



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

PARECER TÉCNICO PARA AVALIAR A TOMADA PÚBLICA DE SUSÍDIOS ABERTA PELO INPI SOBRE OS ARTS. 32 E 33 DA LEI 9279/1996 (LPI)

1. QUALIFICAÇÃO DA PARECERISTA

Farmacêutica com Especialização em Bioquímica graduada em 2002, Mestre em Ciências Médicas - Farmacologia pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) titulada em 2004 e Doutoranda em Propriedade Intelectual e Inovação pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Experiência de 19 anos na área de Propriedade Industrial, com ênfase em patentes, e com certificação em Patentes - Nível Avançado pela WIPO (*World Intellectual Property Organization*), atuando principalmente em departamentos de pesquisa & desenvolvimento dentro dos setores farmoquímico e farmacêutico em Indústrias Farmacêuticas Nacionais. Também atuou como Especialista de Patentes em escritórios de advocacias na área de Propriedade Intelectual. Sócia-fundadora da Patent Abilit Propriedade Industrial desde 2017 atuando como consultora de patentes em projetos de pesquisas e desenvolvimentos, análises de inteligência em patentes, ações administrativas perante o INPI e como assistente técnica em ações judiciais envolvendo a área de patentes farmacêuticas. Associada da ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Intelectual) e Professora convidada do Curso de Pós-Graduação *Latu Sensu* – Propriedade Industrial – Patentes da Universidade Federal de Goiás (UFG). (www.lattes.cnpq.br/1501220349253023 | www.patentabilit.com.br)

2. OBJETO DO PARECER

O presente parecer visa explorar aspectos técnicos-normativos relacionados aos procedimentos administrativos de exame de patentes do INPI com a finalidade de embasar a manifestação do Grupo FarmaBrasil à "Tomada Pública de Subsídios nº01/2023" do INPI a qual visa coletar subsídios para eventual revisão normativa dos procedimentos e dos prazos para requerimento do exame técnico do pedido de patente e para alterações no pedido de patente

3. DA TOMADA PÚBLICA DE SUBSÍDIOS (TPS)

Com base no Plano Estratégico 2023-2026 do INPI, foi estabelecido como meta até 2026 que os pedidos de patente sejam decididos pelo INPI em 24 meses contados do início do seu processamento. Para isso, o Instituto se esbarra no teor do art. 33 da LPI, com impacto também no art. 32 da LPI, uma vez que se deve aguardar o peticionamento do requerimento de exame por parte do depositante, para que o INPI inicie o exame propriamente dito do pedido de patente:



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

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 revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Portanto, o INPI está coletando manifestações por meio da presente TPS para avaliar uma possibilidade de revisão normativa da LPI referente a esses dois dispositivos da Lei para extinguir o art. 33 ou reduzir o prazo de 36 meses disposto. Com essa sugestão, também se faz necessária a avaliação do impacto sobre o art. 32.

4. DA ANÁLISE SOBRE A PROPOSTA DE REVISÃO NORMATIVA

I. Importância do requerimento de exame sob a ótica do INPI

O requerimento de exame é uma etapa considerada crucial do procedimento administrativo performedo pelo INPI.

Ao depositar o pedido de patente, o depositante poderá tomar decisões estratégicas que podem resultar em desistência do interesse sobre aquele pedido de patente. Independentemente do motivo, os depositantes são facultados a protocolarem a desistência ao pedido, porém é um procedimento raro e a prática comum dos depositantes é parar de se manifestar aos pareceres do INPI e deixar que o processo se encerre por si só. Porém, o INPI permanecerá estudando o pedido e gerenciando os prazos de manifestação do depositante, publicando notificações e decisões.

O INPI não tem conhecimento sobre essas decisões internas e o requerimento de exame passa a ser a confirmação do depositante ao INPI que poderá dispor de seus recursos e examinadores para dar seguimento às pesquisas e análises necessárias ao exame técnico.

A ausência de requerimento de exame leva ao arquivamento do pedido de patente (o qual pode ser desarquivado, em caso de lapso do depositante) e o INPI entenderá que não será necessário examinar a patenteabilidade daquele documento.

Na legislação atual, o art. 32 da LPI acompanha o prazo do art. 33 que é coerente com a função do ato administrativo: os depositantes adaptam seu pedido de patente através de emendas voluntárias antes do requerimento de exame, para confirmar ao INPI tanto o interesse para o exame quanto sobre qual matéria o exame deverá se debruçar. O INPI, portanto, despenderá seus recursos e exercerá seu trabalho sobre um documento ratificado pelo interessado o que otimiza a função do Instituto.



