

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. (Inexiste espaço para justificativa).

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

Uma das principais razões para se requerer o exame somente no final dos 36 meses, 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 voluntárias 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).

Ocorre que o depósito de patentes é normalmente realizado em uma etapa inicial do desenvolvimento da invenção – a fim de garantir a exclusividade ao seu criador – e é usual que a depositante deseje, posteriormente, aperfeiçoar o escopo de proteção e a redação das reivindicações. Eliminar essa possibilidade seria prejudicar os inventores, bem como toda a sociedade que se beneficia de um sólido sistema de patentes.

Assim, para incentivar as depositantes a requerer antecipadamente o exame de seus pedidos, o INPI deve 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.

Emenda não voluntária é aquela realizada em resposta a parecer ou exigência emitido com base no art. 21, 36 ou 214 da LPI, em manifestação a subsídios de terceiros com base no art. 31 da LPI, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no art. 212 da LPI, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no art. 213 da LPI.

Outras razões que justificam o uso do prazo de 36 meses para requerer exame de pedido de patente são as seguintes:

- Inexistência de qualquer incentivo para antecipar o requerimento de exame já que, por exemplo, (i) o INPI organiza a fila de pedidos de patente aguardando exame com base na data de depósito e não com base na data de requerimento de exame como faz o *Japanese Patent Office*; e (ii) nenhum desconto na taxa de requerimento de exame é concedido caso a depositante opte por antecipar o requerimento de exame;
- A depositante ganha mais tempo para melhor avaliar a relevância de suas invenções e, por conseguinte, a necessidade de seguir na busca pela proteção patentária;

- A depositante ganha mais tempo para avaliar a relevância de documentos da técnica anterior citadas em outras jurisdições, bem como avaliar quais aspectos da invenção são os mais interessantes para protegê-la;
- Evitar custos ainda mais elevados no início do processo administrativo; e
- Mais tempo para fechar parcerias, obter financiamento ou licenciar o pedido para empresas que darão seguimento à invenção.

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

A revogação do art. 33 da LPI resultará no seguinte efeito positivo para as depositantes: eliminação da taxa de requerimento de exame, tornando a busca pela proteção patentária mais econômica para as depositantes, desde, é claro, que a taxa de requerimento de exame não seja incorporada (somada) à taxa de depósito (mas, esse aumento da taxa de depósito seria um substancial desestímulo ao depósito de patentes por depositantes de reduzida capacidade financeira, algo que, acreditamos, não seja a intenção das autoridades de nosso país.)

Apesar disso, a ABPI se manifesta contra a eliminação da etapa do requerimento de exame (revogação do art. 33 da LPI) ou a redução desproporcional 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.

Para a ABPI, exceto pela meta autoimposta de proferir decisão final em até dois anos a partir da data de depósito ou entrada na fase nacional, inexistirá razão para suprimir a etapa de requerimento de exame. De igual modo, a redução do atual prazo de 36 meses para requerer o exame, sobretudo sem permitir que emendas voluntárias possam acontecer após o referido requerimento, se mostra desnecessária. Isso porque eventual mecanismo de incentivo para que as depositantes requeiram o exame mais cedo e a reordenação da fila de exame pela data do requerimento do exame seriam ferramentas úteis para promoção da referida redução do prazo de concessão que o INPI busca, em observância aos princípios constitucionais da eficiência e legalidade.

A ABPI entende que uma meta de dois anos pode ser inexecutável 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 a totalidade da meta em questão.

A aludida meta autoimposta ainda aumentará significativamente o trabalho para o INPI, tornando ainda mais desafiador o seu cumprimento. Isso porque, quando o exame for iniciado em momento bastante próximo à data de depósito, as depositantes ainda não terão um bom entendimento acerca da relevância de seus pedidos de patente e, assim, inúmeros pedidos de patente deixarão de ser arquivados por ausência de requerimento de exame, pagamento de anuidades, ou resposta a parecer de exigência (despacho 6.1).

