

Ilmo. Sr. Júlio César Castelo Branco Reis Moreira

Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI.

C/c Exmo. Senhor Geraldo Alckmin

M. D. Ministro de Estado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Prezado Senhor

A AFINPI vem, através desta, criticar decisão de V. Sa. em apresentar proposta de alterações nos artigos 32 e 33 da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) conforme relatado em Tomada Pública de Subsídios Nº 1/2023, publicada em D.O.U. de 15/09/2023 (seção 1. Pág. 159).

Segundo a referida publicação, essas alterações são uma revisão normativa dos procedimentos e dos prazos para requerimento do exame técnico do pedido de patente, conforme os artigos 32 e 33 da LPI.

Pelo que se depreende do texto explicativo sobre a Tomada Pública de Subsídios, a justificativa para a alteração dos referidos artigos da LPI seria possibilitar que a partir de 2026 o INPI possa decidir em 24 meses, no caso de pedidos depositados diretamente no país, e em 54 meses, no caso de pedidos depositados via PCT, conforme o Planejamento Estratégico estabelecido no início do ano pelo Instituto para o período de 2023 a 2026.

Segundo o referido texto explicativo, a proposta do INPI para o prazo do requerimento de exame do pedido seria sua apresentação no ato do depósito, alterando o disposto no art. 33 da LPI, que estabelece que o exame do pedido deverá ser requerido no prazo de 36 meses. Quanto ao prazo para alterações no pedido, a proposta seria a apresentação pelo depositante de alterações no pedido até o início do exame técnico ou até a publicação do primeiro parecer técnico, alterando o disposto no art. 32 que estabelece que o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame.

Inicialmente, criticamos a falta de transparência e discussão com os servidores do INPI e demais segmentos da sociedade relacionados à Propriedade Industrial, quando do estabelecimento da referida meta para a decisão sobre pedidos de patente, como também da falta da divulgação de dados e estudos que a justifiquem. Ou seja, se desconhecem a avaliação e os motivos para se instituir a referida meta.

Outrossim, na DIRPA impera até hoje a descabida métrica implementada quando da edição de norma de revalidação de patentes concedidas no exterior (Resolução INPI Nº 241/219, Portaria INPI Nº 21/2020, Portaria Nº 34/2022), norma esta que desqualifica o exame técnico realizado pelo Instituto, e desmoraliza a política de Propriedade Industrial de nosso país. Tal métrica, utilizada no cálculo da produção dos servidores, estabelece metas absurdas e difíceis de se atingir, o que impõe uma pressão insustentável sobre o corpo técnico da Diretoria.

308803.3108287/2023

Digital -

27/10/2023

Fluxo

Principal

PROTOKOLO  
MDC

Recebido na SAPRE.

27/10/2023.

Alan Jamil Reis de Alus

Alguns dos principais problemas para se atingir essa meta seriam: a) O tempo exíguo: o pedido de patente é mantido em sigilo por 18 meses contados da data de depósito (art. 30 de LPI) e o exame do pedido não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido (art. 31, parágrafo único da LPI); b) A falta de pessoal: relatório de auditoria do TCU (Acórdão nº 119/2020) apontou que "...a demora na análise de pedidos de patentes pelo INPI está relacionada à quadro de pessoal insuficiente frente à demanda corrente de pedidos...dos 810 cargos de pesquisador em PI previstos no INPI, 388 encontram-se não preenchidos (52% da taxa de ocupação)", o INPI não realiza concurso desde 2015; c) A situação atual no processamento de pedidos na DIRPA: demora nos trâmites administrativos para processamento dos pedidos e segundo estatísticas da DIRPA, ao final do primeiro semestre deste ano (2023), o tempo de decisão técnica a partir do depósito estaria em 74 meses, ou seja, três vezes o tempo (24 meses) estipulado para a meta a ser atingida.

