



Comissão de
Propriedade Intelectual

COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL OAB/SP – Núcleo de Patentes

Apresentação dos subsídios da Comissão de PI da OAB/SP ao INPI

A Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP, biênio 2023/2024, apresenta, nos termos que seguem, as suas respostas e contribuições à Tomada Pública De Subsídios nº 11, de 14 de setembro de 2023 do INPI para fomentar a discussão sobre a eventual revisão normativa dos procedimentos e dos prazos para requerimento do exame técnico do pedido de patente, conforme art. 33 da Lei 9.279, de maio de 1996, e para alterações no pedido de patente, conforme art. 32 da Lei 9.279, de 1996. Parágrafo único.

1. Como depositante ou terceiro interessado, você considera importante o prazo de 36 meses para requerimento do exame de pedido de patente, contado a partir do depósito do pedido de patente (art. 33 da LPI)?

Sim, é muito importante.

2. Quais as razões práticas (não jurídicas) que justificam o uso do prazo de 36 meses para requerimento do exame de pedido de patente?

Algumas razões de ordem prática são as seguintes:

¹ TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS Nº 1, de 14 de setembro de 2023. Diário Oficial Da União. Publicado em: 15/09/2023 | Edição: 177 | Seção: 1 | Página: 159. Órgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços/Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

- a) O fato da Res. 93/2013 estabelecer que, após o requerimento de exame, não são aceitas emendas para ampliar o escopo de proteção (dentro da matéria revelada no pedido original) nem a inclusão de novas categorias de reivindicações;
- b) A falta de incentivos para antecipar o requerimento do exame. Por exemplo, (i) o JPO organiza a fila de pedidos aguardando exame com base na data de requerimento de exame; (ii) não há um desconto no valor da taxa, caso se opte por antecipar o requerimento de exame;
- c) Há mais tempo para o depositante reavaliar a relevância de suas reivindicações;
- d) Há mais tempo para o depositante avaliar a relevância de documentos do estado da técnica anterior citados em outras jurisdições; e
- e) O depositante tem custos menos elevados no início do processo administrativo.

3. Quais seriam os efeitos POSITIVOS da revogação do art. 33 da Lei no 9.279/96?

Um efeito aparentemente positivo seria a eliminação da taxa de requerimento de exame, o que tornaria o procedimento de proteção patentária mais econômico para o depositante.

Contudo a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP é contrária à revogação do art. 33 da LPI ou mesmo à redução do prazo para requerer o exame (emenda do art. 33, caput, da LPI) em face dos efeitos negativos indicados nas respostas às perguntas no 4 e 5.

A Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP não vê razão para suprimir a etapa de requerimento de exame ou reduzir o atual prazo de 36 meses para requerer o exame, entendendo que ela pode ser inexequível considerando (i) o período de 18 meses de sigilo (art. 30, caput, da LPI); e (ii) os prazos estabelecidos pela LPI durante o exame de um pedido de patente, que, somados, podem consumir quase metade da meta em questão.

4. Quais seriam os efeitos NEGATIVOS da revogação do art. 33 da Lei no 9.279/96?

Os seguintes efeitos negativos podem ser citados:

- a) Diminuição da arrecadação do INPI; e
- b) Aumento significativo da quantidade de trabalho para o INPI.

5. Você considera que uma redução do prazo para requerimento do exame de pedido de patente seria mais adequada do que sua supressão? Qual prazo seria considerado adequado? Justifique.

A Comissão de PI da OAB/SP entende que o art. 33, caput, da LPI não deve ser emendado para reduzir o atual prazo de 36 meses para requerer o exame de pedidos de patente, para evitar as seguintes consequências negativas para os depositantes:

- a) A obrigação de pagar a taxa de requerimento no início tornaria o processo mais oneroso em sua fase inicial, prejudicando especialmente os pequenos depositantes; e
- b) Processo de concessão de patentes dificultado, em razão das restrições da Res. 93/2013, acima citadas.

A Comissão de PI da OAB/SP recomenda que o INPI crie mecanismos de incentivo aos depositantes, para, de acordo com a sua conveniência, antecipar o requerimento de exame.

6. Você considera razoável a utilização da figura do “terceiro interessado”, conforme prevista no art. 33 da LPI, para efetuar o requerimento de exame de pedidos de patente e acelerar as suas decisões? Justifique.

Como o requerimento de exame (na vigência da Res. 93/2013), limita o escopo de proteção que uma patente pode conferir, a Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP entende que não é razoável que um “terceiro interessado” possa requerer o exame de um pedido de patente.

7. Você anteciparia o requerimento de exame de um pedido de patente, em relação ao prazo máximo de 36 meses, mediante desconto do pagamento da retribuição correspondente, quando realizado nos seis primeiros meses contados da apresentação do pedido no INPI?

A antecipação do requerimento de exame poderia ser considerada pelo depositante, independentemente de desconto na taxa, caso o INPI revogasse a Res. 93/2013, permitindo a realização de emendas, voluntárias ou não, durante o exame – incluindo a fase recursal – desde que as emendas estejam limitadas à matéria revelada no pedido de patente como depositado.

8. Como depositante, você considera importante a possibilidade de realizar alterações voluntárias no pedido de patente até a data de requerimento de exame?