Ou seja, se adotada a proposta de examinar os pedidos de patente no prazo de dois anos a partir do depósito, o INPI examinará milhares de pedidos de patente em vão, para casos em que os requerentes já não possuem mais interesse. Como evidência desse fato, a ABPI destaca que:

- 7,3% dos pedidos de patente com data de depósito entre 2011 e 2019 foram definitivamente arquivados por falta de requerimento de exame:

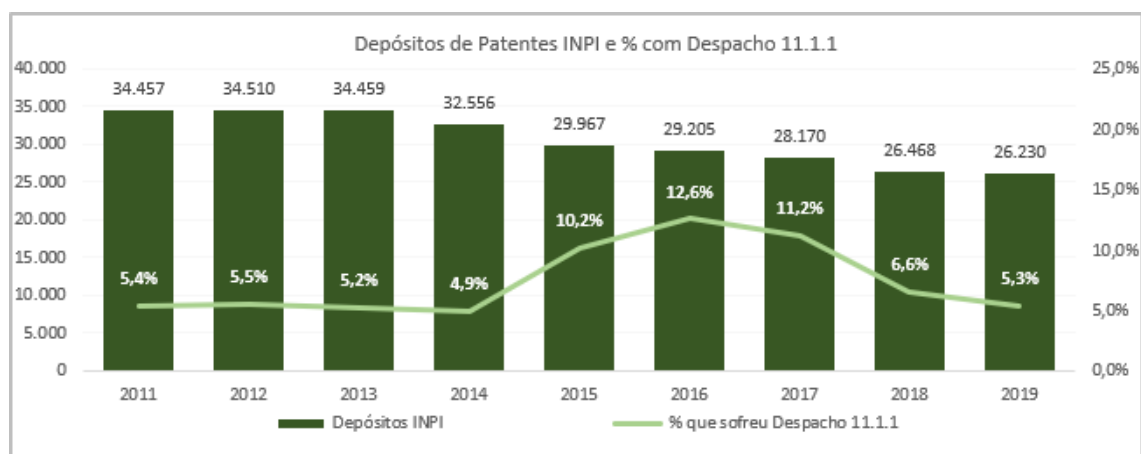


Gráfico 1

- 20,5% dos pedidos de patente com data de depósito entre 2011 e 2019 foram definitivamente arquivados por falta de pagamento de anuidade:

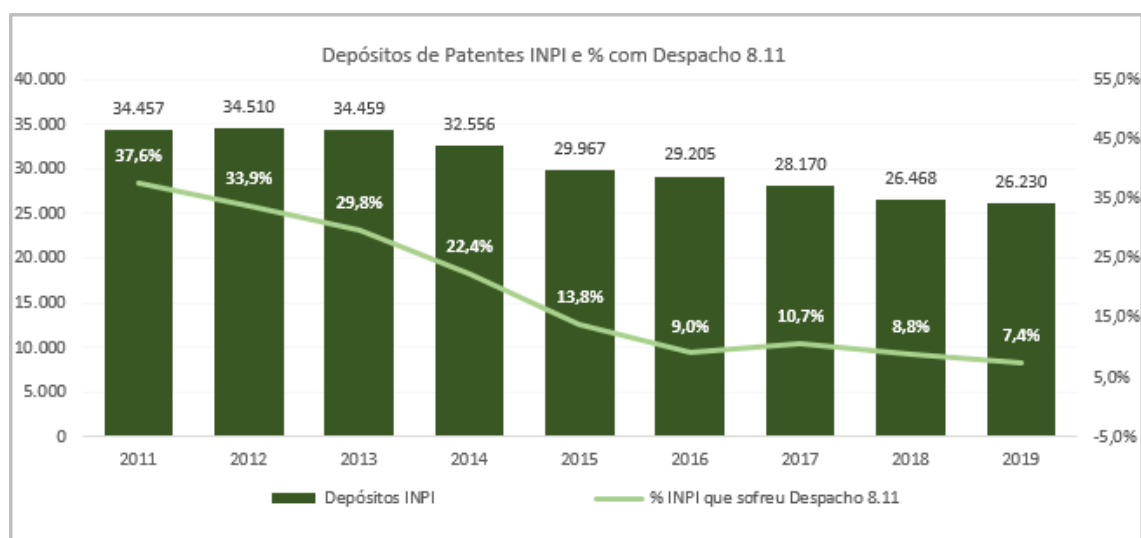


Gráfico 2

- A proporção anual de pedidos definitivamente arquivados por ausência de resposta ao despacho 6.1 frente ao total desse despacho vem diminuindo ao passo que a eficiência do INPI aumenta:

