

# Diálogo Técnico – Outras Disposições da LPI

## RELATÓRIO FINAL

Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo de Propriedade Industrial

### GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Esse Relatório constitui reporte sintético do resultado das discussões e contribuições técnicas havidas no âmbito das reuniões do grupo de Diálogos Técnicos formado pelo GIPI, não representando posicionamento institucional de qualquer dos participantes sobre o Tema proposto.

Janeiro de 2023

## Sumário:

|   |    |
|---|----|
| 1. INTRODUÇÃO:.....   | 5  |
| 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS .....  | 7  |
| 2.1. Problema a ser solucionado. ....   | 7  |
| 2.2. Causas Raízes do Problema .....  | 8  |
| 2.3. Consequências Indesejadas:.....  | 9  |
| 2.4. Agentes e Órgãos envolvidos: .....   | 10 |
| 3. Desenvolvimento dos Trabalhos e Esclarecimento sobre as Propostas Técnicas. ....   | 10 |
| 4. Proposta Técnica – TEMA 1: Comunicações.....   | 13 |
| 4.2. Apresentação Técnica e Resumo da Proposta .....  | 13 |
| 4.3. Dispositivos Legais abrangidos na Proposta: .....  | 15 |
| 4.4. Fundamentação técnica da proposta: .....   | 16 |
| 4.5. Riscos e Repercussões: .....   | 16 |
| 4.6. Benchmarking internacional: .....  | 17 |
| 4.7. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta? .....   | 18 |
| 5. Proposta Técnica – TEMA 2: Arquivamentos. ....   | 19 |
| 5.2. Apresentação Técnica e Resumo da Proposta .....  | 19 |
| 5.3. Dispositivos Legais abrangidos na Proposta: .....  | 20 |
| 5.4. Fundamentação técnica da proposta: .....   | 21 |
| 5.5. Riscos e Repercussões: .....   | 23 |
| 5.6. Benchmarking internacional: .....  | 24 |
| 5.7. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta? .....   | 25 |
| 5.8. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)? ..... | 26 |
| 6. Considerações Finais: .....  | 34 |

## **Coordenação Técnica do Grupo Diálogo Técnico “Outras Disposições da LPI”**

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

### **Instituições Participantes e representantes<sup>1</sup>**

Ministério da Economia

Stênio Gonçalves

Natália Ruschel

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Gustavo Novis

Pedro Alvisi

Renata Pereira

Wladimir Lara

Gilson Silva

Carlos Mauricio Pires Albuquerque Ardisson

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial

Ana Cristina Müller

Rafael Atab

CropLife

Arthur Gomes

Viviane Kunisawa

Aprosoja Brasil

Fabricio Moraes Rosa

Leonardo Minaré Braúna

Aprosoja- MT

Thiago Bras Rocha

Wellington Rodrigues de Andrade

Sidney Pereira de Souza Júnior

Amcham Brasil

Kaike Boni de Mathis Silveira

Frank Fischer

CNI – Confederação Nacional da Indústria

Janaina Stein

Samantha Cunha

Patrícia Carvalho

Embrapa

Janaina Tomazoni Santos

GTPI

Felipe de Carvalho

---

<sup>1</sup> Em ordem de inscrição, segundo informações do ME

Carolinne Scopel

FarmaBrasil

Ediliz Priscilla Maciel

Denize Pauloski

Adriana Diaféria Marwell

Instituto de Pesquisas Eldorado

Aline Schurmam de Almeida Pontes

ANPEI - Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

Lilian Amaral

Lucas Macedo

ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial

Gustavo de Moraes

Peter Eduardo Siemsen

ABIFINA

Amanda Lobarto Gimenez / Isabella Canton Grillo

Camila Raposo de Oliveira

Ana Cláudia Oliveira

ProGenéricos

Leticia Covesi

Telma Sales

FORTEC

Henry Suzuki

## **1. INTRODUÇÃO:**

A Lei de regência da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96 (“LPI”) já completou mais de duas décadas, tendo sido resultado da necessidade de atualização do marco regulatório anterior, da década de 70, bem como da busca pela harmonização internacional da legislação relativa à proteção à Propriedade Intelectual, no esforço multilateral associado aos acordos constituintes da Organização Mundial do Comércio (OMC) e, mais especificamente, à necessidade de internalização dos princípios e normas contidos no Acordo TRIPS (Acordo dos Aspectos de Direito de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio).

Nos vinte e cinco anos transcorridos desde a entrada em vigor desse marco legal, a economia mundial passou por significativas alterações, que afetaram não só o fluxo de bens e serviços no comércio internacional, mas o próprio cotidiano da sociedade. Tratando-se de legislação diretamente relacionada à inovação, e que impacta diretamente a própria competitividade dos diversos setores da economia, a busca por aprimoramento constante se mostra desejável, a fim de aferirmos sua compatibilidade com as demandas de nossa sociedade digital e altamente dinâmica. Essa verificação, ademais, deve ter diversas frentes, não apenas no que toca ao próprio objeto dos direitos que merecem proteção constitucional, mas igualmente aos procedimentos relativos à sua obtenção e reconhecimento.

Ao presente Grupo Técnico de Trabalho (GT) foi proposto, em particular, se debruçar sobre esse segundo ângulo, e investigar a eventual necessidade e/ou potencial oportunidade em se aprimorarem não apenas pontos específicos do processo administrativo que eventualmente possam necessitar novo olhar ou atualização, mas também a própria prática interna do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, considerando os interesses da sociedade e dos administrados, que fazem uso do sistema de proteção da Propriedade Industrial. Esse trabalho constitui iniciativa diretamente relacionada às ações 1.1 e 1.2 do Eixo 4 da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI), que tem o objetivo específico de modernizar o marco legal da PI.

