

RECEBIDO	
Data: <u>30/07/2019</u>	Rio de Janeiro/RJ, 31 de Julho de 2019.
Hora: _____	Carta/Comissão Mista/Nº 003/2019
Ass: <u>[assinatura]</u>	Silvia Souza de Oliveira
Unid.: PR/COGER	Pesquisadora em Propriedade Industrial
	Mat. SIAPE 1546968

À Corregedoria do INPI - COGER

Senhora Corregedora

A **Associação Nacional dos Pesquisadores em Propriedade Industrial - ANPESPI**, em conformidade com seu estatuto, artigo 2º, inciso VII;

O **Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro - SINDISEP-RJ**, em conformidade com seu estatuto, artigo 3º, inciso III, e artigo 4º, inciso I; e

A **Associação dos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - AFINPI**, em conformidade com seu estatuto, artigo 14º;

VEM por meio deste expediente representar administrativamente seus associados, nos termos da Lei nº 8.112/90, artigo 116, incisos VI e XII, dando ciência à Vossa Senhoria de possível ilegalidade.

Conforme explicitado pelo Manual de PAD, não cabe ao servidor avaliar a legalidade da norma, mas deve provocar a autoridade competente para que a mesma seja alterada ou excluída do ordenamento jurídico ou, em casos graves, para representar contra a autoridade que a editou.

Nesse sentido, depois de várias tentativas de ponderação sem sucesso com a Administração do INPI, a ANPESPI noticia uma possível ilegalidade: a redução de métrica, onde, na prática ocorre a duplicação da carga de trabalho, sem significativa redução no esforço do Exame Técnico de Pedidos de Patentes.

O anunciado "Plano" impõe aos Examinadores de Patentes a realização do Exame Técnico na metade do tempo usualmente empregado no rito ordinário (**Norma de Execução SEI nº 1/2019/DIRPA/PR**). As alegadas premissas desse projeto são a manutenção da qualidade; respaldo jurídico e redução da métrica, se houver redução de trabalho.

A suposta proporcionalidade entre redução de esforço e de métricas está baseada no aproveitamento de buscas de Escritório de Propriedade Industrial de outros países. Laboram em erro pelos motivos a saber:

1. Parte-se da premissa de que todos os pedidos são iguais, possuindo o mesmo número de páginas, de reivindicações, de desenhos, de sequências biológicas, que todos são redigidos de forma clara, precisa, bem traduzidos. Se há alguns que são mais rápidos de se examinar, existem outros que demandam muito mais tempo para serem avaliados de modo sério e responsável. Fato é que, até onde se sabe, nunca houve sérios e efetivos esforços para determinar essas diferenças e, portanto, a suposição sobre redução de esforço carece de fundamento estatístico;
2. O exame de pedidos de patente inicia-se sempre pela verificação da disponibilidade de buscas de Escritório de outros países. Essa afirmação foi de um Examinador de Patente experiente do EPO, que passou uma semana no INPI ensinando os Examinadores brasileiros a elaborar o Relatório de Pesquisa Internacional e o Relatório Internacional Preliminar sobre Patenteabilidade (respectivamente, ISR e IPER, do original em inglês). Todo Escritório sério no mundo faz isso para evitar o retrabalho. Deste modo, também não se pode conceber a fundamentação filosófica do projeto;
3. Curiosamente, segundo os regramentos do PCT, na documentação mínima para elaboração do Relatório de Pesquisa Internacional encontra-se o banco de patentes nacional (**Regra 34 do PCT**). Paradoxalmente, o INPI considera seu banco de dados nacional para emitir o Relatório de Pesquisa Internacional, meramente opinativo, mas passará a desprezá-lo no Exame de Patente em fase nacional, que possui caráter vinculante;
4. Apenas como exercício filosófico, caso se admitisse que haveria redução de esforço pelo "aproveitamento" de buscas de outros Escritórios, fere o silogismo a redução de métrica do segundo exame em diante, visto que, raros são os casos em que são realizadas buscas complementares após

[assinatura]

o primeiro exame. Aliás foi essa a motivação para se estabelecer as métricas atuais dos Exames segundo o rito ordinário (Resolução DIRPA nº 01/2013, de 18/03/2013).

