câmara dos Deputados, para implementar o Plano Estratégico 2023-2026 do INPI.

A diminuição drástica do tempo para o exame de um pedido de patente, associada à limitação brasileira que proíbe corrigir ou aperfeiçoar um pedido de patente após requerido o seu exame substantivo, vai acarretar, de um lado, o indeferimento de um percentual maior de pedidos de patentes depositados no INPI, e, de outro lado, talvez até paradoxalmente, a concessão de patentes de menor qualidade. Uma maior judicialização, portanto, também deverá ocorrer. Com o passar do tempo, é de esperar ou uma diminuição no número de depósitos de pedidos de patente no país, ou um aumento de pedidos de menor qualidade.

¹⁷ No EPO, KIPO, CNIPA e JPO, membros do IP5 que garantem prazo para se requerer o exame entre 24 meses (EPO) e 36 meses (KIPO, CNIPA e JPO), os tempos entre o requerimento de exame e a decisão do pedido são 24,3 meses, 18,4 meses, 16,5 meses e 14,9 meses, respectivamente. No USPTO, que não tem exame diferido, o tempo é de 23,1 meses contados do depósito. Disponível em: <https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-941-2023-en-worldintellectual-property-indicators-2023.pdf>. Acesso em: 15 set. 2024.

¹⁸ WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION. Text of the Basic Proposal for the Treaty and the Regulations as Submitted to the Diplomatic Conference for the Conclusion of a Treaty Supplementing the Paris Convention as far as Patent are concerned, The Hague, June 3 to 28, 1991. In: Standing Committee on the Law of Patents, SCP 4/3, Genebra, 2 out. 2000. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_4/scp_4_3.pdf Acesso em: 10 set. 2024.

¹⁹ BRASIL. Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial e dá outras providências. [1971]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5772.htm. Acesso em: 10 set 2024.

Apenas os Estados Unidos (EUA) e um pequeno número de países não concedem prazo para o depositante do pedido decidir pelo requerimento de exame. O sistema de patentes dos EUA não causa impacto negativo aos depositantes, visto que não há qualquer restrição para se modificar o pedido — sem adição de matéria, especialmente nas reivindicações — durante todo seu processamento. Ademais, os EUA contam com um sistema de prioridade interna conhecido como *continuation* e *continuation in part applications*, que permite mais flexibilidade do que o exame diferido, a prioridade múltipla e a divisão de pedidos. Isto posto, embora diferente, o sistema de patentes dos EUA concede as mesmas garantias do art. 33 da LPI.

5. A TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS Nº 1 DO INPI

Em 15 de setembro de 2023 o INPI publicou a Tomada Pública de Subsídios nº 1 (TPS) para consulta à sociedade sobre alterações nos artigos 32 e 33 da LPI.¹³ Na ocasião, o INPI informou que as alterações propostas tinham como objetivo “reduzir o prazo de processamento e decisão dos pedidos de patente”.¹⁴ A Autarquia afirmava que as alterações seriam necessárias para alcançar a meta estabelecida no Plano Estratégico 2023-2026, estimando que a partir de 2026 os pedidos de patente seriam decididos em dois anos, contados da data de depósito. Desde então, o INPI condiciona o cumprimento da meta de redução do tempo de decisão dos pedidos de patente às alterações na LPI e ao ingresso de novos servidores.¹⁵

¹³ A TPS é um instrumento facultativo de participação e controle social, utilizado para coletar dados, informações e evidências. Seu objetivo é fundamentar e legitimar a tomada de decisão dos órgãos competentes. Ela ocorre antes do envio de uma proposta de alteração regulatória, com o intuito de contribuir para o debate. Esse processo é relevante porque, nessa etapa preliminar, há uma maior possibilidade de que as contribuições sejam acolhidas, já que nenhuma decisão final foi tomada. Embora não seja obrigatório adotar os posicionamentos majoritários apresentados durante a TPS, espera-se que as opiniões da maioria dos participantes envolvidos no sistema em questão sejam consideradas, fortalecendo a legitimidade da decisão.