A possibilidade de realizar, tanto antes quanto após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal –, emendas, voluntárias ou não, sempre dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado, é fundamental para permitir que os depositantes tenham uma chance razoável de conseguir suas patentes.

9. Quais as razões práticas (não jurídicas) que justificam realizar alterações voluntárias no pedido de patente até o requerimento do exame? Indique as razões mais comuns: Assinale todas as que se aplicam

- ✓ Adequação do pedido de patente, conforme pedido de família depositado em outro escritório.
- ✓ Maior clareza do quadro reivindicatório, após avanço no processo de desenvolvimento da tecnologia.
- ✓ Mudança na estratégia da instituição no tratamento dos pedidos.
- ✓ Outros: adequação do pedido a legislação local; correção de

tradução ou de erros que causem falta de clareza no pedido como um todo e não apenas no quadro reivindicatório.

10. Como terceiro interessado, qual a importância do prazo para alterações voluntárias no pedido de patente (art. 32 da Lei no 9.279/96)?

Como terceiro interessado, em princípio melhor seria que não houvesse o prazo legal que possibilite ao depositante realizar alterações voluntárias (porque aumentam as chances de concessão da patente). Por outro lado, as emendas em geral diminuem a abrangência do quadro reivindicatório.

11. A instituição que você representa já realizou alteração voluntária no pedido de patente depositado no INPI até o requerimento de exame? Sim ou Não?

Não se aplica.

12. Qual o percentual estimado de alterações voluntárias realizadas em pedidos de patentes pela instituição que você representa, considerando o total de pedidos depositados em um ano?

Não se aplica.

13. Quais seriam os efeitos POSITIVOS da alteração do art. 32 da LPI para permitir a alteração do pedido de patente até a primeira ação de exame?

a) Aumento de segurança jurídica no sentido da adequação de pedidos internacionais à prática local;

b) Possibilidade de emendas que favoreçam o exame por estarem baseadas em exames já realizados em outras jurisdições;

14. Quais seriam os efeitos NEGATIVOS da alteração do art. 32 da LPI para permitir a alteração do pedido de patente até a primeira ação de exame?

Não há efeitos negativos.

15. Você concorda com a afirmação “O prazo para alteração do pedido de patente, definido no art. 32 da LPI, é o principal fator que justifica o prazo de 36 meses para requerimento do exame, definido no art. 33 da LPI”? Sim ou não? Justifique.

Sim. Como esclarecido acima, uma das principais razões para se requerer o exame no dia do prazo (ou próximo a ele) é o atual entendimento do INPI de que seriam inaceitáveis, após o requerimento de exame, as emendas para, dentro da matéria revelada no pedido de patente originalmente depositado, ampliar o escopo de proteção ou incluir novas categorias de reivindicações (Resolução no 93/2013).

Se o INPI editar ato normativo revogando a Resolução no 93/2013 e permitindo a realização de emendas, voluntárias ou não, durante o exame – incluindo a fase recursal – desde que as emendas estejam limitadas à matéria revelada no pedido de patente como depositado, é bastante provável que as depositantes se sintam motivadas a requerer o exame de seus pedidos antes do prazo de 36 meses.

16. A eliminação do prazo de 36 meses para requerimento de exame, desde que permitida a alteração voluntária do pedido de patente até a primeira ação do exame técnico, contemplaria seu interesse como depositante? Sim ou Não? Justifique.

Sim, parcialmente. Além de emenda voluntária até a primeira ação do exame técnico, o INPI também deveria aceitar emendas, voluntárias ou não, após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal – desde que as emendas estejam limitadas à matéria revelada no pedido de patente como depositado.

17. Iniciar o exame do pedido de patente por ordem cronológica da data de requerimento de exame, e não mais da data de depósito do pedido, contemplaria seu interesse como depositante ou terceiro interessado? Sim ou não? Justifique

Sim, como depositante e também como terceiro interessado.

18. Você considera que uma redução do prazo para requerimento do exame (art. 33 da Lei no 9.279/96) seria mais adequada do que sua supressão? Qual seria o prazo mais adequado? Justifique.

Em face dos efeitos negativos indicados na resposta à pergunta no 5, a Comissão de PI da OAB/SP se manifesta contrariamente à redução do prazo para requerer o exame (emenda do art. 33, caput, da LPI).

Ao invés de pleitear a emenda do art. 33, caput, da LPI para reduzir o prazo para requerer o exame, o INPI deveria criar mecanismos de incentivo aos depositantes, para que, de acordo com a sua conveniência, antecipem o requerimento de exame.

19. A instituição que você representa possui estratégia de gestão de ativos de propriedade intelectual ou de inovação? Quais poderiam ser os impactos para a gestão da propriedade intelectual da sua instituição de uma redução de prazo para alterações voluntárias do pedido de patente?

Não se aplica.

20. Além das propostas elencadas acima, quais as outras possíveis soluções para acelerar a decisão de pedidos de patente pelo INPI (normativas e não normativas), considerando os prazos estabelecidos na LPI e a necessidade de redução destes tempos de decisão?

- a) Contratação de mais examinadores de patentes;
- b) Implementar melhorias no sistema;

São Paulo, 27 de outubro de 2023.

Em nome da COMISSÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL DA OAB/SP:

Nancy Satiko Caigawa

OAB/SP nº 198276

Vice-Presidente da

Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/SP