Segundo a DIRPA, o aludido projeto preserva a autonomia de decisão técnica final do Examinador do INPI. Declaração bastante arguciosa, uma vez que, apesar de estar correta, induz o leitor ao erro. Realmente, a decisão final é reserva técnica do Examinador. No entanto, o coração do Exame de Pedidos de Patentes é a busca de anterioridades (<http://denisbarbosa.addr.com/falta.doc>), a qual está sendo alijada temporariamente das competências dos Pesquisadores. Não há como indeferir um pedido de patente por falta de novidade ou atividade inventiva, se não for disponibilizado pela busca de anterioridades, informações relevantes para análise. Por outro lado, impossível conceber o deferimento de um pedido de patente diante de um documento de anterioridade que revela *ipsis litteris* o conteúdo do pedido em tela. Ora, face às considerações aduzidas, é de fato incontroverso que esse projeto impõe aos Examinadores a sujeição técnica à opinião de outros Escritórios, que, por vezes, divergem.

Nessa vereda, a ANPESPI, SINDISEP-RJ e a AFINPI, veem com preocupação o fato de muitos Examinadores do último concurso ganharem delegação de competência antes de receberem acesso a ferramentas de busca ou mesmo treinamento em busca. Aos Pesquisadores, ao iniciar a atividade de Examinadores de Patentes, são atribuídas metas reduzidas, respeitando a curva de aprendizado dessa atividade. Para ilustrar a complexidade dessa função, cumpre consignar que em outros países, esse tempo de treinamento chega a três anos. Via de regra, assim que o Servidor começa seu treinamento no Exame de Pedidos de Patentes, ele recebe treinamento e acesso a ferramentas de busca, pois como sua meta é menor, ele tem tempo de treinar a busca, muitas vezes calcado no método da tentativa e erro. Fornecer essas condições tardiamente é prejudicar os Examinadores e expor a imagem do INPI ao risco. Desta sorte, qualquer estatística pautada em Exames que ainda não se encontravam em uma situação quiescente, como foi o caso dos pedidos submetidos ao despacho 6.20 não merece consideração.

Adotar esse projeto e, em breve período, verificar seu insucesso, produzirá um efeito contrário à imagem e reputação do INPI, consistindo em potencial risco à integridade.

É mister relembrar que a produtividade dos Examinadores de Patentes vem crescendo nos últimos anos. Insta reconhecer que a produtividade do Examinador brasileiro é bem superior a dos Examinadores de grandes escritórios do mundo, conforme indicado pelo próprio INPI em resposta à publicação do Jornal Estado de São Paulo (<http://intranet.inpi.gov.br/noticias/nota-oficial-sobre-editorial-do-jornal-o-estado-de-sao-paulo>). Nesse passo, uma pergunta incontida vem à baila: se o "Plano de Ataque ao Backlog" é factível, por que os gestores, que são os mesmos há anos, não o implementaram antes?

Em alusão a um hipotético subdimensionamento de metas, esse não se coadunaria com o discurso da própria Diretora de Patentes no VIII SIPID, onde se afirmou, em relação à DIRPA: "Não há que se falar que não trabalhamos. Trabalhamos muito. Se compararmos o número de pedidos que temos hoje ao número de examinadores, temos carga 9,4 vezes maior que os Estados Unidos" (www.abifina.org.br/arquivos/revistas/facto54.pdf).

Em realidade, o projeto proposto revela-se kafkiano! Não são apenas os Pesquisadores que o dizem, o que vem afastar qualquer suspeita de corporativismo. O ex-Presidente do INPI, Embaixador Otávio Brandelli, atual Secretário-Geral das Relações Exteriores, afirma que os Examinadores de Pedidos de Patentes já estão no limite. E assim declarou na Câmara dos Deputados, em 2016 (<https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cdeic/videoArquivo?codSessao=58459&codReuniao=45830#videoTitulo>), em audiência pública convocada por ocasião das discussões de um projeto de lei igualmente lastimável, que buscava uma "solução mágica" para o INPI.

O Pesquisador do INPI tem prazo médio de 16h para cumprir as etapas de exame, o que lhe confere uma produtividade superior a produtividade do Examinador do escritório europeu (EPO) e do escritório americano (USPTO). Vale frisar que em 2017, em média, os Examinadores de Patentes brasileiros produziram 64 decisões de pedido de patente per capita, sendo que o objetivo proposto era de 55 decisões, um recorde mundial (Relatório TCU, "Quadro A.3.5 Indicadores, metas e resultados de desempenho institucional em 2017", <http://www.inpi.gov.br/acesso-a-informacao/processos-de-contas-anuais/arquivos/relatoriogestao.pdf>). Os Examinadores de patentes dos Estados Unidos (USPTO) e da

Europa (EPO) entregam, respectivamente, 38 e 27 decisões/ano *per capita*. Em nota oficial do INPI, em resposta ao editorial do Jornal "O Estado de São Paulo" de 16/08/2017