Nesse contexto, o Grupo Interministerial de Propriedade Industrial (GIPI), após realizar mapeamento de dispositivos que potencialmente mereceriam avaliação pelo Grupo Técnico de Trabalho (GT), avaliou, com base em sugestões particularmente levantadas por membros da sociedade, entes públicos e privados, os quais incluíram, nesse tema específico, ABPI

(Associação Brasileira da Propriedade Intelectual), ANPEI (Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras), CNI (Confederação Nacional da Indústria) e Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), a necessidade de priorização do tema 6. e, particularmente, o subtema 6.2, relativo a Manifestações, Recursos, Prazos, Pagamentos e Arquivamentos.

O GT de “Outras Disposições da LPI” utilizou a metodologia proposta pelo Ministério da Economia (ME), descrito como uma versão simplificada de “*design thinking*”. O desenrolar do trabalho se deu, portanto, a partir da identificação inicial do problema existente, sob a percepção dos próprios interlocutores envolvidos, seguida do detalhamento das possíveis causas raízes e consequências daquele problema, também sob a perspectiva dos especialistas participantes do GT. Uma vez relacionados e correlacionados tais pontos, as discussões se deram na direção de se investigar possíveis soluções que pudessem resolver o problema detectado.

Inscreveram-se para participar deste Grupo de Trabalho 39 especialistas em Propriedade Intelectual representando 17 instituições entre públicas e da sociedade civil. Foram realizadas 07 reuniões conjuntas, entre 04/08/2022 e 30/11/2022, além de reuniões entre os relatores dos 2 sub-grupos constituídos para análise dos temas priorizados, conforme detalhado a seguir. As informações e documentos relativos aos trabalhos do grupo foram trocados por e-mail, e disponibilizados no drive virtual estabelecido pelo GIPI.

## 2. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA, CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS

### 2.1. *Problema a ser solucionado.*

Seguindo a metodologia proposta, o GT identificou o seguinte problema a ser endereçado pelos trabalhos a serem realizados:

**“A rigidez, em particular o arquivamento definitivo, a falta de harmonização [coerência] e a defasagem tecnológica do processo administrativo de propriedade industrial.”**

No decorrer das discussões, alcançou-se claro consenso de que o fluxo do procedimento previsto na LPI tem por fundamento um processamento analógico de um pedido de proteção/registro de direito de propriedade industrial. Ou seja, os especialistas apontavam, em suas intervenções, transparecer que o legislador partia do princípio da apresentação física de um pedido de proteção/registro em papel, direcionado à administração pública, cujos servidores examinariam, de forma presencial, o que era solicitado ao Estado.

Essa lógica, contudo, trazia potenciais amarras procedimentais que não parecem refletir a potencialidade e dinamismo de um processamento digital de solicitações, como se observa atualmente, a título ilustrativo, em solicitações e fluxos de trabalho observados em plataformas digitais e de e-commerce.

Essa percepção e as consequências da lógica legislativa adotada acabam por transparecer na identificação das potenciais causas e consequências do problema, conforme detalhado a seguir.

## ***2.2. Causas Raízes do Problema***

Após a identificação consensual do Problema, as contribuições das diversas entidades apontaram, não necessariamente em consenso, as seguintes potenciais causas raízes do problema levantado:

- Imprevisibilidade temporal no processamento de pedidos prejudicam a organização do usuário, inclusive para previsão de pagamentos e cumprimento de prazos em geral.
- O Arquivamento Definitivo ou não aceitação de um pedido acarreta a completa perda da possibilidade de se obter a proteção pleiteada. Ocorre que essa previsão se mostra um ônus muito grande em relação às situações que lhe dão causa. Ademais, há tratamento diferenciado em situações semelhantes, como, a título ilustrativo, no caso do arquivamento definitivo pela falta de pagamento de taxa final, em comparação à situação das anuidades, cuja falta de pagamento não acarreta o arquivamento definitivo.
- Legislação defasada em relação a novas possibilidades tecnológicas e ferramentas de processamento, workflow e pagamentos. Por exemplo, a OMPI aceita meios de pagamento alternativos, como o cartão de crédito e conta corrente. Embora o INPI venha adotando algumas novidades, essas ainda são restritas a alguns usuários e nem sempre se permitem, por exemplo, agendamentos.
- Rigidez e desproporcionalidade em relação aos prazos de pagamento, não se aceitando, em princípio, pagamentos posteriores, mesmo antes de o ato ser examinado pelo INPI.
- Falta de flexibilidade na devolução de prazos e no reestabelecimento de direitos, como na interpretação inconstante do artigo 49.6. do PCT, que trata de perda involuntária de prazos ou falha que tenha ocorrido apesar de tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias.

- Complexidades para empresas públicas agirem nos prazos estabelecidos em Lei. Prazos curtos para a obtenção de informações junto a inventores, procurações de órgãos públicos e outros dados mais complexos no processamento de pedidos, particularmente na área de patentes, para empresas públicas e privadas. Dificuldades relativas a comunicações com titulares estrangeiros e necessidade de tradução, particularmente em questões de maior complexidade ou casos em cotitularidade.

### ***2.3. Consequências Indesejadas:***

Com base nas causas levantadas, foram igualmente identificadas as potenciais Consequências Indesejadas, a seguir elencadas:

- As dificuldades não razoáveis identificadas na obtenção da proteção à PI acarretam riscos de perdas de prazo, o que pode inviabilizar, em caráter não reversível, os Direitos de PI pleiteados. A situação se mostra particularmente gravosa para usuários pouco experientes, pequenos inventores, startups e MPEs.
- Complexidades excessivas na obtenção da proteção aumentam o custo de transação, desencoraja o uso do sistema, para nacionais e estrangeiros, diminuindo o número de depósitos. Menor uso do sistema acarreta menor arrecadação estatal, o que, em um quadro de autonomia financeira do INPI, acarreta menor arrecadação e menos investimentos.
- Eventuais aumentos de prazos e flexibilidade podem ter consequências na métrica de cálculo do backlog, devendo ser examinadas.