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

Sem a figura processual do requerimento de exame, o INPI terá como premissa realizar todos os exames de todos os pedidos de patentes depositados (salvo se o depositante peticionar a desistência) aumentando a carga de trabalho mesmo em casos que se verificará posteriormente que houve o abandono do pedido.

Em outro aspecto, o requerimento de exame envolve o pagamento de uma taxa que é proporcional à quantidade de reivindicações que apresentadas ao exame do INPI. Desta forma, a taxa paga é condizente com o trabalho que será exercido pelo examinador.

Ao extinguir o requerimento de exame, o INPI (i) deixará de arrecadar a principal taxa relacionada ao exame técnico do pedido, ou (ii) necessitará encarecer a taxa de depósito para já contemplar o pagamento "por reivindicações".

Com estas ponderações, é provável que a supressão do art. 33 da LPI resulte em maior acúmulo de trabalho aos examinadores podendo gerar ou aumentar o *backlog* de pedidos de patentes a serem examinados, bem como impactar a arrecadação do INPI.

II. Importância do requerimento de exame sob a ótica do depositante

As pessoas (físicas ou jurídicas) depositam pedidos de patentes para obter o direito de propriedade de suas invenções visando diferentes objetivos – para evitar que terceiros as reproduzam, para licenciar suas invenções, como atitudes defensivas perante a concorrência etc.

Cada estratégia passa por um processo de amadurecimento de decisões e o prazo para o requerimento de exame poderá ser utilizado junto ao gerenciamento estratégico como um marco para confirmar o interesse em seguir com o exame ou desistir do processo.

A taxa de depósito do pedido de patente no Brasil é barateada e incentiva os depositantes a protocolarem seus pedidos de patentes mesmo que as decisões sobre ele ainda não tenham sido completamente estudadas. Somente após a estratégia estabelecida, o depositante passa a arcar efetivamente com os custos e o processamento do exame do pedido de patente propriamente dito, a partir do ato do requerimento de exame.

Quando a decisão do depositante já está amadurecida nos estágios iniciais do processamento, o depositante não precisará aguardar o prazo máximo estabelecido pelo art. 33 da LPI, podendo requerer o exame junto com o depósito (assim como requerer publicação antecipada do pedido) ou a qualquer tempo antes dos 36 meses estabelecidos.

Vale expor que este ato já é encorajado aos depositantes através das figuras de trâmites prioritários para que seus pedidos sejam processados de forma mais célere.

No entanto, identifica-se que, quando o pedido não se enquadra nas modalidades previstas para trâmites prioritários, os depositantes não possuem vantagens para requererem o exame



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

antecipadamente ao prazo máximo, uma vez que, conforme declarado pelo INPI na TPS, a fila de exame dos pedidos está sendo definida pela ordem cronológica de depósito dos pedidos, não havendo benefícios de eventual celeridade no processamento de pedidos de patentes em casos de o exame ser requerido mais precocemente.

III. O processamento de exame do INPI e a meta de decisão de pedidos de patentes em 24 meses

O processo de exame de pedidos de patentes no INPI é definido pelos seguintes artigos 30 a 37 da LPI que estabelecem o exame de primeira instância do INPI, e pelos artigos 212 a 215 da LPI que estabelecem a fase de segunda instância do INPI, para os pedidos que tenham sido indeferidos na primeira instância e interpuseram recurso contra a decisão.

1ª INSTÂNCIA		
SIGILO (18 MESES)	Após depositado, o pedido permanecerá em sigilo por 18 meses contados da prioridade mais antiga	Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. § 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. § 2º Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. § 3º No caso previsto no parágrafo único do art. 24, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação de que trata este artigo.
SUBSÍDIOS (A QUALQUER TEMPO)	Interessados podem submeter subsídios ao exame do INPI a qualquer tempo durante a fase de primeira instância do exame	Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.
PRAZO PARA OBSERVAÇÕES DE TERCEIROS APÓS PUBLICAÇÃO	O exame não ocorrerá antes de 60 dias da publicação do pedido	Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.
LIMITE TEMPORAL PARA EMENDAS VOLUNTÁRIAS (36 MESES)	É facultado aos depositantes realizarem emendas voluntárias ao pedido de patente antes do requerimento de exame e desde que não haja acréscimo de matéria	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 revelada no pedido.
PRAZO PARA REQUERER EXAME (36 MESES)	Requerimento de exame no prazo máximo de 36 meses	Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.
EXIGÊNCIAS PRELIMINARES E FORMAIS (60 DIAS P/ CUMPRIMENTO)	Após requerimento de exame o INPI poderá fazer exigências com base em exames em outros escritórios ou outras adequações Prazo para cumprimento da exigência: 60 dias	Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido: I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade; II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