¹⁴ INPI recebe subsídios sobre requerimento do exame técnico e realização de emendas em pedidos de patentes. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 15 set. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-deconteudo/noticias/inpi-recebe-subsidios-sobre-mudancas-nos-prazos-de-patentes>. Acesso em: 5 dez. 2023.

¹⁵ Conforme nota de rodapé 1 da p. 20 do Plano Estratégico 2023-2026, versão 2.0, de abril de 2023.

No dia 24 de novembro de 2023 o INPI divulgou o “Relatório das respostas apresentadas à Tomada Pública de Subsídios para alteração dos art. 32 e 33 da LPI” (Relatório TPS)¹⁶. De acordo com a Autarquia, foram encaminhados 49 formulários dos participantes da TPS, dez dos quais não apresentavam qualquer resposta e dois em duplicidade. Restaram um total de 37 respondentes, sendo 13 (35,14%) deles representantes de empresas de todos os portes, 12 (32,43%) procuradores, nove (24,32%) pessoas físicas e três (8,11%) instituições de ensino e/ou pesquisa.

A maioria dos respondentes (86,49%) mostrou-se favorável à manutenção do prazo de 36 meses para a apresentação do requerimento de exame, incluindo todas as empresas participantes, conforme mostrado na figura a seguir. Ou seja, quem é detentor de patente não quer que o prazo de 36 meses seja reduzido. A principal razão apontada pelos respondentes contra toda e qualquer alteração no prazo de 36 meses foi o atual entendimento do INPI de que este prazo é o limite temporal para a possibilidade de realização de alterações voluntárias no pedido de patente. Os respondentes elencaram ainda outras razões para a manutenção do prazo de 36 meses, tais como i) a necessidade de aguardar o resultado do exame de outras jurisdições; e ii) a oportunidade de acompanhar o amadurecimento tanto da tecnologia quanto das condições mercadológicas para decidir se e como prosseguir com o pedido. Também foi lembrado que as práticas e acordos internacionais, como o PCT, tendem a conceder ao requerente mais tempo para escolher onde depositar.



Além disso, 56,76% dos respondentes declararam que já apresentaram alterações voluntárias. Por fim, também é importante observar que a maioria dos respondentes considerou vantajoso alterar o art. 32 para conceder prazo adicional para permitir modificações voluntárias ao pedido.

O INPI informou que as opiniões haviam sido analisadas durante a elaboração do Relatório TPS e que seriam consideradas para a elaboração da proposta de alteração dos art. 32 e 33 da LPI.

¹⁶ INPI divulga relatório de tomada pública de subsídios sobre patentes. Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 24 nov. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-relatorio-detomada-publica-de-subsidios-sobre-patentes>. Acesso em: 5 dez. 2023.

6. A COMPROVAÇÃO EMPÍRICA DO USO EFETIVO DOS 36 MESES

Diante do Relatório TPS divulgado pelo INPI, foi realizado um estudo com todos os pedidos de patente de invenção nacionais, CUP e PCT para os quais foram apresentadas emendas voluntárias entre o depósito ou a entrada em fase nacional brasileira e o requerimento de exame substantivo²⁴.

Os pedidos de interesse foram identificados por meio da existência de pelo menos uma petição 260 contendo o cabeçalho “Apresentação de Modificações no Pedido”, que foi implementada pelo INPI por meio da Resolução INPI/PR nº 189, publicada na RPI nº 2418, de 9 de maio de 2017^{25, 26}.

Emendas apresentadas após o requerimento de exame substantivo foram desconsideradas para não macular os dados, já que grande parte delas não é voluntária. Ao contrário, representa uma resposta à demanda dos examinadores, seja em manifestação a um parecer desfavorável, seja em um cumprimento de exigência. O estudo não se restringiu à pedidos de patente deferidos e às suas respectivas patentes, visto que o direito do depositante de apresentar emendas voluntárias ao pedido não está condicionado à concessão da patente.