#### **2.4. Agentes e Órgãos envolvidos:**

Outrossim, seguindo a metodologia proposta inicialmente, foram identificados os Agentes e os Órgãos potencialmente envolvidos e/ou impactados, seja pelo problema identificado, seja pelas soluções a serem propostas:

- **Agentes envolvidos/grupos de interesse/impactados:** Empresas públicas e privadas; inventores e titulares pessoas físicas; startups; universidades públicas/NITs/ICTs; Usuários do sistema INPI em geral, incluindo titulares de direitos de PI e seus procuradores.
- **Órgãos envolvidos:** INPI [Processo Administrativo, incluindo o Serviço de Arrecadação em relação aos meios de pagamento]; ME [análise de tabelas; meios de pagamento alternativos] e Banco Central [Meios de pagamento]

Considerando o caráter fundamentalmente procedimental dos estudos a serem realizados pelo Grupo de Trabalho, optou-se por postergar a identificação dos dispositivos legais eventualmente envolvidos ou afetados quando da delimitação e aprofundamento dos trabalhos.

### **3. Desenvolvimento dos Trabalhos e Esclarecimento sobre as Propostas Técnicas.**

Ainda sob a metodologia proposta, foram realizadas sessões de “*brainstorming*” ou “chuvas de ideias” na tentativa de levantar possíveis linhas de estudo para a apresentação de soluções aos problemas identificados.

No decorrer dos debates, restou claro, em consenso, que a natureza dos problemas levantados tinha peculiaridades e merecia exame separado e individualizado, pois exigiriam linhas de enfrentamento específicas.

Nesse contexto, o GT optou por dividir a análise do problema em quatro grandes temas:

- **Tema 1: Comunicação:**

Embora tenha sido consenso de que as comunicações dos atos do INPI devem ter, como veículo oficial, a Revista da Propriedade Industrial, de modo a manter a total publicidade e acesso democrático ao que é decidido, à luz das consequências havidas na esfera de direitos não apenas do titular, mas também de terceiros, vislumbrou-se a necessidade de verificar potenciais atualizações necessárias no processamento de um pedido de proteção/registro que pudessem facilitar o trâmite de um pedido perante o INPI.

A relatoria desse Tema ficou sob a responsabilidade do INPI e da ABIFINA.

- **Tema 2: Arquivamento e Prazos Correspondentes:**

Esse tema tinha como alvo a análise da questão dos arquivamentos “definitivos”, assim examinados como aqueles que acarretam o encerramento do processamento administrativo de um pedido perante o INPI, sem possibilidade de restauração ou desarquivamento, diante de aparente falta de coerência com situações em que era dado ao titular a oportunidade de adotar medidas corretivas que lhe permitissem restaurar o curso normal de seu requerimento perante o INPI.

As discussões se deram, por certo, sob a ponderação levantada por algumas entidades acerca das potenciais implicações que alterações legislativas poderiam ter sob o ponto de vista operacional, inclusive no tema do “backlog” e na área de recursos, além de impactos no próprio sistema de proteção como um todo, em particular em relação à segurança jurídica.

A relatoria desse Tema ficou sob a responsabilidade da ABPI e da CNI.

- **Tema 3: Meios de Pagamento:**

A questão crucial colocada focava, de um lado, as próprias opções de meios de pagamentos disponíveis atualmente, diante da multiplicidade de opções que a digitalização bancária permitiu na economia nacional.

Por outro lado, especificamente sob o ponto de vista legislativo, propunha-se examinar a possibilidade de alterações legislativas que permitissem pagamentos posteriores à prática do ato, inclusive por meio de exigências, na tentativa de preservar os direitos do administrado, diante da imposição do menor ônus possível.

Algumas entidades apontaram que, a se perseguir tal exame, não se poderia deixar de ponderar a relevância de potenciais efeitos colaterais relativos a possíveis atrasos no processamento de pedidos de registro.

Contudo, diante das limitações de recursos e tempo no Grupo de Trabalho, optou-se apenas por sinalizar a importância de um aprofundamento posterior sobre o tema, que preocupa em particular pequenos usuários do sistema. Mostrou-se, entretanto, inviável, na prática, o endereçamento pormenorizado da questão nesse momento.

Por outro lado, foi realizada, em 14.10.2022, reunião no estilo “workshop”, com o Sr. Fernando Pinheiro, chefe do Serviço de Arrecadação do INPI, na qual foram expostos os diferentes sistemas de pagamento atualmente disponíveis, as dificuldades relativas à conciliação de pagamentos em alguns sistemas, os esforços atuais do INPI na área, bem como as limitações práticas e jurídicas sobre a questão.

Dentre os esforços elencados, foi apontada a adesão do INPI à plataforma PAG TESOIRO, solução de pagamentos online que visa a facilitar e agilizar a arrecadação dos órgãos públicos federais.

Diante dos esclarecimentos, reforçou-se o consenso de não se endereçar, nesse momento, a questão, embora tenha havido significativa adesão à ideia de que o tema

merece endereçamento, em particular no que toca à possibilidade de pagamentos em prazos posteriores à prática dos atos.