		III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.
PARECER / EXIGÊNCIA DO INPI	Após análise do examinador, será emitido parecer técnico sobre o pedido (para manifestação ou referentes a exigências técnicas	Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas.
PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO A PARECER / EXIGÊNCIA DO INPI (90 DIAS)	Prazo para manifestação ao parecer do INPI: 90 dias	Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias. § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.
DECISÃO	Decisão da primeira instância podendo ser de deferimento ou indeferimento	Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

2ª INSTÂNCIA		
PRAZO PARA RECURSO (60 DIAS)	Caso a decisão da primeira instância seja pelo indeferimento, abre-se um prazo de 60 dias o qual o processo aguardará eventual recurso apresentado pelo depositante	Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca. § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
CONTRARRAZÕES DE INTERESSADOS (PRAZO DE 60 DIAS)	Quando o INPI notificar o início da fase de recurso, abre-se um prazo de 60 dias para interessados apresentarem contrarrazões ao recurso	Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.
EXIGÊNCIA DO INPI EM GRAU DE RECURSO (PRAZO DE 60 DIAS)	Exigências em grau de recurso poderão ser formuladas pelo INPI com prazo de 60 dias para a manifestação da depositante	Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.
DECISÃO FINAL	A decisão do recurso encerra a esfera administrativa	Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

O exame técnico da patente propriamente dito ocorrerá em observação aos artigos 35, 36 e 37 e, para que seja fornecido ao depositante o direito de defesa e do contraditório, os pareceres técnicos ou exigências do INPI não se limitam a apenas uma rodada, podendo haver dois ou mais pareceres os quais, cada um, abrem novos prazos de 90 dias para a manifestação do depositante.

O prazo para que o INPI realize as buscas de anterioridades e estudos de patenteabilidade não são definidos, uma vez que depende da complexidade e volume de informações trazidas em cada pedido de patente.



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

Portanto, considerando o prazo de sigilo (18 meses) e considerando o parágrafo único do art. 31 que define que o exame não iniciará durante 60 dias após a publicação do pedido para que terceiros possam tomar conhecimento da matéria publicada e possam exercer o direito de submissão de observações / contestações por meio de subsídios ao exame do INPI, restariam **menos de 6 meses** para o exame técnico do INPI ser decidido no prazo de 24 meses, dentro da primeira instância.

Ou seja, mesmo na hipótese de exclusão do requerimento de exame, o tempo restante de menos de 6 meses seria **insuficiente** para busca e análise de anterioridade, emissão de pareceres técnicos e a espera pelas manifestações da depositante (cujo prazo é de 3 meses para cada parecer do INPI) dentro da meta de 24 meses.

Ainda, quando a decisão do INPI proferida de acordo com o art. 37 da LPI for pelo indeferimento do pedido de patente, em respeito ao direito de defesa e do contraditório, é facultado ao depositante interpor recurso contra a decisão, abrindo uma fase recursal, chamada de segunda instância de exame do INPI.

Compreende-se que a meta do INPI esteja desconsiderando a segunda instância, porém é válido comentar que o compromisso de celeridade do exame do INPI deveria envolvê-la, pois em áreas como a do setor farmacêutico, pedidos que são indeferidos na primeira instância são frequentemente levados à segunda instância e, na prática, os efeitos de demora do exame para esses pedidos são os mesmos que estão se buscando combater com essas metas.

Se a segunda instância fosse considerada para a meta do INPI, tal meta seria ainda mais inatingível.

O que se observa é que a exclusão do requerimento de exame não seria uma solução para o atingimento da meta. Na verdade, a meta proposta não está realista considerando o devido processo administrativo.

A meta do INPI de alcançar a decisão de pedidos de patente em 24 meses não é alcançável nem mesmo nos principais escritórios internacionais. Abaixo são comentados alguns exemplos.