Considerando a metodologia adotada, foram identificados e analisados 45.151 pedidos de patente. O resultado do estudo comprova que os depositantes utilizam quase integralmente o prazo garantido pelo art. 33 da LPI, em conjunto com o art. 32, para apresentar emendas aos pedidos de patente, o que inclui alterações no quadro reivindicatório.

²⁴ Dados coletados em 4 set. 2024; exclui pedidos divididos, pedidos de patente de modelo de utilidade e certificados de adição de invenção. Fonte: Banco de dados Licks Attorneys, alimentado pelos dados publicados pelo INPI nas RPIs.

²⁵ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução INPI/PR nº 189, de 28 de abril de 2017. Disciplina a forma de utilização do serviço “Outras petições”, catalogado sob o código 260, da Tabela de Retribuições dos serviços prestados pelo INPI. Rio de Janeiro: INPI, 2017. Disponível em: <https://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2418.pdf>. Acesso em: 1 out. 2024.

²⁶ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Nota de esclarecimento – Serviço código 260 – Outras petições, 16 maio 2017. Disponível em: <https://revistas.inpi.gov.br/pdf/Comunicados2419.pdf>. Acesso em: 1 out. 2024.

Do total estudado, 42.762 são pedidos PCT, dos quais 85,06% entraram em fase nacional no Brasil entre 25 e 30 meses a partir do depósito internacional ou da prioridade mais antiga (quando aplicável). Para 84,81% destes 42.762 pedidos, o requerimento de exame foi feito entre 30 e 36 meses após o depósito. Apenas 2,92% do total de pedidos PCT tiveram o exame requerido em até 20 meses após a data de depósito. Mesmo para os 2.389 pedidos não-PCT identificados no período analisado, a maior parte (76,13%) requereu o exame entre 25 e 36 meses a partir do depósito.

Durante o período do estudo, um total de 2.434 petições de alteração dos pedidos (petições de código de serviço 260) foram apresentadas para os 2.389 pedidos não-PCT identificados. Dessas, 68,69% foram apresentadas entre 25 e 36 meses após o depósito.

No caso dos pedidos PCT, um total de 45.235 petições de código 260 foram apresentadas durante o mesmo período analisado. De acordo com o mapa de calor (*heat map*) a seguir, resta evidente que a grande maioria das petições foram apresentadas dentro de 30 a 36 meses a partir do depósito, o que coincide com o fato de a maioria dos pedidos também ter requerido o exame entre 30 e 36 meses a partir do depósito.

Apresentação de petições 260	Requerimento de exame					TOTAL	TOTAL (%)
	Até 20 meses	20-25 meses	25-30 meses	30-36 meses	Mais de 36 meses		
Até 20 meses	1.320	210	61	3.135	149	4.875	10,78
20-25 meses	0	927	49	1.234	110	2.320	5,13
25-30 meses	0	0	865	583	30	1.478	3,27
30-36 meses	0	0	0	33.413	1.060	34.473	76,21
Mais de 36 meses	0	0	0	0	2.089	2.089	4,62
TOTAL	1.320	1.137	975	38.365	3.438	45.235	100,00
TOTAL (%)	2,92	2,51	2,16	84,81	7,60	100,00	

Tendo em vista que a maior parte dos depositantes utiliza inteiramente o prazo previsto na LPI, não se verifica possibilidade de redução de tempo para decisão dos pedidos, visto que a maioria deles se aproveitará da solicitação para exame diferido. Assim, pode-se questionar a efetividade da alteração sugerida pelo INPI ao art. 33, a partir da sua falta de capacidade de produzir os efeitos pretendidos pela Autarquia.

7. O HISTÓRICO DA APLICAÇÃO DO ART. 32 DA LPI PELO INPI

O Relatório TPS divulgado pelo INPI, e o resultado do estudo dos 45.151 pedidos de patente nacionais, CUP e PCT depositados entre 2017 e 2024, demonstram que o principal motivo da necessidade da manutenção dos 36 meses para o requerimento de exame de um pedido de patente é o entendimento do INPI de que este prazo limita temporalmente a possibilidade de realização de alterações voluntárias no pedido de patente. Não é a primeira vez que o INPI adota uma interpretação para o art. 32 da LPI. A Autarquia já aplicou o art. 32 de três formas distintas, desde 2002.

