

## Tomada Pública de Subsídios sobre art. art. 32 e 33 - Progenéricos

### Questionário

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.

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

Importância do tempo de sigilo, oportunidades para parcerias, desenvolvimento da tecnologia, marco temporal. Sem o ato de requerimento de exame, o custo de depósito pode aumentar. Além disso, sem requerimento de exame, os examinadores não conseguirão identificar pedidos abandonados. O tempo é importante para microempresas e universidades adequarem pedidos de patentes com mais robustez ou mesmo encontrar parceiros que possam arcar com os custos do processo administrativo.

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

Não vemos pontos positivos na revogação do art. 33 da LPI.

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

Quadros reivindicatórios com muitas reivindicações, acúmulo de trabalho dos examinadores em pedidos que poderão ser abandonados pelos depositantes, prejudica os 18 meses de sigilo, pode gerar aumento na taxa de depósito.

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.

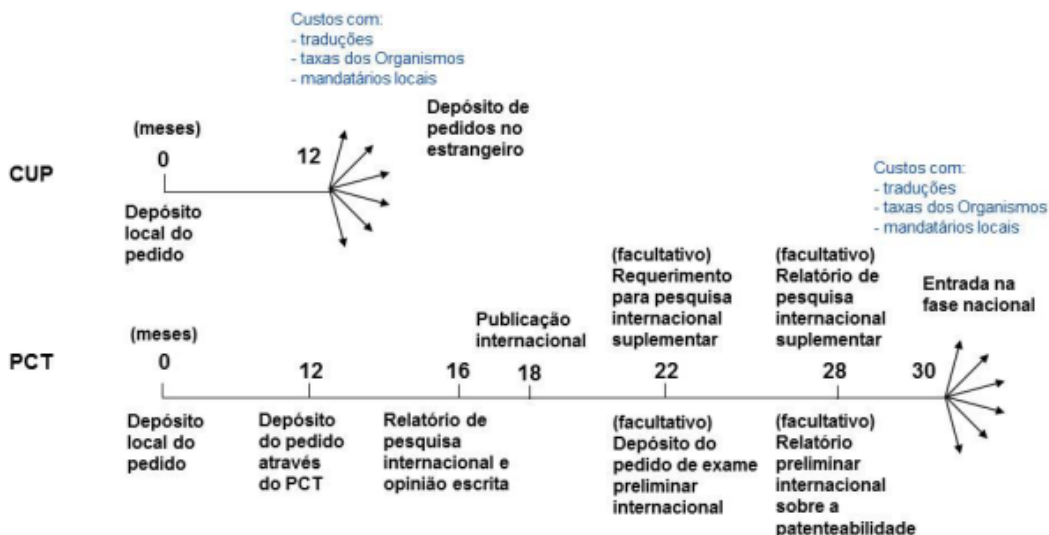
Entendemos que nem a supressão nem a redução dos prazos seria adequado. Entendemos que o prazo de 36 meses deve ser mantido e, caso o depositante queira antecipar o requerimento de exame, este deve fazer o pedido de publicação antecipada e o requerimento de exame, sem a necessidade de alteração do artigo 33 da LPI.

Não é possível seguir com essa proposta sem esbarrar nos limites estabelecidos pelos acordos internacionais; E não é factível ter tratamentos diferentes para pedidos nacionais e os que entrem via CUP ou PCT.

-Um PCT depositado 12 meses após a prioridade entraria no Brasil com 18 meses de data de depósito, restando apenas 6 meses para exame para que a meta fosse atingida.

-Um pedido inicialmente já depositado como PCT que utilize o prazo de 30 meses para entrar no Brasil, já entraria com 6 meses de atraso na meta do exame, ou seja, com 30 meses da data do depósito.