➤ USPTO

O exame de patentes americano é um dos mais céleres do mundo e não possui um ato semelhante ao requerimento de exame em seu processamento. Porém, o processamento administrativo do USPTO apresenta muitas diferenças em relação ao brasileiro. Existe, por exemplo, a figura no *provisional application* (pedido provisório) é um pedido que não será examinado a menos que se torne a prioridade de um *nonprovisional application* (pedido não-provisório) o qual será

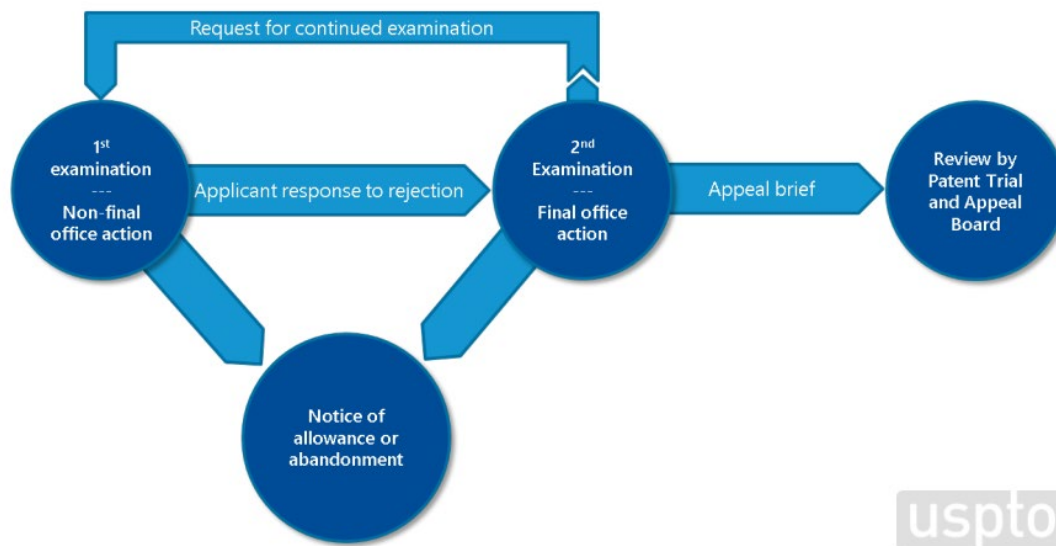


PARECER TÉCNICO DE PATENTES

protocolado no prazo de 12 meses do *provisional*. O pedido não-provisório é aquele que possui a mesma função de “confirmação” ao USPTO de interesse ao exame e será de fato examinado.

O fluxo de exame simplificado pode ser representado abaixo:

Simplified patent examination process



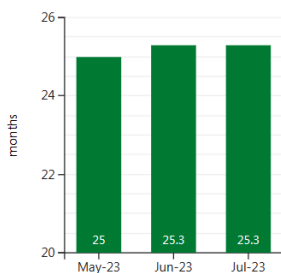
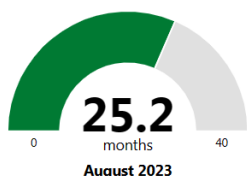
uspto

https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/InventionCon2020_Understanding_the_Patent_Examination_Process.pdf

O exame, então é definido por dois “*office actions*”. O *nonfinal* dá a oportunidade para o depositante se manifestar e caso de rejeições à patenteabilidade e o *final* não permite uma manifestação do depositante (por ser final), a menos que o depositante requeira a continuidade de exame (RCE – *request for continued examination*) por meio do pagamento de uma nova taxa.

O prazo de exame do USPTO (desconsiderando os 12 meses do prazo do *provisional application*), tem sido calculado como média de mais de 25 meses. Se considerar os 12 meses do *provisional* o prazo seria de mais de 37 meses.

Traditional Total Pendency



This is the measure of total pendency, as traditionally measured. Historically, pendency has been measured as the average number of months from the patent application filing date to the date the application has reached final disposition (e.g., issued as a patent or abandoned) which is called a “disposal”. This pendency includes the time periods awaiting action by the USPTO, as well as any time awaiting reply from an applicant.

The Traditional Total Pendency number displayed, measured in months, is the average for all applications--excluding applications in which an RCE has been filed--which are “disposed” over a three-month period.

[View the last two years chart](#)

[View comparison by technology center](#)

[Show/hide chart data](#)