7.1. PARECER PROC/DICONS Nº 7/2002, DE 4 DE MARÇO DE 2002

O Parecer 7/2002 estabeleceu que o art. 32 da LPI não impediria que, após o requerimento de exame substantivo, fossem feitas modificações de modo a incluir no quadro reivindicatório matéria revelada no relatório descritivo do pedido de patente originalmente depositado²⁷. O Presidente do INPI à época conferiu efeito normativo ao Parecer.

O INPI classificou as emendas em voluntárias e propostas. As voluntárias seriam aquelas formuladas pelo depositante antes do requerimento de exame. Já as emendas propostas eram apresentadas pelo depositante após o requerimento de exame, faculdade garantida, segundo o INPI, pelo princípio constitucional do direito de petição. As emendas propostas poderiam ser aceitas ou não, mediante decisão motivada. O INPI usou o art. 70.7 do Acordo TRIPS para afirmar que a LPI não estabelecerá prazo limite para o depositante modificar seu pedido, desde que não introduzisse matéria nova²⁸.

Entretanto, em 30 de dezembro de 2002 um grupo de servidores do INPI representou junto ao Ministério Público Federal (MPF) pedindo que o Presidente do INPI i) não aplicasse a orientação do Parecer 7/2002; e ii) não admitisse as mudanças nos pedidos de patente formuladas após o requerimento de exame, ressalvadas

apenas as hipóteses de aplicação do art. 70.7 do Acordo TRIPS. O MPF, então, ajuizou a Ação Civil Pública 2003.51.01.513584-5 (ACP) em face do INPI, perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro, em 13 de agosto de 2003. A ACP foi julgada improcedente em 1ª instância, em 23 de novembro de 2004, porém, julgada procedente em 2ª instância, em 27 de junho de 2007. O INPI reconheceu o mérito da Ação e revogou o Parecer 7/2002 em 8 de fevereiro de 2007.²⁹.

7.2. PARECER PROC/CJCONS Nº 12/2008, DE 23 DE MAIO DE 2008

O INPI passou a aplicar o art. 32 instituindo (i) a limitação temporal, proibindo alterações no pedido após o requerimento de exame; e (ii) definiu um requisito finalístico, qual seja: as alterações deveriam apenas esclarecer ou melhor definir o pedido, limitando-se à matéria inicialmente revelada.³⁰. O INPI passou a vedar toda alteração posterior ao requerimento de exame. Mas o parecer ressaltou (i) os atos praticados com base no entendimento anterior; e (ii) as alterações para corrigir erro material e para reduzir o escopo de proteção.

No mesmo período foi publicado o Despacho nº 08/2010, do Procurador-chefe do INPI, sobre a aplicação do art. 32 da LPI aos pedidos divididos^{31, 32}. Nessa hipótese, caso a divisão ocorresse após o requerimento de exame, o quadro reivindicatório também não poderia sofrer alterações voluntárias.

7.3. RESOLUÇÃO Nº 93/2013, DE 10 DE JUNHO DE 2013

A Resolução nº 93/2013 foi publicada durante a gestão de Júlio César Moreira como Diretor de Patentes do

²⁷ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Parecer PROC/DICONS nº 7/2002, de 4 de março de 2002. Aplicação do art. 32 da Lei da Propriedade Industrial. Extensão e interpretação. Rio de Janeiro: INPI, 2002. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES1655.pdf>. Acesso em: 5 set. 2024.

²⁸ BRASIL. Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a ata final que incorpora os resultados da Rodada Uruguaí de negociações comerciais multilaterais do GATT. Brasília, DF: Presidência da República, [1994]. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D1355.htm. Acesso em: 5 set. 2024.

Art. 70.7 No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

²⁹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Revista da Propriedade Industrial, n. 1886, 27 fev. 2007. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES1886.pdf>. Acesso em: 5 set. 2024.