- **Tema 4: Propostas Programáticas mais amplas:**

No decorrer dos exercícios de *brainstorming*, foram observados dois temas que deveriam estar no radar das análises procedimentais do processamento de pedidos de proteção/registo pelo INPI, em vista dos seus potenciais impactos virtuosos:

- ✓ A unificação dos sistemas internos de informática do INPI; e
- ✓ Reforço à necessidade de autonomia financeira do INPI, para que possa endereçar com eficiência os pontos de atenção levantados em muitas das sugestões mencionadas

Considerando o carácter transversal dessas questões, que afetam diversos dos temas potencialmente tratados pelos Grupos de Trabalho estabelecidos pelo GIPI, bem como da sua complexidade técnica e jurídica, optou-se pelo seu não aprofundamento no momento, restando a necessidade de apenas fazer constar o consenso quanto à necessidade de seu endereçamento.

Como mencionado, o Grupo de Trabalho optou por priorizar a análise dos Temas 1 e 2 referidos acima, com a apresentação de propostas técnicas sintéticas e práticas a seguir colacionadas.

#### **4. Proposta Técnica – TEMA 1: Comunicações**

##### ***4.2. Apresentação Técnica e Resumo da Proposta***

Durante as discussões do GT, houve razoável consenso entre os participantes de que problemas relativos à comunicação do INPI com o usuário podem acarretar eventuais riscos relativos à perda de direitos de propriedade industrial, normalmente por ausência de resposta

a exigências ou pelo descumprimento involuntário de obrigações, como o pagamento de anuidades ou de retribuições relativa à concessão e prorrogação dos direitos.

O problema de comunicação se agrava com o acúmulo de pedidos e o aumento de prazo de exames.

Embora tenha havido razoável consenso de que o método de comunicação atual, com a notificação oficial realizada por meio da Revista da Propriedade Industrial (RPI), seja fundamental para dar ampla ciência à sociedade sobre os pleitos realizados perante o INPI, a ausência de outros canais digitais para a gestão de seus requerimentos muitas vezes pode aumentar custos para requerentes e tornar o processo menos amigável.

Nesse contexto, não se vislumbra necessidade de alteração ou atualização legislativa sobre a questão, uma vez que, em virtude da necessidade de notificação oficial dos atos administrativos de maneira ampla e pública, a validade da publicação na RPI permanece.

Por outro lado, mostrou-se desejável a implementação de algumas atualizações procedimentais, em particular:

- Uniformização e publicação em XML para todas as seções da RPI (atualmente a seção de marcas é publicada em PDF e XML, para leitura por aplicativos especializados, ao passo que as demais seções da RPI são publicadas em TXT, formato bastante mais limitado).
- Adoção de um sistema mais moderno para acompanhamento dos pedidos de direitos de propriedade industrial, por meio do qual o titular possa receber, eletronicamente, informações quanto a
  - (i) Publicação de atos administrativos;
  - (ii) Prazos para a prática de eventual ato ou resposta, seja uma exigência ou um pagamento;
  - (iii) Sanções previstas em caso de não cumprimento da resposta;
- Necessidade de apresentação de material educativo nas notificações encaminhadas aos usuários;
- Implementação de meios de comunicação direta com o usuário, pelos responsáveis efetivos pelos processos administrativos. Nesse aspecto, embora altamente desejável, foi sinalizado ser necessário verificar que, atualmente, o INPI não dispõe de quadro técnico suficiente para comunicações pessoais para os usuários do sistema, em virtude da alta demanda de serviços (principalmente marcas e patentes).

- Fale Conosco: atualmente já existe previsão de atendimento tele presencial, e isto demanda um atendimento prévio pelo sistema, por correio eletrônico;

#### **4.3. Dispositivos Legais abrangidos na Proposta:**

Conforme dispõe a Lei 5.648/1970 (Lei de criação do INPI):

Art. 9º O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços.

Parágrafo único. O Regulamento desta Lei disporá quanto à transferência, para o periódico previsto neste artigo, das publicações atualmente feitas, nos termos e para os efeitos do Decreto-lei n.º 2.131, de 12 de abril de 1940, no Diário Oficial da União, Seção III.

Nos termos da Lei 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial):

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

Atualmente, o INPI edita a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI), nos termos da Resolução INPI/PR n.º 22/2013 ([https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES\\_22\\_2013.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/legislacao/RES_22_2013.pdf)):

Art. 1.º Fica instituída a Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI como único órgão destinado a publicar os atos, despachos e decisões relacionados às atividades da autarquia.

#### **4.4. Fundamentação técnica da proposta:**

##### 4.4.1. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?

Dentre os possíveis impactos mapeados, foram detectados os seguintes:

- Necessidade de investimentos em pessoal e infraestrutura de TI.
- Necessidade de informatização dos usuários do sistema de PI (atualmente todos os pedidos do INPI são tramitados por via eletrônica).
- Necessidade de se endereçar a possibilidade de buscar financiamento privado (por acordo de cooperação técnica ou instrumento similar) para a adoção da solução tecnológica proposta.

##### 4.4.2. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?

As questões relacionadas ao Tema das Comunicações estão igualmente associadas ao Tema Arquivamentos, já que ambos derivam do “Problema” identificado inicialmente pelo GT. De igual modo, o equilíbrio entre ambos os temas tende a aprimorar e facilitar o uso do sistema pelos usuários e a concretização da proteção adequada à Propriedade Industrial, nos moldes constitucionalmente tutelados.

Além disso, em vista dos potenciais impactos financeiros aventados, entendeu-se haver estreita relação do presente tema com a própria discussão acerca da autonomia financeira do INPI.

#### **4.5. Riscos e Repercussões:**

##### 4.5.1. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?

O GT não vislumbrou risco real a eventual judicialização, na medida em que se trata de atualizações fundamentalmente procedimentais e ferramentas digitais que aprimorariam a gestão de requerimentos perante o INPI.

#### 4.5.2. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?

Nas áreas finalísticas do INPI, vislumbrou-se o potencial aumento de demanda por pessoal, uma vez que a revisão procedimental poderá diminuir o índice de arquivamentos por ausência de resposta, o que, entretanto, deveria ser até desejável.