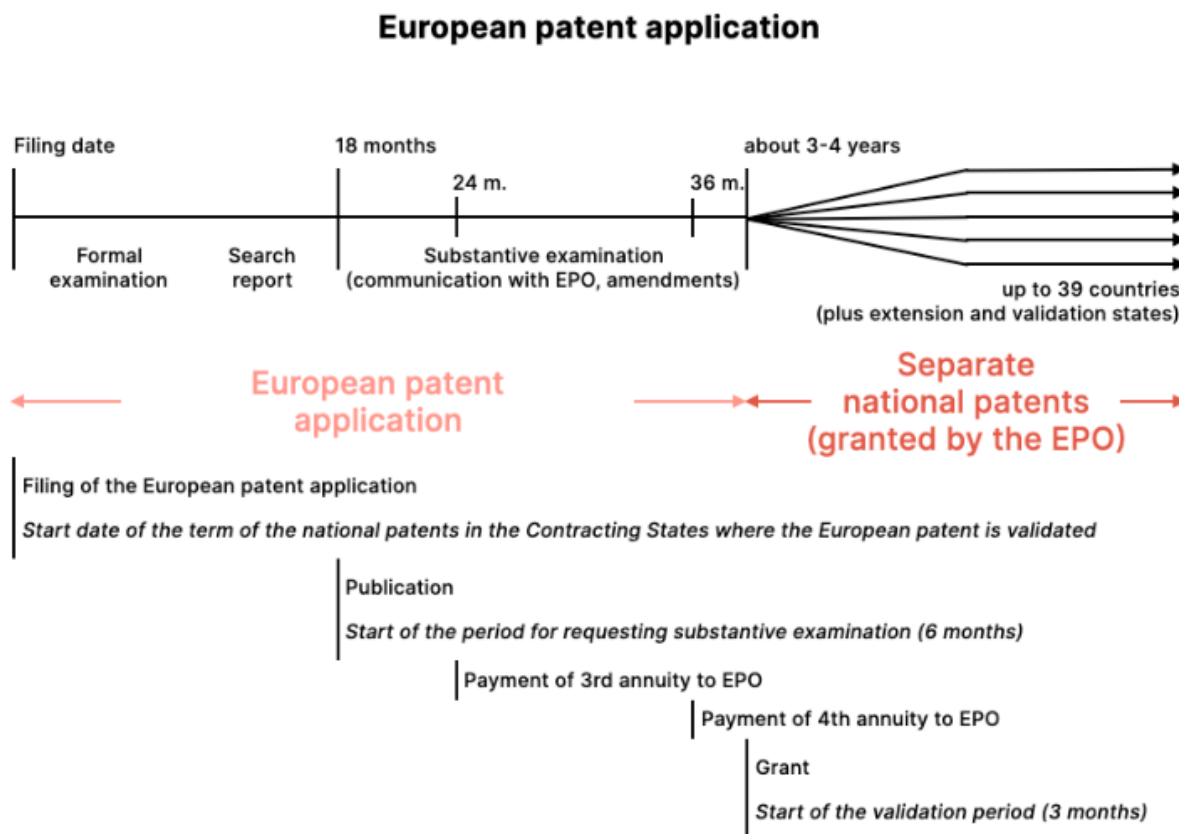
<https://www.uspto.gov/dashboard/patents/pendency.html>



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

➤ EPO

De acordo com a linha do tempo explicativa do processo de exame de pedidos de patentes pelo *European Patent Office* (EPO), e pela informação provida por uma *patent attorney* do EPO, o exame de patentes na Europa pode demorar de **2 a 5 anos**:



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

➤ JPO

No processamento administrativo realizado pelo escritório de patentes do Japão, existe o ato do requerimento de exame, tal como ocorre no Brasil, o qual, assim como ocorre no Brasil deve ser peticionado em até **3 anos** do depósito para que o pedido seja de fato examinado:

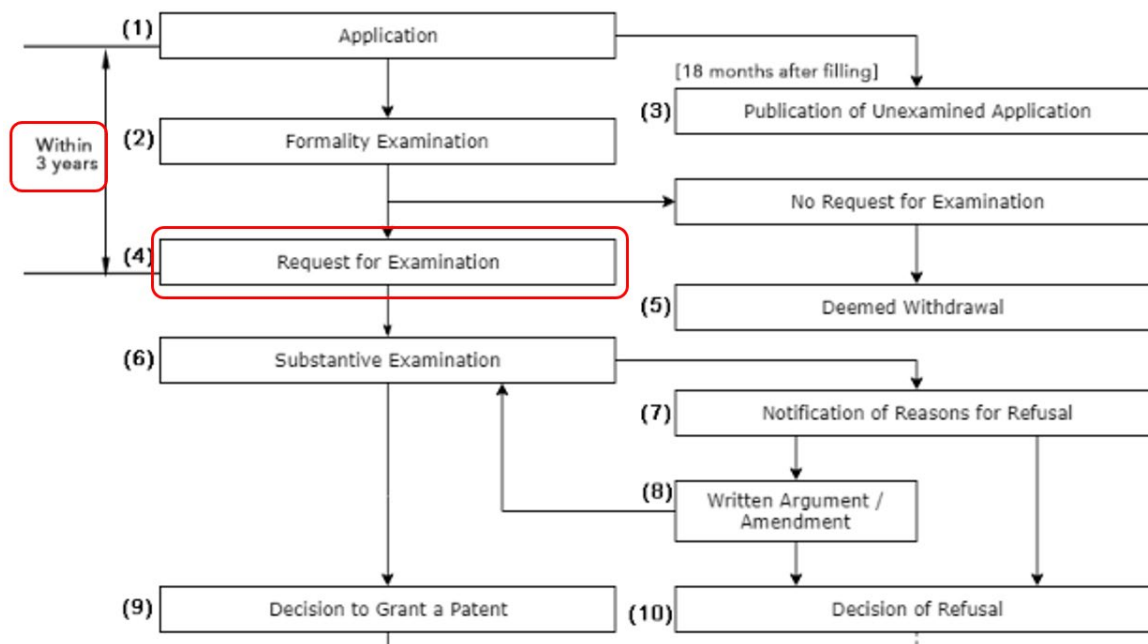
(4) Request for Examination

Patent applications are not necessarily examined. An examination will be carried out only for the application for which the applicant or a third party has filed a request for examination and paid the examination fees.



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

Procedures for Obtaining a Patent Right



<https://www.jpo.go.jp/e/system/patent/gaiyo/patent.html#:~:text=An%20examination%20will%20be%20carried%20out%20by%20an%20examiner%20of,are%20any%20reasons%20for%20refusal.>

IV. O fundamento para o prazo de 36 meses para o requerimento de exame

Os pedidos de patentes depositados no INPI podem ser provenientes de depositantes residentes e não-residentes e, além disso, tanto residentes quanto não-residentes podem optar por depositar seu pedido inicialmente no PCT.

Isso resulta em depósitos no INPI com variadas situações em relação à data de depósito e prioridade, as quais parametrizam algumas contagens de prazos.

O prazo de 36 meses para o requerimento de exame parece ser longo quando se considera um pedido de patente de um depositante brasileiro que depositou seu pedido diretamente no Brasil e, após o período do sigilo (18 meses), ainda poderá aguardar mais 18 meses para requerer seu exame. Pareceria adequado reduzir o prazo de requerimento de exame para 20 ou 24 meses, ou até mesmo suprimir esse ato administrativo.

De toda forma, desconsiderando as desvantagens tanto para o depositante quanto para o INPI consequentes da eventual supressão do requerimento de exame (comentados nos itens I e II), a sugestão de revisão do art. 33 seria aplicável somente para esses pedidos.



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

Quando se consideram os pedidos que são primeiramente depositados no PCT que entram na fase nacional (que podem ser usados tanto por não-residentes como por residentes), a estipulação do prazo de 36 meses para o requerimento de exame faz mais sentido.

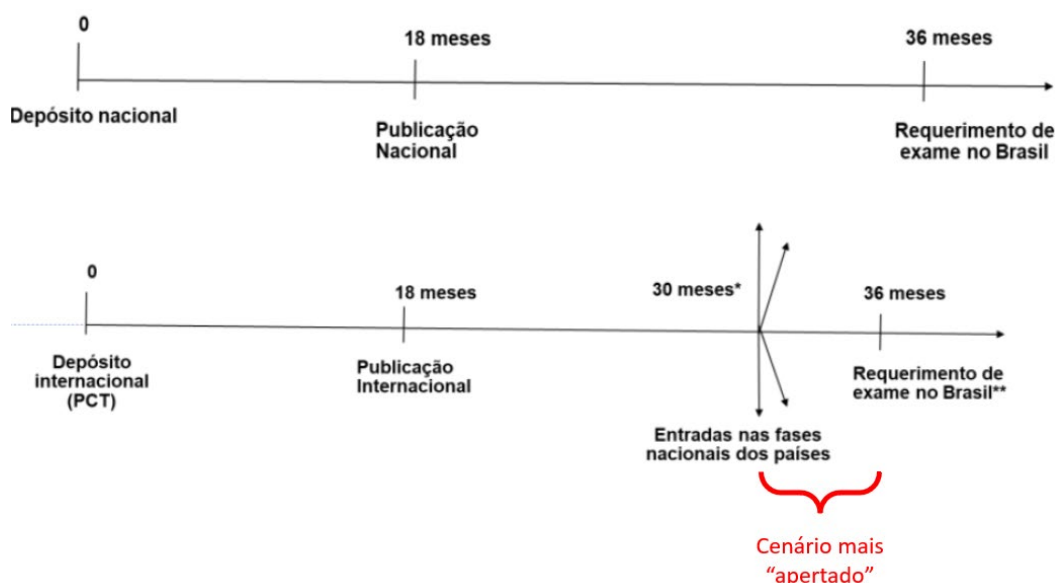
Primeiramente, cumpre relembrar que a data de depósito do PCT é a data que será considerada pelos escritórios que receberão o pedido como data do depósito local também. Isso porque a função do sistema PCT é realizar uma reserva de depósito em todos os países signatários para, após o período de 30 meses da prioridade, serem apenas efetivados nos escritórios locais escolhidos. Nessa efetivação da fase nacional, o pedido irá carregar como data de depósito, a data do depósito no sistema PCT.