³⁰ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Parecer PROC/CJCONS nº 12/2008, de 23 de maio de 2008. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Alterações voluntárias do pedido de patente requeridas após o seu pedido de exame [...]. Rio de Janeiro: INPI, 2008, 5 p.

³¹ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe, de 6 de maio de 2010. Aplicação do artigo 32 da Lei 9.279/96 às hipóteses de divisão de patente previstas no artigo 26 da mesma lei. Rio de Janeiro: INPI, 2002. Rio de Janeiro: INPI, 2010, 3 p.

³² Publicado durante o processamento do pedido PI9816239-0 no INPI.

INPI, estabelecendo novas diretrizes para aplicação do art. 32 da LPI, até hoje em vigor.³³ A Resolução permite que sejam apresentadas modificações voluntárias ao quadro reivindicatório após o requerimento de exame, desde que elas se destinem a restringir a matéria anteriormente reivindicada e não alterem o objeto pleiteado. A Resolução nº 93/2013 também manteve a ressalva para as correções de erros de digitação e tradução, que podem ser realizadas a qualquer momento do processamento do exame do pedido de patente, desde que estejam suportadas pela matéria que consta dos documentos apresentados.

As diretrizes de exame do INPI, em conformidade com a Resolução nº 93/2013, não permitem que o objeto reivindicado em um pedido de patente possa ser ampliado após a data em que o exame for requerido, mesmo que exista suporte no relatório e desenhos apresentados no ato do depósito ou prioridade.

Em 12 de abril de 2018, seis anos após o trânsito em julgado da ACP, o MPF apresentou requerimento de cumprimento de sentença, alegando que a Resolução nº 93/2013 violava o art. 32 da LPI. Inclusive, em 19 de julho de 2018, a ABIFINA participou como *amicus curiae* na referida Ação. O requerimento foi indeferido, em 15 de janeiro de 2019, por ter sido considerado que a Resolução não violava a coisa julgada da ACP.

8. A META DO INPI E O SUBSTITUTIVO DO GOVERNO SÃO CONTRA O INTERESSE NACIONAL

A alteração proposta pelo INPI ao art. 33 da LPI, que tem como objetivo suprimir o prazo de 36 meses para se requerer o exame, não traz qualquer benefício aos depositantes. Os defensores do Substitutivo apregoam que as novas redações dos arts. 32 e 33 da LPI permitiriam ao INPI reduzir o prazo de decisão, para quem não requerer o diferimento do exame. Entretanto, o depositante já possui a liberdade de requerer o exame antes do fim do prazo, à luz da redação atual do art. 33 da LPI, visto que ele não é obrigado a aguardar os 36 meses, mas possui a faculdade de usar desse prazo para melhorar ou mesmo corrigir seu pedido. O exame não acontece antes porque o depositante do pedido precisa do tempo para promover alterações e melhorias.

Cabe aqui realçar que esta afirmação não perde de vista o fato de que, como se observou acima, o depositante pode, a qualquer momento, dentro daquele período de 36 meses, “acelerar” o início do exame pelo INPI, quer antecipando a publicação do pedido (art. 30, § 1º), o que lhe permite apresentar subsídios mais cedo, quer antecipando a solicitação do exame (*caput* do art. 33).

No entanto, se a preocupação é a de assegurar o exame de forma a não prejudicar terceiros, observe-se que o mesmo prazo de 36 meses é facultado “a qualquer interessado”. Assim, um terceiro concorrente do depositante, ou alguma entidade representante de interesses difusos, eventualmente preocupada com a pendência de um pedido que, simplesmente em razão de estar pendente, ameaça direitos ou interesses de terceiros, não precisa esperar que o depositante formule o pedido de exame.

Ademais, o requerimento de exame atualmente define o limite temporal para que o depositante possa apresentar emendas voluntárias ao pedido. Mesmo sendo restritivo, o INPI implementou seu entendimento do art. 32 da LPI de forma razoável por meio da Resolução nº 93/2013. No Substitutivo esse limite temporal passaria a ser o início do exame técnico, um momento indefinido, imprevisível e desconhecido pelo depositante. Isto institui uma situação de insegurança jurídica para o depositante quanto ao seu direito de realizar as emendas voluntárias ao pedido. Nas autarquias que compõem o IP5, a regra geral é a admissão de emendas durante todo o curso do processo de concessão, incluindo a fase recursal. Não existe nos respectivos países a limitação imposta pelo art. 32 da LPI.