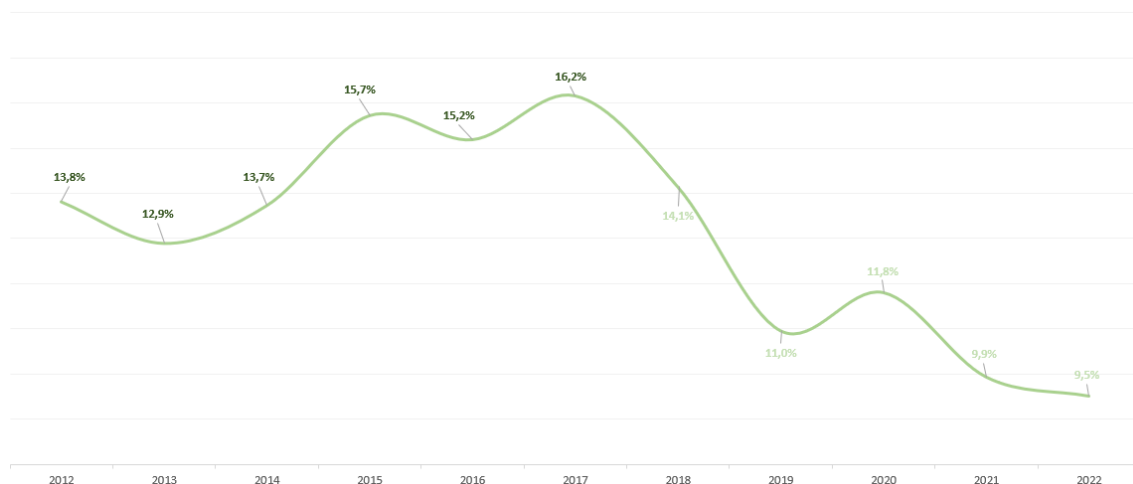


Gráfico 3

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

Como já exposto, a simples revogação do art. 33 traria diversos efeitos negativos. Por outro lado, a manutenção do art. 33 da LPI nos atuais termos evitará os seguintes efeitos negativos para o INPI:

- Diminuição em sua arrecadação, desde, é claro, que a taxa de requerimento de exame não seja incorporada (somada) à taxa de depósito (mas, esse aumento da taxa de depósito seria um substancial desestímulo ao depósito de patentes por depositantes de reduzida capacidade financeira, algo que, acreditamos, não seja a intenção das autoridades de nosso país); e
- Aumento significativo da quantidade de trabalho desnecessário para o INPI, tornando ainda mais desafiador o cumprimento da aludida meta autoimposta. Isso porque, quando o exame for iniciado em momento bastante próximo à data de depósito, as depositantes ainda não terão um bom entendimento acerca da relevância de seus pedidos de patente e, assim, inúmeros pedidos de patente deixarão de ser arquivados por ausência de requerimento de exame ou pagamento de anuidades antes do início do exame do INPI. Como evidência desse fato, a ABPI destaca que:
 - ✓ 7,3% dos pedidos de patente com data de depósito entre 2011 e 2019 foram definitivamente arquivados por falta de requerimento de exame:

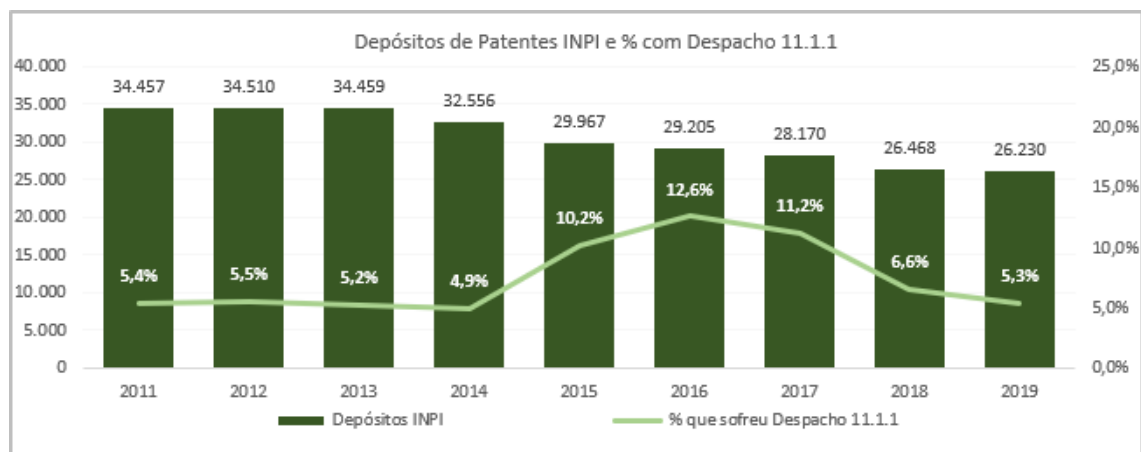


Gráfico 4

- ✓ 20,5% dos pedidos de patente com data de depósito entre 2011 e 2019 foram definitivamente arquivados por falta de pagamento de anuidade:

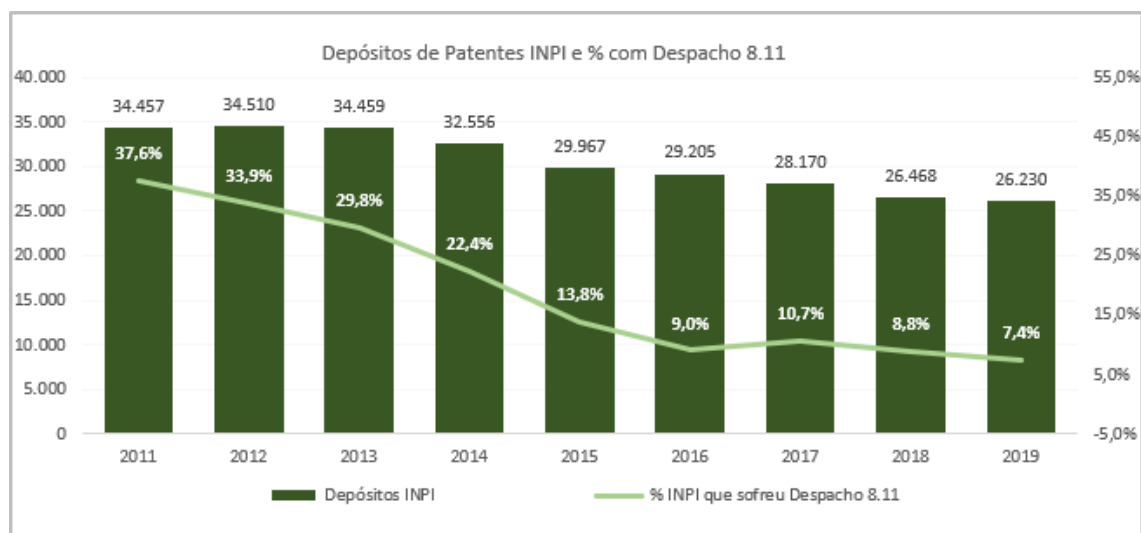


Gráfico 5

Para evitar esses efeitos negativos, a ABPI se manifesta contra a eliminação da etapa do requerimento de exame (revogação do art. 33 da LPI) ou a redução do prazo para requerer o exame (emenda do art. 33, caput, da LPI), eis que desnecessária. Ressalte-se que a promoção de incentivos pelo INPI para que a depositante antecipe *sponte propria* o referido requerimento de exame seria muito bem-vinda, entre as quais seria especialmente eficaz a possibilidade de apresentar emendas voluntárias *a posteriori*.

Para a ABPI, a meta autoimposta de proferir decisão final em até dois anos a partir da data de depósito ou entrada na fase nacional, com a supressão da etapa de requerimento de exame ou a redução do atual prazo de 36 meses para requerer o exame – sem que seja permitida à depositante a possibilidade de efetuar emendas voluntárias até o final da instância recursal – não é benéfica nem ao INPI, nem ao sistema de inovação nacional. Além de violação dos direitos dos titulares, a adoção de tal medida pode vir a desestimular a

apresentação de novos pedidos de patentes perante o INPI, indo totalmente na contramão do que é esperado para o Brasil.

Sobre essa meta, a ABPI entende que ela pode ser inexecutável 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 a totalidade da meta em questão.

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.