Data de depósito PCT = Data de depósito no Brasil

Com isso, os pedidos depositados diretamente no PCT já iniciarão a contagem do prazo de 36 meses do art. 33 da LPI.

A fase internacional do PCT pode durar até 30 meses e, quando o pedido for efetivado no Brasil, o depositante terá, na prática, **apenas 6 meses** para requerer o exame do pedido de patente.

A própria ilustração do INPI exposta na presente TPS demonstra as diferentes situações acima comentadas, mostrando que o prazo de 36 meses para requerer o exame é fundamentado a partir do cenário mais “apertado” para que o depositante tenha tempo suficiente para realizar essas providências.



Foi apontado na TPS que a fase internacional do PCT fornece oportunidades para o depositante avaliar a patenteabilidade do seu pedido e realizar emendas antes da entrada nas fases nacionais, o que é uma das funções do sistema PCT:



PARECER TÉCNICO DE PATENTES



Entretanto, esta análise preliminar do PCT é realizada considerando as regras internacionais do PCT (*Regulations under the Patent Cooperation Treaty*) e, ainda que o depositante realize emendas para atender a falhas de patenteabilidade apontadas, as particularidades da LPI no Brasil obrigam o depositante a realizar adequações adicionais para entrar em conformidade com as normativas brasileiras (adequações de reivindicações de método de tratamento ou relacionadas a seres vivos que não seriam patenteáveis no Brasil, por exemplo).

Portanto, o prazo de 36 meses para a confirmação do interesse do depositante para o exame (requerimento de exame) parece trazer uma harmonia entre os prazos de exames que serão realizados entre os pedidos depositados nacionalmente diretamente no INPI e os pedidos provenientes do PCT. Ao contrário, com a eliminação do requerimento de exame, os pedidos depositados nacionalmente possuiriam um processamento diferente dos pedidos internacionais (seriam assimetricamente examinados mais rapidamente).

V. Impactos no caso de redução do prazo para o requerimento de exame

Considerando todo o exposto acima, verifica-se que a redução ou a supressão do art. 33 da LPI ocasionaria impactos como:

- ✓ Acúmulo de trabalho desnecessário aos examinadores, que podem acabar examinando pedidos que estão abandonados pelo depositante (o requerimento de exame tem a função de confirmar o interesse pelo exame);
- ✓ Encarecimento da taxa de depósito (devido à supressão da taxa de requerimento de exame que passaria a ser incorporada no ato do depósito) podendo inibir aqueles depósitos de pedidos com estratégias a serem amadurecidas ao longo do tempo; ou diminuição da arrecadação do INPI (caso a taxa não fosse incorporada no ato do depósito).



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

- ✓ Impactos no processo de decisões estratégicas do depositante que utiliza o tempo fornecido para requerimento de exame para amadurecer suas decisões.
- ✓ Assimetria e desigualdade no prazo de exame para pedidos depositados diretamente no Brasil em relação aos pedidos provenientes do PCT.
- ✓ Necessidade de estabelecer um novo marco temporal para que os depositantes realizem emendas voluntárias aos pedidos antes do exame.

VI. Necessidade de ajuste na organização da fila de análise do INPI

O INPI informou que a fila de exame dos pedidos de patentes é estabelecida pela **ordem cronológica considerando a data de depósito** dos pedidos.

No entanto, conforme discutido aqui, o prazo máximo de requerimento de exame é geralmente utilizado pelo depositante devido às vantagens estratégicas oferecidas por essa espera e não há qualquer incentivo para aqueles depositantes que procurariam requerer o exame mais cedo.

Parece não haver sentido realizar o requerimento de exame em prazos mais curtos, se, com a antecipação do ato, o depositante não terá seu exame realizado mais cedo.