Isso posto, não se verificam vantagens aos usuários do sistema de patentes com as alterações aos arts. 32 e 33 da LPI propostas pelo Substitutivo do governo. Tampouco se vislumbra qualquer relação entre o alcance da meta de examinar e decidir em até dois anos contados do depósito e a supressão do prazo conferido pelo art. 33 da LPI. O requerimento de exame não é uma barreira. A proposta de alteração conduzirá a uma priorização excessiva da celeridade do processo administrativo de patentes, que vai prejudicar os interesses

³³ INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Resolução nº 93, de 10 de junho de 2013. Institui as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI. Rio de Janeiro: INPI, 2013. Disponível em: <http://revistas.inpi.gov.br/pdf/PATENTES2215.pdf>. Acesso em: 5 set. 2024.

daqueles que utilizam o sistema, além de desestimular o depósito de novos pedidos de patente e, por consequência disso, o desenvolvimento de soluções inovadoras. A proposta poderá também encorajar pedidos de qualidade inferior, na expectativa de que o exame acelerado levará a menos rigor na aplicação dos critérios de patenteabilidade.

Com efeito, os maiores prejudicados com as alterações dos arts. 32 e 33 propostas pelo Substitutivo do governo são os próprios depositantes brasileiros, tendo em vista que os estrangeiros possuem prazo de 30 meses, contados da data do depósito internacional ou da prioridade mais antiga, para dar entrada na fase nacional de um pedido PCT. Além disso, dentro do prazo de 30 meses o depositante estrangeiro já tem à sua disposição o resultado da busca internacional de anterioridades e a opinião escrita de um examinador de patentes, o que permite que o depositante faça adequações ao pedido antes de entrar nas fases nacionais dos países de interesse. Dessa forma, segundo o sistema sugerido pelo Substitutivo do governo, os depositantes estrangeiros terão mais oportunidades de alterar o pedido e obter uma tecnologia mais adaptada ao mercado, deixando o depositante nacional em um contexto de desigualdade de condições frente aos estrangeiros. É importante observar também que o Substitutivo não levou em consideração o período de 18 meses durante o qual o pedido é mantido sob sigilo, de modo que o exame não poderá ser iniciado antes de 60 dias após sua publicação, conforme previsto nos arts. 30 e 31, parágrafo único da LPI, respectivamente.

CENÁRIO ATUAL



CENÁRIO PROPOSTO

PELO TEXTO DO SUBSTITUTIVO DO PL 2.210/2022



Não se pode perder de vista que o INPI não explicou como a redução do tempo de exame promoveria sua qualidade. Se o exame do pedido em si é realizado da mesma forma, independentemente do momento em que ocorre e, sabendo que dar tempo para o que o depositante amadureça sua invenção corrobora para a entrega de um pedido mais bem redigido para ser examinado, um prazo maior para apresentar as emendas somente poderia melhorar a qualidade do pedido e, conseqüentemente, do próprio exame. Ademais, o exame em até dois anos contados da data do depósito não vai poder contar com uma das principais ferramentas utilizadas por examinadores de patente do mundo todo, o *Global Dossier* do IP5.

É questionável que a redução do prazo gere algum impacto positivo na qualidade do exame realizado pelos examinadores, tendo em vista que prejudica o acesso aos pareceres produzidos pelas maiores autarquias de patente do mundo (reunidas no *Global Dossier* do IP5), além de pressionar o examinador a entregar uma decisão relevante para o depositante e para o mercado em um prazo relativamente curto.