O art. 33, *caput*, da LPI não deve ser emendado para reduzir o atual prazo de 36 meses a partir da data de depósito oficial para requer o exame de pedidos de patente de modo a evitar as seguintes consequências negativas para as depositantes:

- Possivelmente obrigar as depositantes a pagar a taxa de requerimento logo no início (caso esta venha a ser somada à taxa de depósito), tornando o processo de concessão de patentes mais oneroso em sua fase inicial, o que prejudicaria o inventor nacional; e
- Tornar mais difícil o processo de concessão de patentes já que o INPI atualmente entende que seriam inaceitáveis, após o requerimento de exame, as emendas voluntárias 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).

Para a ABPI, exceto pela meta autoimposta de proferir decisão final em até dois anos a partir da data de depósito ou entrada na fase nacional, inexistirá razão para suprimir a etapa de requerimento de exame ou reduzir o atual prazo de 36 meses para requerer o exame.

Ao invés de pleitear a emenda do art. 33, *caput*, da LPI para reduzir o prazo para requerer o exame, o INPI deve criar mecanismos para incentivar as depositantes, de acordo com a sua conveniência e liberalidade, a antecipar o requerimento de exame.

Eis alguns desses mecanismos:

- O INPI deve 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;
- Conceder desconto progressivo na taxa de requerimento de exame. Quanto mais cedo o exame for requerido, maior é o desconto na dita taxa;

- Adotar a prática do *Japanese Patent Office* de organizar a fila dos pedidos de patente aguardando exame com base na data de requerimento de exame e não com base na data de depósito.

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.

O exame de um pedido de patente deve ser requerido tão somente pela depositante já que o INPI atual entende 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).

Como o requerimento de exame, à luz desse entendimento do INPI, limita o escopo de proteção que uma patente poderá conferir, foge ao bom senso permitir que “terceiro interessado” possa requerer o exame de pedidos de patente.

Ainda mais porque o INPI tem interpretação demasiadamente ampla (e potencialmente juridicamente nula) do que seria o “terceiro interessado”. A prova disso é o fato de o INPI aceitar requerimentos de nulidade por qualquer pessoa, inclusive por pessoas naturais e escritórios de advocacia, apesar de o art. 51 da LPI indicar que apenas terceiro com legítimo interesse pode apresentar tal requerimento administrativo. Ou seja, a ABPI entende que, segundo a correta interpretação da Lei 9.279/96, apenas concorrentes da depositante que comprovem possuir planos para explorar a invenção deveriam poder requerer o exame na qualidade de “terceiros interessados”.

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?

Para as depositantes, a antecipação do requerimento de exame de pedidos de patente só poderá ser considerada, independentemente da concessão de desconto na taxa correspondente, 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.

No cenário atual, sem a supressão da restrição às emendas voluntárias, a resposta seria “não”, uma vez que a eventual economia na taxa nunca seria superior ao custo de oportunidade de se antecipar o fechamento da janela para tentar reivindicar uma invenção da melhor forma possível (ou seja, emendando o quadro reivindicatório se e quando necessário). Nesse sentido, importante lembrar que as depositantes têm uma única chance de obter suas patentes de forma satisfatória, não sendo possível, em caso de falta de

sucesso, o depósito de um novo pedido reivindicando a mesma invenção. Ele seria necessariamente indeferido por falta de novidade.

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

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

Ocorre que o depósito de patentes é normalmente realizado em uma etapa inicial do desenvolvimento da invenção – a fim de garantir a exclusividade ao seu criador – e é usual que a depositante deseje, posteriormente, aperfeiçoar o escopo de proteção e a redação das reivindicações. Eliminar essa possibilidade seria prejudicar os inventores, bem como toda a sociedade que se beneficia de um sólido sistema de patentes.

A possibilidade de apresentar emendas voluntárias é fundamental porque, no sistema de patentes, há chance única para se obter proteção patentária para uma invenção. Se um pedido de patente não tiver sucesso, um novo pedido reivindicando a mesma invenção será necessariamente indeferido por falta de novidade.

Diante dessa particularidade, e considerando a extrema complexidade envolvida no processo de concessão de patentes, é prática comum, no sistema de patentes mundial, a possibilidade de efetuar emendas, voluntárias ou não e sempre dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado, durante todo o processo de exame para, por exemplo, dar melhor forma ao invento e/ou superar objeção do INPI e, ato contínuo, obter a patente.

