

RESOLUÇÃO Nº 94

EM 04 DE AGOSTO DE 2021, O COMITÊ EXECUTIVO E O CONSELHO DIRETOR (AD REFERENDUM 13 DE AGOSTO DE 2021) DA ABPI APROVARAM A PRESENTE RESOLUÇÃO.

ASSUNTO: - Comentários ao PL 10.920/2018: Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros

A Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, ABPI, oferece os comentários a seguir em relação ao Projeto de Lei nº 10.920 de 2018 da Câmara dos Deputados, que “Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para incorporar o pedido provisório de patente, suprimir exigência contrária a dispositivo de acordo internacional e modificar procedimentos de depósito e de exame de patentes”

O PL 10920/2018 foi submetido à Câmara originalmente para propor adequações da Lei de Propriedade Industrial ao Protocolo de Madri. Subsequentemente foram incluídas diversas propostas de alteração a dispositivos do Capítulo das Patentes na Lei nº 9.279.

A ABPI se posiciona contrariamente à aprovação do PL 10.920/2018 em sua formulação atual, conforme esclarecerá em mais detalhes adiante.

Sinteticamente, acerca das emendas propostas:

Art. 19: somos pela rejeição

Art. 32: somos pela rejeição do texto proposto, porém favoráveis à emenda que sugerimos adiante;

Art. 35: somos pela rejeição

Art. 37A: somos pela rejeição

Por partes:

1) Proposta de alteração do Artigo 19:

“Art. 19. (...)

§ 1º O requerimento do pedido deverá ser apresentado em língua portuguesa.

§ 2º Os documentos previstos nos incisos II, III, IV e V do caput deste artigo poderão ser apresentados em língua estrangeira, desde que acompanhados por tradução simples para a língua portuguesa, a ser juntada no ato do depósito do pedido ou nos 30 (trinta) dias subsequentes, sob pena de não serem considerados no exame.”

As justificativas em 12 de novembro de 2019 do eminente Relator, Deputado EFRAIM FILHO, esclarecem que a “*inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 19 visa a permitir alguma flexibilidade aos*

depositantes de pedidos de patentes no sentido de terem prazo de 60 dias para apresentarem traduções dos documentos apresentados ao INPI. Ora, o atual Art. 21 da Lei nº 9.279 já permite a apresentação posterior de tradução e outros elementos exigidos pelo Art. 19 e desde a promulgação da Lei 9.279/96 o INPI tem permitido a apresentação posterior de traduções, como já se extraía do primeiro regulamento àquela lei (Ato Normativo Nº 127 de 05/03/1997): “4.3.1 Caso o pedido esteja em alfabeto latino e em idioma estrangeiro, deverá também ser apresentada, no mesmo prazo do item anterior, a tradução simples de todos os documentos originalmente em idioma estrangeiro”. Essa possibilidade permanece essencialmente inalterada na atual Instrução Normativa Nº 031/2013.

Trata-se, portanto, de uma alteração supérflua e, portanto, indesejável do ponto de vista de técnica legislativa.

2) Proposta de alteração do Artigo 32:

“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 expressa no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput do art. 19 desta Lei.”

Em particular, surpreende que a emenda proposta ao **Art. 32**, relativo às alterações voluntárias antes do exame, ignora a controvérsia existente sobre a aplicação do texto atual, que já foi objeto de ação civil pública, cujo acórdão de 2007 na apelação Nº 2003.51.01.513584-5 é carente de uma definição clara acerca dos limites que a lei impõe em termos de alterações após o requerimento de exame. A persistência da polêmica a esse respeito motivou uma nova ação de cumprimento de sentença em 2017 da parte do Ministério Público Federal contra o INPI, Processo 0513584-06.2003.4.02.5101 (2003.51.01513584-5).

A segunda alteração, grifada acima, pretende, segundo as justificativas do eminente Relator, esclarecer que “*matéria inicialmente revelada no pedido*” se refere a qualquer parte do pedido de patente. Isto porque haveria entendimentos de alguns examinadores do INPI de que as alterações baseadas em “matéria revelada” só poderiam corresponder ao requerimento e ao quadro reivindicatório. Ora, até mesmo a restritiva regulamentação do INPI sobre o assunto, a Resolução Nº 093/2013, dispõe o seguinte: “1.1. Definições (...) 3. Matéria Revelada: Corresponde toda a matéria contida no pedido de patente apresentado pelo Requerente no ato do depósito, quais sejam: relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se houver), resumo ou listagem de sequências (se houver)”.

Ademais, na forma em que proposto, entendemos que o novo Art. 32 agrava o risco de novas controvérsias, já que introduz terminologia não usual, isto é: “matéria inicialmente expressa no pedido” em lugar de “matéria inicialmente revelada”.

Não obstante, a ABPI considera oportuno propor uma alteração ao Art. 32 que supere as controvérsias existentes.