Por outro lado, o fato de a resposta vir ao usuário de modo personalizado exige que se repense a forma de comunicação textual a ser encaminhada para a RPI, privilegiando-se linguagem mais prática e menos jurídica.

#### 4.5.3. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?

Eventual expansão dos meios de comunicação por canais digitais poderia ter, como efeito colateral, risco aumentado de fraudes. Assim, detectou-se a eventual necessidade de prevenção de riscos contra fraudes por terceiros nas comunicações (tal qual já ocorre em alguns pedidos de PI).

### **4.6. *Benchmarking internacional:***

De início, vale sinalizar que a Convenção da União de Paris traz, em seu texto, padrão mínimo para a comunicação e publicização dos dados referentes a pedidos de obtenção de direitos, bem como de decisões eventualmente adotadas, ao qual o Brasil está aderente atualmente, e o qual não seria impactado pela presente proposta:

CUP (1975) - Artigo 12

1) Cada um dos países da União se compromete a estabelecer um serviço especial da propriedade industrial e uma repartição central para informar o público sobre as patentes de invenção, modelos utilidade, desenhos ou modelos industriais e marcas de fábrica ou de comércio.

2) Esse serviço publicará um boletim periódico oficial. Publicará regularmente:

a) os nomes dos titulares das patentes concedidas, com uma breve descrição das invenções patenteadas; b) as reproduções das marcas registradas.

Por sua vez, foi observado no grupo que diversos países e entidades regionais e/ou internacionais adotam diferentes canais de comunicação e plataformas digitais.

Em sendo uma questão mais atinente à prática e ao procedimento local, entendeu-se que o esforço necessário a buscar detalhamento dos paradigmas não se mostraria eficaz ou útil nos trabalhos do presente Grupo.

Esse GT recomenda que, em se buscando aprimoramento dos meios de comunicação e das plataformas digitais atualmente adotadas, sejam realizadas possíveis reuniões e workshops com representantes de escritórios como o USPTO, EPO, EUIPO e outros escritórios de países da América Latina, com realidades mais próximas à nacional.

Sugere-se, ainda, atenção, em particular, aos seguintes pontos:

- Verificação dos sistemas informatizados adotados para acompanhamento processual;
- Verificação se o sistema de peticionamento, pagamento e acompanhamento de prazo são integrados ou se constituem sistemas separados.;
- Verificação acerca dos sistemas e meios de comunicação, como SMS e Plataformas de comunicação, como o WhatsApp, existência de personalização em e-mails encaminhados aos usuários, e a existência de canais de comunicação direta com os examinadores responsáveis.

#### ***4.7. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?***

Houve razoável consenso sobre a necessidade de se aprimorarem os canais de comunicação auxiliares entre INPI e usuários, ainda que se mantenha a publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) como o canal oficial e público relativo à publicização dos atos e direitos relativos ao INPI.

Dentre as propostas de razoável consenso, citem-se:

- Uniformização do formato da RPI, com disponibilização em formato XML, além do formato PDF.
- Uniformização dos sistemas eletrônicos adotados pelas diversas áreas do INPI, com maior transparência ao usuário
- Melhoria nos canais de comunicação, incluindo opções de comunicação eletrônica individualizadas sobre os processos em curso.

O subgrupo do Tema 1 apresentou, ainda, algumas propostas de melhorias nos fluxos de comunicação entre INPI e usuário [Anexo 1], além de um mapeamento de oportunidades e riscos nas diversas possibilidades de melhorias [Anexo 2]. Entretanto, não houve consenso nas hipóteses ou oportunidade do seu detalhamento necessário, restando a sugestão do GT no aprofundamento da análise e, particularmente, dos meios de financiamento dessas melhorias.

## **5. Proposta Técnica – TEMA 2: Arquivamentos.**

### ***5.2. Apresentação Técnica e Resumo da Proposta***

Nas discussões havidas, houve razoável consenso sobre a necessidade de se aprofundar a análise quanto a eventuais inconsistências relativas a casos de arquivamento e prazos de manifestação, que poderiam estar afetando o melhor aproveitamento, pelos usuários, do sistema de proteção à Propriedade Industrial.

Como exemplo paradigmático dessa incongruência, os participantes do Grupo de Trabalho apontaram, por exemplo, o fato de que a ausência de pagamentos relativos à retribuição anual (anuidades) de patentes e pedidos de patentes, embora acarrete, em tese, a sua extinção ou arquivamento, permite a sua restauração (arts. 86 e 87, da LPI), ao passo que o não pagamento da retribuição relativa à concessão da patente acarreta o arquivamento definitivo do pedido, sem possibilidade de restauração (art. 38, § 2º, da LPI).

Outrossim, os curtos prazos de cinco dias para a resposta a exigências formais no caso de Desenhos Industriais (art. 103, da LPI) e Marcas (art. 157, da LPI), assim como a própria redação dos artigos, que preveem a “entrega mediante recibo datado” do pedido, demonstram uma lógica legislativa de um requerimento físico, em papel, incompatível com a atual sistemática digital adotada pelo próprio INPI.

Além disso, foram identificadas, no sistema atual, desequilíbrios relativos a prazos a depender, por exemplo, da via eleita para a realização do requerimento. Acerca desse ponto, apontou-se a assimetria existente atualmente entre depositantes de marcas nacionais e titulares estrangeiros que optam pelo acesso via sistema do Protocolo de Madri, no caso das taxas finais. Enquanto os pedidos nacionais são arquivados ao fim do prazo previsto no artigo 162, da LPI, depositantes estrangeiros que realizam seus pedidos via Protocolo podem, na hipótese de expirado o prazo inicial desse pagamento, utilizar-se do “processamento continuado” previsto naquela convenção, restaurando o pedido de registro dentro de dois meses contados da expiração do prazo original de pagamento (Regra 5 *bis* do Regulamento do Protocolo de Madri).