Tanto é verdade que a realização de emendas no curso do exame de pedidos de patente é prática comum que, na Europa, ela é permitida tantas vezes quantas forem necessárias durante o exame de mérito de um pedido de patente europeu conforme determina o artigo 94, item (3), da Convenção de Patentes da Europa.

Por fim, vale esclarecer que emenda de forma não voluntária é aquela realizada em resposta a parecer ou exigência emitido com base no art. 21, 36 ou 214 da LPI, em manifestação a subsídios de terceiros com base no art. 31 da LPI, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no art. 212 da LPI, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no art. 213 da LPI.

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:

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

Fundamental porque, no sistema de patentes, há chance única para se obter proteção patentária para uma invenção. Se um pedido de patente não tiver sucesso, um novo pedido reivindicando a mesma invenção será necessariamente indeferido por falta de novidade.

Diante dessa particularidade, e considerando a extrema complexidade envolvida no processo de concessão de patentes, é prática comum, no sistema de patentes mundial, a possibilidade de efetuar emendas, voluntárias ou não e sempre dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado, durante todo o processo de exame para, por exemplo, dar melhor forma ao invento e/ou superar objeção do INPI e, ato contínuo, obter a patente.

Por fim, vale esclarecer que emenda de forma não voluntária é aquela realizada em resposta a parecer ou exigência emitido com base no art. 21, 36 ou 214 da LPI, em manifestação a subsídios de terceiros com base no art. 31 da LPI, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no art. 212 da LPI, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no art. 213 da LPI.

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

A finalidade do relatório descritivo é *“a definição do espaço reivindicável”* como ensina DENIS BORGES BARBOSA (Uma Introdução À Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003).

Assim, desde o momento em que um pedido de patente é publicado, terceiros sabem qual proteção poderá ser concedida pela futura patente. Assim, a realização, tanto antes quanto após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal –, de emendas, voluntárias ou não, não impacta terceiros interessados já que as emendas devem obrigatoriamente estar dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado.

Todavia, é importante que o INPI, em caso de emendas voluntárias efetuadas durante a fase recursal, passe a aceitar e considerar subsídios de terceiros interessados durante essa fase.

Essa aceitação não impactará a meta autoimposta de proferir decisão final em até dois anos a partir da data de depósito ou entrada na fase nacional. Isso porque, entre 2018 e 2022, (i) apenas 18,8% das decisões da DIRPA foram de indeferimento; e (ii) 41,6% dessas decisões de indeferimento foram objeto de recurso administrativo.

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?

Como entidade de classe associativa, a ABPI não representa interesses individuais perante o INPI. A ABPI representa associativamente dezenas de empresas que regulamente apresentam emendas voluntárias antes do requerimento de exame, bem como centenas de escritórios de agentes de patentes que também o fazem, representando seus clientes.

Pelas razões expostas na resposta à pergunta nº 8, a ABPI reitera a necessidade de se permitir a realização, tanto antes quanto após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal –, de emendas, voluntárias ou não e sempre dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado, sendo fundamental para permitir que as depositantes tenham uma chance razoável de conseguir suas patentes. Por fim, vale esclarecer que emenda de forma não voluntária é aquela realizada em resposta a parecer ou exigência emitido com base no art. 21, 36 ou 214 da LPI, em manifestação a subsídios de terceiros com base no art. 31 da LPI, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no art. 212 da LPI, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no art. 213 da LPI.

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?

Uma vez que inexistente código de despacho indicando a apresentação de emendas, voluntárias ou não, é difícil quantificar a proporção das patentes concedidas pelo INPI em que, durante o processo de concessão, ocorreu a realização de emendas, voluntárias ou não.

Por outro lado, a ABPI aponta que, nos autos do processo nº 0513584-06.2003.4.02.5101 que tramitou perante a 25ª vara federal do Rio de Janeiro, o próprio INPI já esclareceu que *“não seria viável a análise de um pedido de patente, que envolve muitas vezes questões complexas, sem que fosse dado ao particular condições de efetivamente ser ouvido e influenciar a tomada de decisão pelo Estado”*.

Afinal, como ensina DENIS BORGES BARBOSA (Uma Introdução À Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003), *“o procedimento [de obtenção de patentes] é*

multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante”.

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?