A título de contextualização, o texto do Art. 32 que consta hoje na Lei nº 9.279 resultou de um

Sede – Rua da Alfândega, 108, 6º andar, Centro
20070-004 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (21) 2507-6407 – Fax: (21) 2507-6411

Filial – Alameda dos Maracatins, 1217, Cj. 608
Ed. Supéria Moema Corporate, Moema
04089-014 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3044-6613

acordo entre a ABPI e o INPI. No período em que o INPI foi incumbido de propor um substitutivo ao projeto de lei do qual se originou a Lei nº 9.279, a Autarquia convidou a ABPI a participar da elaboração do substitutivo. A intenção do INPI e da ABPI residia em que a norma permissiva do Art. 32 não constituísse óbice à proposta de emendas ao pedido de patente durante o exame. No entanto, nessa hipótese, o examinador teria a prerrogativa de desconsiderar uma proposta de emenda, caso isto interferisse de maneira prejudicial ao trabalho de exame já em curso. Essa hipótese foi regulada em Diretrizes de Exame do INPI por mais de 10 anos:

1.4.4 Propostas de emendas (após o requerimento de exame)

Qualquer proposta de emenda posterior ao requerimento de exame poderá ser aceita a critério do examinador, em especial se o exame propriamente dito ainda não tiver sido iniciado ou se a aceitação destas propostas não interferir de forma prejudicial ao exame. O examinador deve, contudo, ter em mente que o exame em outros países em que o depositante depositou pedidos correspondentes pode revelar a necessidade de adaptar também o pedido brasileiro a qualquer momento, devendo, sempre que possível, ser concedida a oportunidade para que o depositante reformule seu pedido com o objetivo de definir de forma mais adequada sua invenção.

Os limites quanto ao objeto de possíveis alterações sempre foram a *matéria inicialmente revelada*.

Ocorre que, como resultado das referidas controvérsias e, em nossa opinião, de forma excessivamente conservadora, o INPI optou por passar a aceitar emendas após o requerimento de exame apenas na hipótese de as emendas restringirem as reivindicações já existentes no pedido, não obstante o fato de que na Lei nº 9.279/96 sequer se dispõe sobre alterações restritivas. Ao contrário, o seu Art. 50 dispõe que a patente será declarada nula caso o seu objeto “*se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado*”, ou seja, a matéria inicialmente revelada.

Portanto, para que o INPI brasileiro possa voltar a atuar segundo as melhores práticas internacionais, a **ABPI sugere a seguinte nova redação para o Art. 32:**

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

§ 1º. O titular poderá ainda solicitar a correção de erros óbvios após a concessão da patente.

§ 2º. Para efeitos da aplicação dos artigos 26 e 32, considera-se final do exame a publicação da decisão que encerra a instância administrativa.

Embora sempre nos parecesse infundada, a alegação de que o depositante poderia usar do artifício de apresentar emendas a qualquer tempo para atrasar o exame e com isso se habilitar ao prazo alternativo de 10 anos da concessão (Parag. único do Art. 40) deixa de ser factível diante da recente decisão do STF de declarar inconstitucional esse prazo alternativo. Portanto,

um possível atraso decorrente da apresentação de emendas desnecessárias será prejudicial apenas ao próprio depositante.

3) Proposta de alteração do Artigo 35:

“Art. 35.

Parágrafo único. No exame técnico referido no caput deste artigo, o INPI poderá aproveitar as buscas e utilizar como subsídios os pareceres de exame realizados e publicados por escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais, observadas as restrições previstas nos arts. 10 e 18 desta Lei.”

A proposta de inclusão de parágrafo único ao **Art. 35** pretende dirimir questionamentos sobre a possibilidade de os examinadores de patentes considerarem e aproveitarem relatórios de busca e exames preliminares e pareceres emitidos por outras repartições de patentes. Não nos parece que há qualquer alteração substantiva, em vista da tradição do INPI de considerar resultados de exames em outros países. Já desde o CPI de 1971, Lei nº 5.772/71, e também na Lei nº 9.279/96 (Art. 34, inciso I), o examinador pode, inclusive, requerer que o depositante apresente resultados de objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame em outros países. A prática da emissão de exigência caiu em desuso apenas porque os examinadores hoje têm acesso online aos resultados de buscas e exame em outros países.

4) Proposta de acréscimo de novos Artigos 19A e 19B:

“Art. 19-A. O pedido provisório de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II – descrição clara e suficiente do objeto do pedido, de modo a possibilitar sua realização; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O pedido provisório não pode reivindicar a prioridade de um pedido anterior.”

“Art. 19-B. O pedido provisório de patente deverá ser convertido em pedido de patente, nos termos do art. 19 desta Lei, no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do depósito.