Quanto à proposta do INPI de estabelecer a data de depósito do pedido como prazo para o requerimento de exame, alterando o prazo de 36 meses contados a partir da data de depósito, conforme o disposto no art. 33 da LPI, podemos destacar os seguintes problemas, caso seja efetivada essa proposta:

- os requerimentos de exame de pedido (art. 33 da LPI), apesar de poderem ser antecipados, estão sendo solicitados em média 33,5 meses após a data de depósito, ou seja, não tem havido interesse dos depositantes, ou de quaisquer interessados, em requerer cedo o exame técnico;

- o arquivamento do pedido por falta de requerimento de exame tem sido muito alto (estima-se acima de 10 % dos pedidos depositados), ou seja, o INPI provavelmente perderá tempo em exame de pedidos sobre os quais não há interesse em suas decisões, sobrecarregando o trâmite dos pedidos. Dos principais Institutos Nacionais de Patentes – USPTO, EPO e JPO, o único a estabelecer o requerimento de exame na data do depósito do pedido é o escritório americano – USPTO – cujo exame de patentes tem sido criticado por especialistas devido ao número exagerado de patentes concedidas, de mérito duvidoso, denominadas patentes fracas, que têm ocasionado incertezas e aumentado os litígios.

Quanto à proposta do INPI de estabelecer como prazo, para o depositante efetuar alterações no pedido, até o início do exame técnico ou até a publicação do primeiro parecer técnico, alterando o prazo que é até o requerimento do exame, conforme o disposto no art. 32 da LPI, podemos dizer o seguinte:

Desatrelar da data de requerimento do exame o prazo para a realização de alterações no pedido pelo depositante, ocasionará, evidentemente, a procrastinação da decisão sobre o mérito do pedido, ou seja, aumentará o tempo de decisão e o backlog de pedidos de patente. Além disso, é indefinida no tempo (sem data fixa) a proposta do INPI de permitir alterações até o início do exame ou na publicação do primeiro parecer técnico.

Outrossim, queremos ressaltar que esta não seria a primeira vez que o INPI tenta modificar o prazo para o depositante efetuar alterações no pedido de patente, o qual está estabelecido pelo art. 32 da LPI até o requerimento do exame, uma vez que em 2002 a presidência do INPI chancelou parecer da Procuradoria que, absurdamente, considerou que o art. 32 não impede que posteriormente à solicitação de exame, o INPI aceite modificações apresentadas pelo depositante.

Esclarece-se, que o referido malfadado parecer foi considerado ilegal pela justiça: Decisão do TRF da 2ª Região, que, por unanimidade, da Primeira Turma Especializada, em julgamento de mérito, deu provimento à apelação impetrada pelo MPF (2003.51.01.513584-5) contra parecer

normativo da Procuradoria do INPI (PROC/Nº 7/2002) que deu interpretação extensiva ao art. 32 da LPI, determinando ao INPI, conforme voto do relator: (Acórdão publicado no DJ nº 164, de 24/08/2007, seção 2, pág. 417):

“Assim sendo, deve-se ter em vista que o pedido inicial é mais amplo do que a revogação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 – que só se deu após a prolação de sentença, estando para ser julgada a apelação ora em exame -, pois consta do pedido inicial da demanda, não apenas abstenção do Réu de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal”.  
(grifo nosso!)

Ressalte-se que por ocasião do PL Nº 824 de 1991, que deu origem a Lei 9.279/96, foram realizadas várias consultas e audiências públicas no âmbito do Congresso Nacional.

Assim sendo, diante dos fatos acima narrados, manifestamos nossa preocupação em relação a essas propostas para alteração da Lei 9.279/96, as quais carecem de visar o interesse social e o progresso tecnológico do país, sendo, portanto, incompatíveis com os princípios estabelecidos para a Propriedade Industrial em nossa Carta Magna - art. 5º, XXIX, CF/88.

Atenciosamente



Laudicea da Silva Andrade

Presidente da AFINPI