No entendimento da ABPI, o art. 32 da LPI não proíbe a possibilidade de realizar emendas, voluntárias ou não, durante o exame de pedidos de patente, incluindo a fase recursal, desde que as emendas estejam dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado. Dessa forma, inexistiria razão para modificar o art. 32 da LPI sob o argumento de que tal modificação seria necessária para autorizar a realização das ditas emendas. Sem embargo, a ABPI reconhece que uma eventual modificação que garantisse essa possibilidade evitaria longas discussões e traria maior segurança jurídica.

Com efeito, o art. 32 da LPI deve ser alterado para positivar, de forma clara e precisa, o direito das depositantes de, após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal –, realizar emendas, voluntárias ou não, desde que sempre dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado.

Emenda não voluntária é aquela realizada em resposta a parecer ou exigência emitido com base no art. 21, 36 ou 214 da LPI, em manifestação a subsídios de terceiros com base no art. 31 da LPI, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no art. 212 da LPI, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no art. 213 da LPI.

Além de eliminar a insegurança jurídica, o efeito positivo de emendar o art. 32 da LPI como acima indicado é evitar a criação de obstáculos indevidos no processo de concessão de patentes, bem como alinhamento da prática brasileira aos principais escritórios de patentes do mundo.

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?

No entendimento da ABPI, o art. 32 da LPI não proíbe a possibilidade de realizar emendas, voluntárias ou não, durante o exame de pedidos de patente, incluindo a fase recursal, desde que as emendas estejam dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado. Dessa forma, inexistiria razão para modificar o art. 32 da LPI sob o argumento de que tal modificação seria necessária para autorizar a realização das ditas emendas. Sem embargo, a ABPI reconhece que uma eventual modificação que garantisse essa possibilidade evitaria longas discussões e traria maior segurança jurídica.

Com efeito, o art. 32 da LPI deve ser emendado para positivar, de forma clara e precisa, o direito das depositantes de, após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal –, realizar emendas, voluntárias ou não, desde que sempre dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado.

Inexiste qualquer efeito negativo decorrente dessa modificação.

- 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 na resposta à pergunta nº 2, 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 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.**

Parcialmente sim. Além de emenda voluntária até a primeira ação do exame técnico, o INPI também deve 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**

Depositante: Sim.

Terceiro interessado: Sim.

- 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 ABPI 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 deve criar mecanismos para incentivar as depositantes, de acordo com a sua conveniência e liberalidade, a antecipar o requerimento de exame.

Eis alguns desses mecanismos:

- O INPI deve 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;
- Conceder desconto progressivo na taxa de requerimento de exame. Quanto mais cedo o exame for requerido, maior é o desconto na dita taxa;
- Adotar a prática do *Japanese Patent Office* de organizar a fila dos pedidos de patente aguardando exame com base na data de requerimento de exame e não com base na data de depósito.

Para a ABPI, exceto pela meta autoimposta de proferir decisão final em até dois anos a partir da data de depósito ou entrada na fase nacional, inexistirá razão para suprimir a etapa de requerimento de exame ou reduzir o atual prazo de 36 meses para requerer o 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?

Pelas razões expostas na resposta à pergunta nº 8, a ABPI se manifesta contrariamente a qualquer restrição do direito legítimo das depositantes de realizar, tanto antes quanto após o requerimento de exame – incluindo a fase recursal –, emendas, voluntárias ou não desde que dentro da matéria revelada no pedido de patente como depositado.

Emenda não voluntária é aquela realizada em resposta a parecer ou exigência emitido com base no art. 21, 36 ou 214 da LPI, em manifestação a subsídios de terceiros com base no art. 31 da LPI, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no art. 212 da LPI, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no art. 213 da LPI.

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 principal razão para a tardia concessão de patentes é a inércia do INPI, principalmente para iniciar o exame de pedidos de patente. Assim, para acelerar a decisão de pedidos de patente:

- É desnecessária a redução dos prazos previstos na LPI para as depositantes, que já são bastante exíguos considerando a extrema complexidade envolvida no processo de concessão de patentes;
- É necessário que o INPI siga empenhando esforços para continuar reduzindo o *backlog* – isto é, a fila de pedidos de patente aguardando exame –, o que levará a um início mais rápido do exame de pedidos de patente, por conseguinte, decisões em menor tempo.

21. Algum comentário sobre os problemas identificados para embasar as propostas objeto desta tomada pública de subsídios?

-