9. CONCLUSÃO: A SOLUÇÃO PARA OS ARTIGOS 32 E 33 DA LPI

Na prática internacional existem disposições semelhantes à do art. 33 da Lei 9.279/96, que determinam um período para que o pedido de exame seja formulado pelo depositante ou por terceiros interessados. Tem sido esta, aliás, a tendência seguida pelos países membros da OMPI que receberam assistência técnico-legislativa de sua Secretaria Internacional. Mas não existe tradição no sentido de, por lei, estabelecer limites temporais ao cumprimento, por uma autarquia de patentes, de seu dever funcional de examinar os pedidos de forma célere e eficiente. Esta é uma regra que deve decorrer normalmente dos princípios do Direito Administrativo, não da lei de patentes. Se a proposta de alteração do art. 33 for adotada, o contencioso envolvendo a qualidade das patentes e contra a própria Autarquia aumentará, caso esta descumpra os prazos determinados.

As normas que versam sobre prazos processuais envolvendo o exame técnico e a formulação de subsídios não têm e não podem ter como objetivo prejudicar a motivação dos inventores. O sistema de patentes, ainda que com o objetivo de promover interesses de natureza coletiva (como qualquer lei, aliás) é feito para os inventores, e não contra eles. A rigor, em vez de se propor uma alteração que poderá inibir a capacidade de o inventor emendar o pedido, tornando-o mais claro, mais preciso, dever-se-ia pensar, a exemplo do que acontece em alguns dos países mais inovadores do mundo, em possibilitar a esse inventor que, mesmo depois de concedida a patente, altere o respectivo conteúdo, desde que isso não leve a um aumento de direitos.

Felizmente existe uma opção pronta para corrigir as distorções apontadas ao longo do texto. O PL 2.056/2022 propõe para o art. 32 da LPI a alteração do termo para se apresentar emendas voluntárias ao quadro reivindicatório, do atual “requerimento de exame” para o “final do exame”³⁴. Importante também é a definição de “final de exame” proposta pelo PL 2.056/2022: “o momento em que se esgotar a via administrativa para o depositante, após decisão final de recurso administrativo”, conforme a redação sugerida para o art. 31, § 2º³⁵.

Na prática, o PL 2.056/2022 representa um aumento do prazo para a realização de emendas voluntárias ao pedido, de modo a conceder maior liberdade ao depositante. Esse é um prazo claro e previsível, diferente daquele proposto no Substitutivo do governo ao PL 2.210/2022.

Com relação ao art. 33 da LPI, o PL 2.056/2022 não propõe nenhuma alteração, pois reconhece a importância do prazo de 36 meses para os depositantes. Por fim, destaca-se que o art. 26 do PL 2.056/2022 prevê que o pedido de patente possa ser dividido em dois ou mais, mesmo após seu deferimento, caso o depositante tenha interesse. O depositante terá até 60 dias contados a partir da publicação do deferimento para apresentar o dividido, conforme previsto no art. 26, §§ 1º e 2º. Isso amplia as possibilidades para o depositante.

O PL 2.056/2022 é apoiado por representantes de setores relevantes para a economia do país, como a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Os setores representados pela ABINEE são os maiores usuários do sistema brasileiro de patentes em números gerais, com 21.123 patentes de invenção dentre as mais de 110.825 patentes de invenção em vigor no país (19,06% do total), como se pode observar

³⁴ BRASIL. Projeto de Lei nº 2.056, de 14 de julho de 2022. Altera a Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências e a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, para promoção da modernização e eficiência do sistema de patentes. Brasília: Câmara dos Deputados, [2022]. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2332722>. Acesso em: 4 set. 2024.