Faz-se, portanto, uma sugestão para que o INPI **reorganize a fila de análise considerando a ordem cronológica com base na data de requerimento de exame**, de forma que aqueles depositantes que já estão com suas decisões maduras desde o início do processamento, ocupem um lugar na fila de exame mais perto do que aqueles que esperam o prazo máximo para requerer o exame.

Dessa forma, ficaria facultado ao depositante fazer a escolha que melhor lhe convir: antecipar seu lugar na fila e ter o exame mais rápido, ou aguardar o prazo para as tomadas de decisões necessárias.

Igualmente, também se sugere ao INPI que **estabeleça a meta de exame de 24 meses (ou menos) contados a partir do requerimento de exame**. Esta meta seria mais realista em relação às características do próprio processamento do exame técnico, bem como não pressionaria os depositantes a receberem pareceres técnicos do INPI antes de terem decidido sobre seu interesse ou confirmado as emendas ao quadro reivindicatório que julgarem adequadas para prosseguir com o exame.

VII. Importância do marco temporal para emendas voluntárias

As emendas voluntárias ao pedido de patente realizadas pelos depositantes possuem papel fundamental para que o seu detentor formate o objeto pleiteado que melhor definam sua invenção



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

em harmonia com seus interesses e estratégias ou mesmo para que realize adequações de pedidos internacionais às particularidades das normas brasileiras.

No entanto, **o marco temporal para limitar até que momento essas emendas são permitidas é extremamente importante.**

O presente parecer demonstrou que há fundamento e necessidade para se manter o art. 33 da LPI como é atualmente e, com isso, também é da opinião de que o art. 32 da LPI continue definindo o marco temporal para emendas voluntárias.

No entanto, na hipótese de revisão do art. 33, é necessário avaliar qual seria o novo marco temporal para as emendas voluntárias.

As emendas voluntárias respeitando um limite temporal é importante para definir a matéria reivindicada que permanecerá em expectativa de direito até que o pedido seja examinado ou para definir ao INPI o objeto ou escopo frente ao qual o examinador deverá realizar suas buscas e análises.

Ao depositar um pedido de patente, o depositante fixa a data relevante da invenção (prioridade ou depósito do pedido) a qual determina o marco para a aferição do estado da técnica ao mesmo tempo que determina a data da concepção da invenção propriamente dita. A matéria a ser examinada é aquela que foi concebida e descrita na data relevante da invenção (e não deveria ser modificada).

Como o pedido de patente não é examinado no mesmo momento do seu depósito, a matéria descrita no quadro reivindicatório é aquela reconhecida por terceiros e pela sociedade como matéria em reserva de direito. Ampliar ou extinguir o limite temporal implicará em mudanças de objeto reivindicado gerando um elemento de incerteza tanto para a sociedade quanto para o examinador.

Note que o depositante não tem conhecimento sobre o momento em que o examinador do INPI iniciou os estudos e pesquisas para emitir a sua primeira ação de exame (emissão do primeiro parecer) e, sem um marco temporal anterior ao primeiro parecer de exame técnico, pode acontecer de, no decurso desta pesquisa do examinador, haver o protocolo de mudanças ao pedido. Tendo o exame iniciado pelo INPI, as alterações voluntárias poderão implicar em retrabalhos e indefinições no pedido de patente, impactando a marcha processual e o volume de trabalho dos examinadores

Vale ainda acrescentar, que a taxa de exame atualmente paga no ato do requerimento de exame é calculada com base no número de reivindicações apresentadas e confirmadas pelo depositante. Emendas posteriores a essa data também implicará em impactos sobre esse pagamento.



PARECER TÉCNICO DE PATENTES

5. CONCLUSÃO

De todo o exposto, conclui-se que o prazo para o requerimento de exame definido atualmente pelo art. 33 da LPI é crucial para estabelecer a melhor prática de exame sob ótica do INPI e do depositante e são observados impactos indesejáveis em caso de redução do prazo ou supressão do ato do requerimento de exame.

O marco temporal de emendas voluntárias ao pedido de exame definido atualmente pelo art. 32 da LPI também possui função crucial para conceder os direitos ao depositante de realizar ajustes no pedido para melhor definir a sua invenção a ser examinada, bem como delimitar um marco limite para delimitar a matéria em expectativa de direito com certa estabilidade para que o exame do INPI seja processado, bem como para a coletividade.

Ainda, foi identificado que, tanto a fila de análises do INPI quanto o parâmetro para estabelecer a meta de tempo de análise do INPI, deveriam ser definidos a partir da data de requerimento de exame.

É o parecer,

Thalita Duque Paes

Farmacêutica-Bioquímica. Mestre e Doutoranda. Especialista em PI