### Comparação entre a via da CUP e a via do PCT



[https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/docs/faqs\\_about\\_the\\_pct.pdf](https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/docs/faqs_about_the_pct.pdf)

Por isso recomendamos rever o marco temporal na meta estabelecida no planejamento estratégico 2023-2026, de 2 anos para finalização do exame após o depósito e sugerimos alterar o texto para que os pedidos de patente sejam decididos em até 24 após seu requerimento de exame.

A alternativa de suprimir o art. 33 não é viável, pois além de gerar um trabalho desnecessário ao INPI de avaliar documentos que possam não ser mais do interesse do depositante, avaliar quadros reivindicatórios não revisados e também a redução da arrecadação do órgão sem essa taxa, que acaba sendo proporcional ao volume de trabalho de cada documento (valor varia de acordo com o número de reivindicações). Por isso a requisição do exame é uma etapa importante para filtrar as matérias que serão avaliadas e otimizar o trabalho dos examinadores. E por isso que todas as emendas devem ser anteriores a requisição, justamente para otimização do processo 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.

Não consideramos razoável utilizar o "qualquer interessado" do artigo 33, porque o depositante deve ter o direito de modificar ou adequar o seu quadro reivindicatório (emendas voluntárias) até o requerimento de exame, sem acréscimo de matéria.

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?

Caso o depositante queira, ele pode antecipar o requerimento de exame, independentemente de haver desconto. Entretanto, o desconto progressivo pode ser aplicado, mas devem ser mantidas as taxas por faixa de número de reivindicações.

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

Não.

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:

Maior clareza do quadro reivindicatório, após avanço no processo de desenvolvimento da tecnologia.

Mudança na estratégia da instituição no tratamento dos pedidos.

Outros: Adequação à legislação brasileira (LPI e diretrizes de exame)

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

Segurança jurídica, por conhecer o prazo para apresentação de emendas voluntárias (até o requerimento de exame) e, conseqüentemente, qual o escopo de proteção do pedido de patente que foi submetido ao exame.

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?

Sim.

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 podemos precisar esse número.

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?

Não vemos efeitos positivos na alteração do artigo 32 da LPI, uma vez que propomos manter o prazo atual, de 36 meses para pedido do requerimento de exame.

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?

Insegurança jurídica, devido ao não conhecimento prévio sobre o momento da primeira ação de exame. Se o depositante puder alterar a qualquer momento até a primeira ação de exame, qual será o quadro reivindicatório que será examinado? Nesses termos, fica difícil o monitoramento, tanto como terceiro como pelo próprio interessado.

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. Conforme já exposto anteriormente, o requerimento de exame é um marco para o depositante confirmar ao INPI que possui de fato interesse no pedido de patente e pagar as taxas devidas. Outro ponto importante é que o depositante precisa de prazos para o gerenciamento e eventuais modificações ou adequações no pedido (nacional e internacional) em relação à legislação nacional. O importante é que as alterações voluntárias tenham um prazo limitado para que terceiros conheçam o quadro reivindicatório que será examinado.

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.

Não. Não concordamos com a eliminação do artigo 33, conforme já exposto acima.

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. Entendemos que essa é uma medida necessária e que resolveria o problema de uma forma simples e de forma imediata, sem necessidade de alteração na lei.

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.

Não. Não vemos necessidade de alteração no artigo 33 da LPI. Concordamos com o prazo de 36 meses, conforme já exposto acima.

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?

Sim. A redução poderia impactar na complementação de testes para delimitar (explicar) o escopo de proteção.

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?

Aumento do quadro de funcionários e examinadores, melhoria tecnológica da base de dados, mais orçamento, suporte e capacitação. A meta colocada de 2 anos, se for contada da data de requerimento de exame (36 meses), o pior cenário seria o de 5 anos para decisão e essa meta é realista e condizente com os principais escritórios internacionais de patentes.