Assim, optou-se, como metodologia, pelo exame individualizado dos dispositivos legais mapeados que tratavam de arquivamentos e prazos, na tentativa de buscar consensos naqueles que merecessem revisão.

### ***5.3. Dispositivos Legais abrangidos na Proposta:***

Seguindo a metodologia mencionada acima, foram objeto de análise os seguintes artigos da LPI:

- Art. 17.
- Art. 21
- Art. 26
- Art. 33.
- Art. 34.
- Art. 36.
- Art. 38.
- Art. 86.
- Art. 87.
- Art. 103.
- Art. 106.
- Art. 135.

- Art. 138.
- Art. 147.
- Art. 148.
- Art. 157.
- Art. 159.
- Art. 162.
- Art. 212.
- Art. 216.
- Art. 221.
- Art. 233.

#### ***5.4. Fundamentação técnica da proposta:***

O objetivo que norteou os trabalhos desse subgrupo estava estreitamente ligado à percepção de que as incongruências e falta de flexibilidade em relação a alguns prazos e hipóteses de arquivamento definitivo poderiam afetar de maneira indesejável a proteção adequada à Propriedade Industrial.

Nesse contexto, foi levantada a necessidade de se ter como premissa princípios que regem o processo administrativo federal, citando-se, em particular, o critério mencionado na Lei 9784/99 sobre a observância da “adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público” (art. 2º, p. único, VI).

Assim, como ponto de partida à análise, foi feito um levantamento preliminar dos dados relativos à real utilização do instituto da restauração na hipótese de não pagamento das anuidades, conforme já referido acima.

O levantamento abrangeu o período de 2016 até parte de 2022 [**Anexo 3**], na tentativa de se buscar um lapso temporal estatisticamente relevante.

Vale sinalizar que, durante as discussões, observou-se que, individualmente, os anos apresentavam variações absolutas significativas, na medida em que esse período coincidiu com esforços significativos do INPI em especial para (1) sanear a base de dados de patentes relativamente a pedidos com anuidades em atraso, entre os anos de 2017 e 2019, bem como

os esforços para mitigar o backlog, particularmente entre os anos de 2019 e 2021, com os despachos 6.20, 6.21 e 6.22.

Não obstante, os dados observados em todo o período trazem informações importantes, em especial que:

- O uso do mecanismo de restauração é estatisticamente relevante, chegando a 9% no caso de pedidos e 5% no caso de patentes concedidas.
- O uso do mecanismo de restauração se reveste de fundamental importância entre os depositantes nacionais, normalmente mais carentes de representação por procuradores especializados, alcançando percentuais de 24% de pedidos restaurados e 17% de patentes concedidas restauradas.
- Por outro lado, na hipótese de estrangeiros, cuja representação por procuradores locais é mandatória, segundo a Lei, o uso desse mecanismo é bastante menos relevante, alcançado apenas 2% no caso de patentes concedidas.
- A observação do comportamento nos arquivamentos por falta de pagamento de anuidades se mostra particularmente interessante, na medida em que se trata de ato que independe de comunicação, de modo que melhorias apenas nesse segmento podem não ser suficientes para endereçar o problema detectado.

| Despachos                                | Total | BR    | Estrangeiro |
|--|-------|-------|-------------|
| <b>Pedidos:</b>                          |       |       |             |
| 8.6 (Arquivamento do Art. 86)            | 98412 | 22021 | 76391       |
| 8.7 (Restauração)                        | 8923  | 5392  | 3531        |
| Percentuais de recuperação               | 9%    | 24%   | 5%          |
| <b>Patentes:</b>                         |       |       |             |
| 21.6 (Extinção para fins de restauração) | 40519 | 6416  | 34103       |
| 24.4 (Restauração)                       | 1874  | 1076  | 798         |
| Percentuais de recuperação               | 5%    | 17%   | 2%          |

Dessas observações preliminares, deriva a hipótese trabalhada pelo GT de que aprimoramentos combinados entre comunicação e flexibilização dos casos de arquivamento e prazos podem auxiliar ao melhor aproveitamento do sistema de propriedade industrial, em especial para os depositantes nacionais.

### 5.5. *Riscos e Repercussões:*

#### 5.5.1. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?

O GT não vislumbrou, em princípio, riscos claros de eventual judicialização por força da mudança. Comentou-se, contudo, que, em algumas hipóteses, as próprias perdas de prazo no sistema atual levam à judicialização, em particular quando estão igualmente associadas a problemas relativos aos prazos e meios de pagamento.

### 5.5.2. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?

Nas áreas finalísticas do INPI, vislumbrou-se o potencial aumento de demanda por pessoal, uma vez que a revisão procedimental poderá diminuir o índice de arquivamentos por ausência de resposta, o que, por certo, é desejável.

De igual modo, houve particular preocupação com que eventual aumento das hipóteses de restauração e desarquivamento pudessem ter efeitos colaterais no caso do backlog de pedidos, aumentando, por culpa do próprio administrado, os prazos de exame, o que se mostra preocupante do ponto de vista sistêmico.

### **5.6. *Benchmarking internacional:***

Um dos grandes obstáculos à realização de um benchmarking internacional no âmbito dos arquivamentos se referia à frequência com que os principais direitos envolvidos – Marcas, Desenhos Industriais e Patentes – recebiam tratamentos diversos em cada jurisdição.