(<http://intranet.inpi.gov.br/noticias/nota-oficial-sobre-editorial-do-jornal-o-estado-de-sao-paulo>) foi informado que o Instituto cumpre estritamente o que está previsto na Lei da Propriedade Industrial e salientando que o exame de patentes do INPI é reconhecido internacionalmente por sua alta qualidade, e ainda que: "a principal causa da demora dos pedidos de patentes é o descompasso entre a capacidade operacional do INPI e o número de pedidos que chegam anualmente ao Instituto, ou seja, o número de Examinadores é insuficiente para dar conta dos pedidos depositados, o que leva ao crescimento contínuo da fila". O INPI ainda relatou que "o Instituto possui 357 Examinadores e cada um deles analisa, em média, 55 pedidos de patentes por ano; nos Estados Unidos, são 7 mil Examinadores que avaliam 38 pedidos por ano; enquanto todos os escritórios da União Europeia possuem juntos 4 mil Examinadores e cada um avalia 27 pedidos ao ano. Em suma, a produtividade do INPI já é alta, o problema é o número de Examinadores".

Os Servidores do Instituto têm consciência do entrave que o atraso na decisão de pedidos de patentes traz para a sociedade, mas também estão atentos para eventuais e possíveis consequências de se buscar resolver esse problema sem atacar as causas e, sobretudo, a qualquer custo. Desse modo, parte dos Examinadores, premidos pela avaliação de desempenho e pela necessidade de manter a subsistência de suas famílias, pode ser induzidos a deferir todos os pedidos de patente, sem condições de oferecer qualquer argumento para indeferir ou mesmo limitar seu escopo de proteção. É preciso reconhecer o quanto a proposta vem a ser desastrosa para o Brasil e para o Sistema de Propriedade Industrial, embora interessante a grupos particulares.

Não fosse o suficiente, passar-se-á à exposição de o porquê de as premissas do plano serem falsas e seus fundamentos inexistentes. Para tanto, dissecamos o esforço, próprio à tarefa do exame de patentes.

Ao chegar ao escritório, o Examinador, primeiro, cumpre as atividades que têm prazo, tais como a instrução de ações judiciais, pesquisa e exame internacional etc. Só então ele se dedicará ao exame dos pedidos de primeira instância. O Examinador acessa sua carga de processos, escolhidos e distribuídos por seu chefe - o que deveria ser automático para liberar o gestor para outras funções efetivamente gerenciais. Desse modo, acessa o primeiro processo, i) baixa todas as petições; ii) organiza cronologicamente e estrutura o processo; iii) verifica se há indícios de folhas ausentes; iv) verifica se o requerente pagou as anuidades; v) verifica se foi paga a taxa de exame e se está correta e, se for o caso, solicita o acerto; vi) verifica se o procurador está cadastrado corretamente no sistema e, se for o caso, solicita o acerto; vii) verifica se existe autorização de acesso ao patrimônio genético nacional - PGN, ou declaração negativa de acesso e, se for o caso, solicita o acerto; viii) verifica se existe outros pedidos da mesma família e havendo, promove a baixa desses pedidos; ix) verifica se existem buscas realizadas para esses documentos e, havendo, promove a baixa dessas buscas; x) baixa os documentos citados; xi) lê o pedido; xii) compreende a tecnologia e identifica a informação alegadamente inventiva; xiii) lê os documentos citados nas buscas de outros escritórios; xiv) compara as tecnologias reveladas pelas anterioridades com a do pedido em exame; xv) avalia a necessidade de se realizarem buscas complementares e as executa; xvi) realiza a triagem desses documentos, os lê e os compara, para a formação de sua cognição; e, por fim, xvii) elabora o parecer técnico. Essas são, aproximadamente, as etapas que o Examinador enfrenta em cada exame realizado dentro do rito ordinário. Importa ressaltar que o aproveitamento de buscas de outros escritórios já é feito. Aliás, isso é uma prática de todo escritório sério. Evitar o retrabalho. Resta claro que a premissa de que o Plano de Ataque ao *Backlog* estabelecerá o aproveitamento de busca de outros escritórios é inautêntica! Outro fato importante é que as atividades i)-vii) são absolutamente formais, mas os Pesquisadores são ordenados, solicitados ou constrangidos a fazerem, em função da falta de transparência e falta de clareza a respeito de competências (falta de um manual de procedimentos administrativos e ausência de precisão das competências no Regimento Interno do INPI), a um custo de oportunidade inacreditável. Essa situação poderia ser resolvida pelos Gestores, que são os mesmos há anos, para facilitar o trâmite do processo e que é independente dos Servidores, mas, salvo melhor juízo, nunca foi preocupação do INPI. Essas e outras medidas administrativas deveriam ser adotadas antes de se pensar em sacrificar a qualidade do exame de patentes para se combater o *backlog*. Necessário que se esclareça que o referido projeto carece de fundamentos, seja por não poupar esforço algum ao Examinador, seja por uma desatenção à requisitos essenciais ao Sistema de Propriedade Industrial. Basta verificar a **Regra 34 do PCT**, relativo a elaboração de Relatório de Pesquisa Internacional, para constatar que dentre a documentação mínima a ser consultada encontra-se a base de patentes nacional. As buscas internacionais são realizadas nas línguas oficiais do PCT, usualmente no idioma em que