³⁵ É sabido que a apresentação de emendas voluntárias no pedido (geralmente no quadro reivindicatório) pode gerar retrabalho para o examinador e, conseqüentemente, atrasar o exame. Entretanto, as principais autarquias de patentes do mundo também lidam com essa mesma questão. Se por um lado é sempre recomendável apresentar um quadro reivindicatório válido amplo o suficiente para evitar a perda de matéria possivelmente patenteável,

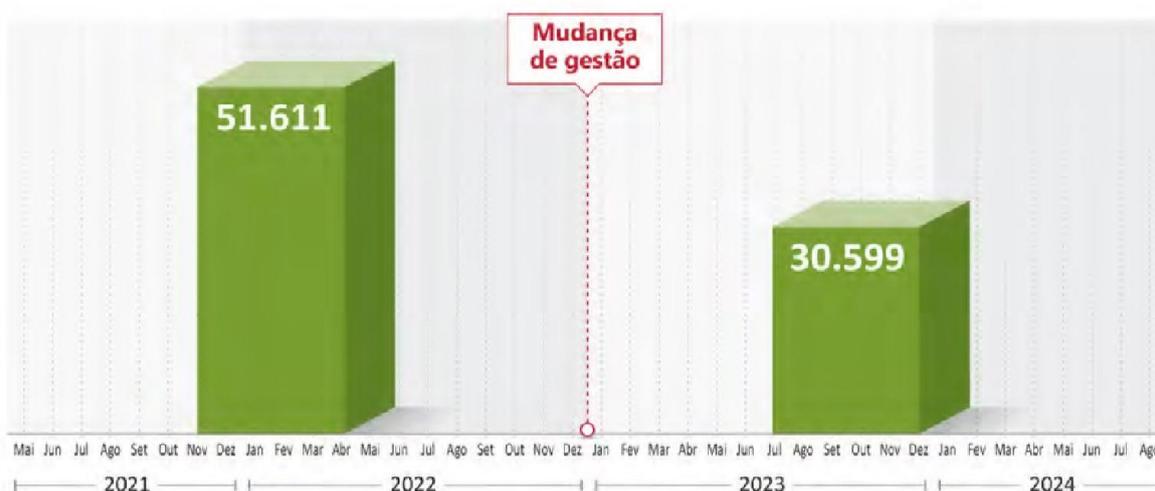
garantindo maior robustez na proteção da invenção, por outro lado também é desejável que o depositante tenha o direito de ajustar o quadro reivindicatório quando observa que o pleito foi feito de forma restritiva.

no gráfico a seguir.¹⁷



As propostas trazidas pelo PL 2.056/2022 representam os interesses dos usuários do sistema brasileiro de patentes, tendo em vista o resultado da TPS, na qual a grande maioria dos respondentes mostrou-se favorável à manutenção do prazo de 36 meses para a apresentação do requerimento de exame previsto no art. 33 da LPI, bem como a alterar o art. 32 para conceder prazo adicional para permitir modificações voluntárias.

Por outro lado, o substitutivo do governo não beneficia o sistema brasileiro de patentes e seus usuários. Em vez de sugerir uma alteração legislativa que institui um tratamento desigual entre o depositante estrangeiro e o nacional, o INPI deveria reverter a redução de 40,71% no número de decisões proferidas pela Autarquia desde o início da atual gestão. Foram 30.599 decisões proferidas nos primeiros 20 meses da atual gestão, em comparação com as 51.611 decisões proferidas nos últimos 20 meses da gestão anterior.¹⁸



¹⁷ Fonte: Banco de dados Licks Attorneys. Considerou-se as patentes em vigor relacionadas aos setores representados pela ABINEE aquelas concedidas pelas divisões técnicas DIPAT XI (DICEL Computação & Eletrônica), DIPAT XII (DIFEL Física & Eletricidade) e DIPAT XIV (DITEL Telecomunicações) e aquelas concedidas por áreas afins para pedidos depositados pelos membros da ABINEE. Dados atualizados até a RPI nº 2800, publicada em 3 de setembro de 2024.

¹⁸ Fonte: Banco de dados Licks Attorneys. Considerou-se apenas os pedidos de patente de invenção decididos nos períodos de maio de 2021 a dezembro de 2022 em comparação com aqueles decididos no período de janeiro de 2023 a agosto de 2024. Dados coletados em 28 de agosto de 2024.

Com a oportunidade de modificar a LPI, é desejável que se escolha o caminho que mais fortalece o sistema de patentes brasileiro e seus usuários. Isto posto, resta demonstrado que o Substitutivo do governo deve ser substituído pelo texto do PL 2.056/2022.