Não obstante verificou-se a existência de dois grandes modelos relativamente à possibilidade de o usuário obter prazos adicionais para a prática de atos determinados pela Administração Pública, antes de se defrontar com um arquivamento de seu pedido:

- a) **Pedido de extensão ou prorrogação de prazos:** Nessa via, um requerente pode pleitear, antes que um prazo fatal expire e por um número específico de vezes, uma extensão do prazo originalmente assinalado, para a prática do ato, em especial naquelas hipóteses em que eventual resposta se denota de condições mais complexas. Trata-se de opção comumente encontrada nos Estados Unidos (USPTO)<sup>2</sup> e mesmo, em algumas hipóteses, na União Europeia. Em algumas situações, a extensão de prazo pode chegar a 6 meses, como no caso de procedimentos *ex parte* no Escritório Europeu de Propriedade Industrial (EUIPO)<sup>3</sup>, e até mesmo com possibilidade de extensões adicionais, se justificado.

---

<sup>2</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/mpep-9020-appx-r.html#d0e323655>

<sup>3</sup> <https://guidelines.euipo.europa.eu/1935305/2049188/directrices-sobre-marcas/4-3-prorroga-de-los-plazos>

- b) **Processamento continuado (ou continuação do processo)**: Nessa via, após expirado o prazo para a prática do ato, o titular de um pedido perante o respectivo escritório pode ainda exercê-lo em um prazo adicional, mediante requerimento específico e pagamento de taxas adicionais. Essa opção já existe no Brasil, incorporada pelo Protocolo de Madri (Regra 5 *bis*, do Regulamento), para algumas situações específicas prevista na Convenção e apenas para depósitos de marca que venham por essa via. A opção também parece ser usual na Europa, estando, por exemplo, disponível na praxe do Escritório Europeu de Patents (EPO)<sup>4</sup>

Em todo caso, detectou-se uma ampla gama de situações e tratamos diferenciados não apenas entre diferentes territórios, mas relativamente à natureza dos prazos e do próprio direito em referência, sejam patentes, marcas ou desenhos industriais, além do tipo de procedimento (meramente de exame de pedido, ou na esfera de um contencioso administrativo envolvendo terceiros).

Dessa forma, o GT sugeriria uma análise de benchmarking mais aprofundada, potencialmente individualizada por tipo de direito e de procedimento, com foco nos maiores escritórios de PI (e.g. IP5), bem como em escritórios da América Latina, a fim de aferição de melhores práticas e real impacto no processamento de pedidos de registro.

***5.7. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?***

Considerando os pontos levantados, houve razoável consenso no diagnóstico de que o processo administrativo atual se fundamenta primordialmente em uma prática “analógica”, ou seja, no dito “processo em papel”, em comparação com aquele digital atualmente adotado em praticamente 100% dos processos administrativos iniciados perante o INPI. Tal lógica acaba por impactar alguns fluxos e prazos previstos na legislação atual de regência.

Nesse contexto, houve maior ou menor grau de adesão a algumas propostas de alteração legislativa, como detalhado abaixo, dentro das discussões que se mostraram possíveis no curto espaço de tempo disponível para o desenvolvimento dos trabalhos do GT.

---

<sup>4</sup> E.g. [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c\\_v\\_8.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c_v_8.htm)

**5.8. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)?**

5.8.1. Propostas com Razoável Consenso no GT:

| Texto Original   | Proposta de Nova Redação  |
|--|---|
| <p>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.</p> <p>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.</p>   | <p>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.</p> <p>Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, <del>dentro de 60 (sessenta) dias</del> <b>três meses</b> contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.</p>   |
| <p><b>Comentários:</b> A alteração proposta tem por objetivo harmonizar o prazo do desarquivamento com o de restauração, considerando a natureza similar de ambas as hipóteses e diminuindo a complexidade do processamento do pedido de registro para usuários individuais.</p>   |   |
| <p>Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.</p> <p>§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.</p> <p>§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</p> | <p>Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.</p> <p>§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.</p> <p>§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento <del>definitivo</del> do pedido.</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p style="color: red;">§3º O pedido deferido e arquivado poderá ser restaurado, na forma do artigo 87.</p>   |
| <p><b>Comentários:</b> A alteração proposta tem por objetivo harmonizar a hipótese do pagamento das taxas finais e do pagamento de anuidades, considerando a natureza similar de ambas as circunstâncias.</p>   |  |
| <p>Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, <u>em 5 (cinco) dias</u>, sob pena de ser considerado inexistente.</p> <p>Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.</p>  | <p>Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser <del>entregue</del> <b>apresentado</b>, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, <del>em 5 (cinco) dias</del> <b>no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, mediante requerimento da parte e pagamento de contribuição específica</b>, sob pena de ser considerado inexistente.</p> <p>Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.</p> |
| <p><b>Comentários:</b> A alteração proposta tem por objetivo harmonizar o prazo de cumprimento de exigências formais no caso de Desenhos Industriais àquele de Patentes, considerando a natureza similar de ambas as circunstâncias, além de o prazo de cinco dias ser considerado extremamente exíguo na lógica do pedido digital, cuja intimação não se dá no protocolo, mas em publicação na RPI. Quanto à possibilidade de prorrogação, não houve consenso razoável, haja vista a preocupação por parte de alguns especialistas em relação aos impactos no que toca eventual backlog.</p> |  |
| <p>Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.</p> <p>Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o</p>  | <p>Art. 147. O pedido de registro de marca coletiva conterà regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca.</p> <p>Parágrafo único. O regulamento de utilização, quando não acompanhar o</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</p>  | <p>pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de <del>arquivamento definitivo do pedido</del> <b>formulação de exigência.</b></p>   |
| <p><b><u>Comentários:</u></b> O arquivamento definitivo nessa hipótese tem causado uma assimetria com as designações brasileiras recebidas via Protocolo de Madri, que acabam por receber exigências pela impossibilidade técnica de exigir tal documento no ato da designação ou mesmo da impossibilidade de ciência do depositante, nesse caso, quanto à data de recebimento da designação pelo INPI, antes de sua publicação oficial. Ademais, há uma assimetria com as exigências formuladas em relação a outros documentos necessários, como nas hipóteses de marcas contendo nomes civis e patronímicos de terceiros, bem como aquelas contendo sinais protegidos por direitos autorais de terceiros.</p> |  |
| <p>Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterà:<br/> I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e<br/> II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.<br/> Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</p>  | <p>Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterà:<br/> I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e<br/> II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.<br/> Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de <del>arquivamento definitivo do pedido</del> <b>formulação de exigência.</b></p> |
| <p><b><u>Comentários:</u></b> O arquivamento definitivo nessa hipótese tem causado uma assimetria com as designações brasileiras recebidas via Protocolo de Madri, que acabam por receber exigências pela impossibilidade técnica de exigir tal documento no ato da designação ou mesmo da impossibilidade de ciência do depositante, nesse caso, quanto à data de recebimento da designação pelo INPI, antes de sua publicação oficial. Ademais, há uma assimetria com as exigências formuladas em relação a outros documentos necessários, como nas hipóteses de marcas contendo nomes civis e patronímicos de terceiros, bem como aquelas contendo sinais protegidos por direitos autorais de terceiros.</p> |  |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| <p>Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, <u>em 5 (cinco) dias</u>, sob pena de ser considerado inexistente.</p> <p>Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.</p>                                  | <p>Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser <del>entregue</del> <b>apresentado</b>, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, <del>em 5 (cinco) dias</del> <b>no prazo de 30 (trinta) dias</b>, sob pena de ser considerado inexistente.</p> <p>Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.</p>   |
| <p><b>Comentários:</b> A alteração proposta tem por objetivo harmonizar o prazo de cumprimento de exigência formais no caso de Marcas àquele de Patentes, considerando a natureza similar de ambas as circunstâncias, além de o prazo de cinco dias ser considerado extremamente exíguo na lógica do pedido digital, cuja intimação não se dá no protocolo, mas em publicação na RPI. A diferença técnica em relação aos demais direitos está refletida pela não previsão de possibilidade de extensão do respectivo prazo.</p> |  |
| <p>Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. [...]</p> <p>§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.</p>  | <p>Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados. [...]</p> <p>§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, <del>independente de notificação ou exigência</del> <b>sob pena de formulação de exigência.</b></p> <p><b>§3º A exigência formulada deverá ser respondida no prazo de 60 (sessenta) dias</b>, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.</p> |
|   |  |