o pedido é protocolado, logo, é evidente que a realização de buscas em idioma vernacular é, no mínimo, resguardar o mercado interno, auxiliando os nacionais a participarem do mercado global.

Portanto, não se supõe que, pela simples limitação do exame ao aproveitamento de buscas de escritórios estrangeiros, o Pesquisador estará habilitado a reduzir drasticamente o tempo dedicado ao exame dos pedidos de patente. Insiste-se que essa perspectiva, além de se assentar em premissas falsas, demonstra agudo desconhecimento do trabalho que se pretende modificar, com drásticas consequências econômicas.

Como se não bastasse toda a exposição até aqui, é imperioso lançar mão de uma figura de linguagem para, de maneira inequívoca, evidenciar a total falta de clareza e congruência da motivação do aludido "Plano de Combate ao *Backlog*":

Em uma reação química, para transformar os reagentes em produtos, ainda que esta seja espontânea, ou seja, com liberação de energia, é necessário fornecer energia ao sistema para se iniciar a reação. Essa energia é conhecida como Energia de Ativação. Necessária para a formação do complexo ativado, espécie efêmera, instável (de alto conteúdo energético), pela qual a reação se processa, de modo que sem o complexo ativado não há reação. O fornecimento de metade da Energia de Ativação não produz metade da reação, pois que o estágio transitório (complexo ativado) não foi produzido.

Decifrando para aqueles que não pertencem à área das Ciências Exatas, pode-se imaginar uma pessoa em um veículo no fundo de um vale no alto de uma cordilheira. Para descer a cordilheira, necessário se faz fornecer ao veículo energia suficiente para chegar ao ápice, Energia Potencial Gravitacional. Fornecer metade dessa Energia não resulta na descida de metade da cordilheira.


Nesse diapasão, o Exame de Patentes que é um processo decisório, envolvendo as etapas i) a xiv), elencadas acima, para formação de cognição e mantidas no "Plano de Combate ao *Backlog*", ao ser realizado na metade do tempo não resultará no entendimento de metade do pedido de patente, mas, provavelmente, em entendimento nenhum. Essa situação, possivelmente, compelirá os Examinadores a revalidarem os Exames realizados em outros Escritórios do mundo. Lembrando que as Patentes de Revalidação, também conhecidas como Patentes Pipeline foram introduzidas no Ordenamento Jurídico Brasileiro pela Lei nº 10.196, de 2001, e são objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4234, ajuizada pela Procuradoria Geral da República (PGR).

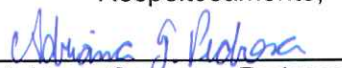
Diante desse cenário, a ANPESPI, SINDISEP-RJ e a AFINPI, republicamente, vem tentando travar diálogo com a Administração para mitigar possíveis danos ao Instituto, ao Sistema de Propriedade Industrial, à sociedade e ao país. As Cartas ANPESPI Nº 009/2019 a 012/2019 são de especial interesse para o caso em baila.


Nada obstante, para evitar que os Servidores sejam responsabilizados por cumprirem uma ordem possivelmente ilegal, a ANPESPI, SINDISEP-RJ e a AFINPI, oferecem a presente representação.

De toda sorte, diante de todo o exposto as entidades signatárias aproveitam o ensejo para realizar a seguinte consulta:

- I. Agiria o Examinador de Patentes com zelo e dedicação, como prevê a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, em seu art. 116, inciso I, ao cumprir as ordens e realizar o Exame de Patentes na metade do tempo, necessariamente com redução de qualidade?
- II. Seria configurado desídia, conforme proibido pelo artigo 117, inciso XV do mesmo diploma legal, caso os Examinadores de Patentes realizem o Exame por dois anos sob as condições apontadas em assonância com o "Plano de Combate ao *Backlog*"?


Maurício S. M. Almeida
Presidente da ANPESPI

Respeitosamente,

Adriana Generoso Pedrosa
Vice-Presidente da AFINPI


Edson Ferreira Suisso
Diretor do SINDISEP-RJ