§ 1º. O pedido de patente deverá ser apresentado em língua portuguesa, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

§ 2º. A conversão do pedido provisório de patente não poderá resultar em um pedido de patente cuja matéria exceda o conteúdo do pedido provisório.

§ 3º. Decorrido o prazo referido no caput deste artigo sem que seja solicitada a conversão, o pedido provisório de patente será considerado definitivamente arquivado.

§ 4º. Efetuada a conversão, a duração da patente, se deferido o correspondente pedido, será contada da data do depósito do pedido provisório.”

A proposta acima prevê a reintrodução de um pedido provisório na lei. O CPI de 1971 já previa

Sede – Rua da Alfândega, 108, 6º andar, Centro
20070-004 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (21) 2507-6407 – Fax: (21) 2507-6411

Filial – Alameda dos Maracatins, 1217, Cj. 608
Ed. Supéria Moema Corporate, Moema
04089-014 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3044-6613

um pedido provisório, denominado “garantia de prioridade”¹¹, também a ser convertido em pedido de patente no prazo de 1 ano. Para a nova lei, Lei nº 9.279/96, a ABPI propôs extingui a garantia de prioridade em favor de três novos dispositivos, no conjunto mais vantajosos para o depositante: (i) o período de graça (Art. 12²) que permite a revelação da invenção antes do depósito, sem perda do direito à patente, (ii) a prioridade interna (Art. 17³) e (iii) a possibilidade de depositar um pedido formalmente incompleto (Art. 21⁴), ou seja, um pedido provisório, embora o INPI possa exigir sua complementação em 30 dias e não em 1 ano como na nova proposta.

Em nossa opinião, os novos artigos 19A e 19B não oferecem qualquer vantagem expressiva ao depositante. Ao contrário. A única simplificação aparente reside na não obrigação de apresentação de reivindicações. Contudo, o Artigo 21 da Lei nº 9.279/96 já permite que o pedido seja depositado inicialmente sem essa parte, podendo ser complementado

¹ DA GARANTIA DE PRIORIDADE

Art. 7. Antes de requerida a patente, a garantia de prioridade poderá ser ressaltada quando o autor pretenda fazer demonstração, comunicação a entidades científicas ou exibição do privilégio em exposições oficiais ou oficialmente reconhecidas.

1. Apresentado o pedido de garantia de prioridade, acompanhado de relatório descritivo circunstanciado, bem como desenhos, se for o caso, será lavrada a respectiva certidão de depósito, que vigorará por um ano para os casos de invenção e por seis meses para os de modelos e desenhos.

2. Dentro desses prazos deverá ser apresentado o pedido de privilégio, nas condições e para os efeitos do disposto neste Código, prevalecendo a data do depósito a que se refere o parágrafo anterior.

Art. 8. Findos os prazos estabelecidos no §1º do artigo 7º, sem ter sido requerido o privilégio, extinguir-se-á automaticamente a garantia de prioridade, considerando-se do domínio público a invenção, modelos ou desenhos.

² Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

³ Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

§ 1º A prioridade será admitida apenas para a matéria revelada no pedido anterior, não se estendendo a matéria nova introduzida.

§ 2º O pedido anterior ainda pendente será considerado definitivamente arquivado.

§ 3º O pedido de patente originário de divisão de pedido anterior não poderá servir de base a reivindicação de prioridade.

⁴ Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Sede – Rua da Alfândega, 108, 6º andar, Centro
20070-004 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (21) 2507-6407 – Fax: (21) 2507-6411

Filial – Alameda dos Maracatins, 1217, Cj. 608
Ed. Supéria Moema Corporate, Moema
04089-014 – São Paulo – SP – Brasil
Tel.: (11) 3044-6613

posteriormente.

As desvantagens de um pedido provisório são semelhantes às da extinta garantia de prioridade: a necessidade de conversão em um pedido definitivo no prazo de 12 meses sob pena de perda dos direitos e a vedação ao acréscimo de elementos adicionais. Já a prioridade interna do atual Art. 17 pode ser processada como um pedido de patente normal, sem a obrigação de um novo depósito e permite, se necessário, o depósito de um novo pedido de patente com o acréscimo de elementos que o inventor tenha desenvolvido no intervalo entre o primeiro depósito e um segundo pedido que reivindique a prioridade do primeiro. Naturalmente, o direito de prioridade não protege a matéria que tenha sido acrescentada no segundo pedido (Art. 17, § 1º).

Por fim, o requisito de uma descrição “clara e suficiente do objeto do pedido” está incompleto por deixar de indicar que esta deve ser de modo a possibilitar sua realização por um técnico no assunto, conforme prevê o atual Art. 24⁵ da Lei nº 9.279/96, além da descrição do melhor modo de execução.

Portanto, a ABPI posiciona-se pela rejeição dos novos artigos 19A e 19B.

⁵ Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.