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

Sugerimos manter a legislação como está hoje, alterando apenas a contagem da fila pelo requerimento de exame e não pela data de depósito, conforme realizada atualmente. A possibilidade de emendas não deve extrapolar o prazo da LPI, ou seja, não deve ser permitido emendas voluntárias após o requerimento de exame, muito menos até a fase recursal, por trazer insegurança jurídica sobre o real escopo de proteção. Essa eventual possibilidade de emendas voluntárias após o requerimento de exame poderá, inclusive, impactar drasticamente no Plano de Ação de Combate ao Backlog do INPI.

Entendemos que alterações administrativas como seguir a ordem cronológica de requerimento de exame e não a ordem de depósito, além da definição correta do marco temporal de início do exame contado a partir do requerimento seriam suficientes para atingir a meta estipulada no planejamento estratégico sem a necessidade de alterações legais e se adequar ao que é praticado pelos maiores escritórios internacionais conforme coletado abaixo.

Estados Unidos

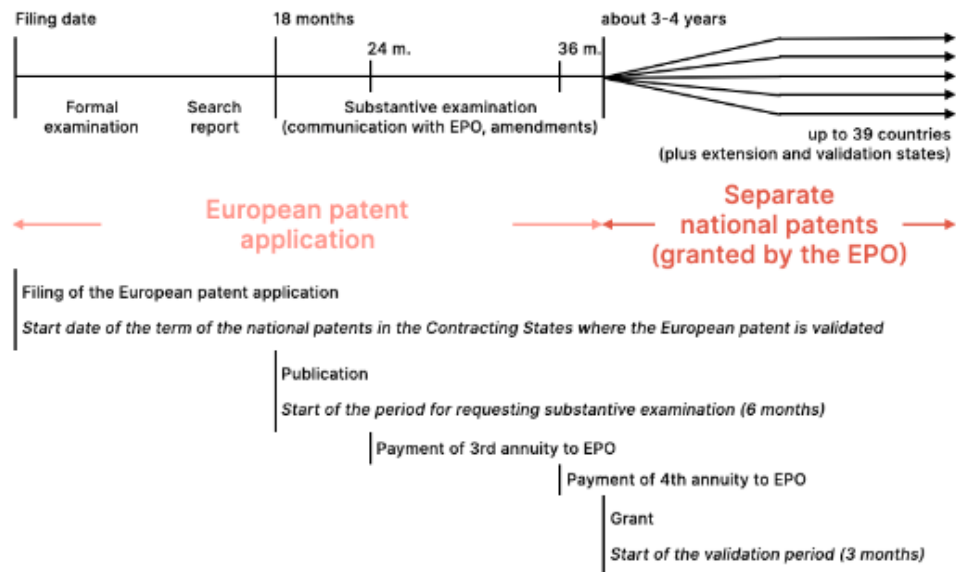
It takes about 1 year to 3 years to get granted a patent in US for your invention. when a non provisional application is filed generally it is reviewed by examiner in about 22 to 24 months (within 2 years) and on an average the time required to get the patent in US is about 30 to 32 months.

<https://patentattorneyworldwide.com/us/how-much-time-required-to-get-patent-in-us/>

Europa

The European patent grant procedure lasts about 2 to 5 years from when the application is filed.

## European patent application



<https://www.fillun.com/european-patent-application-timeline-with-expected-costs#:~:text=How%20long%20does%20the%20grant,when%20the%20application%20is%20filed.>

Japão

Duration of registration procedure

Approximate time from filing a request for examination up to grant is one year.

<https://www.ip-coster.com/IPGuides/patent-japan>

Coreia do Sul

How Long Does It Take?

Getting a patent granted in South Korea is an extended process that can take up to one and half or two years after filing an examination request.

<https://ipwatchdog.com/2020/10/06/applying-patent-south-korea/id=125925/#:~:text=Getting%20a%20patent%20granted%20in,thorough%2C%20formal%20and%20substantive%20examination.>

China

Invention patent: Normally granted within 3 to 5 years and valid for 20 years from the date of filing (or the priority date if priority is claimed) subject to the payment of annuity fees.

Guide to Patent Protection in China