**Comentários:** A alteração proposta está relacionada à verificação de dificuldades por parte de alguns depositantes em obter instrumentos de mandato, particularmente no que toca a entidades públicas e universidades, pelo que foi exposto pelos especialistas da área. Ademais, a formulação de exigência em lugar do imediato arquivamento preserva a relação de razoabilidade em relação à sanção imposta e as suas consequências, na medida em que, particularmente no que concerne a patentes e desenhos industriais, a consequência seria a perda definitiva do direito, a despeito da clara intenção de preservá-lo.

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.  
§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.  
§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.  
§ 1º **Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impediu de praticar o ato, bem como a falha involuntária ou que tenha ocorrido apesar de tomadas as precauções exigidas pelas circunstâncias.**  
§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

**Comentários:** A proposta em comento, relacionada à prática de atos após expirado o prazo, apenas formaliza e positiva a previsão que já existe no Regulamento do PCT (Regra PCT 49.6).

### 5.8.2. Propostas sem Consenso no GT:

| Texto Original  | Proposta de Nova Redação  |
|---|---|
| <p>Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.</p> <p>Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.</p>   | <p>Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser <del>entregue</del> <b>apresentado</b>, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, <b>prorrogável por igual período, mediante requerimento da parte e pagamento de contribuição específica</b>, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.</p> <p>Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data <del>da recibo</del> <b>apresentação do pedido</b>.</p> |
| <p><b>Comentários:</b> A alteração proposta tem por objetivo adequar a lógica legislativa à realidade digital do protocolo eletrônico das petições, em que a intimação da irregularidade formal se dá pela publicação na RPI e não mais no ato do protocolo. Ademais, a possibilidade de extensão de prazo preserva aqueles casos mais complexos, que exigem mais tempo para serem corrigidos. Não houve, contudo, consenso acerca da possibilidade de extensão, haja vista preocupação com o impacto no backlog, bem como nas hipóteses eventuais de múltiplas exigências formais.</p> |   |
| <p>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.</p> <p>§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.</p>  | <p>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.</p> <p>§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será <del>definitivamente</del> arquivado.<br/>[...]</p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p style="color: red;">§ 3º O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, no prazo de três meses contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica e simultâneo cumprimento da exigência formulada, sob pena de arquivamento definitivo.</p> |
|--|---|

**Comentários:** A alteração proposta tem por objetivo endereçar o problema da falta de flexibilização e facilitação do processo administrativo. Entretanto, a proposta não obteve consenso no grupo de especialistas. Por parte dos proponentes, houve a percepção de que o interesse dos inventores deve ser preservado diante de eventuais falhas ou impossibilidade de resposta em tempo hábil, não havendo que se falar em backlog ou morosidade administrativa se eventual atraso se dá, nesse caso, por culpa do próprio requerente. Entretanto, houve preocupações reiteradas com o aumento potencial do volume de trabalho entre os examinadores, bem como sinalizações de possível impacto ao backlog e insegurança jurídica para terceiros, com particular menção à constante necessidade de previsibilidade no sistema.

|  |  |
|--|--|
| <p>Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.</p> <p>§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.</p> <p>§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.</p> | <p>Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado.</p> <p>§ 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado.</p> <p>§ 2º Se o depositante se beneficiar do disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do documento de prioridade para o processamento do pedido.</p> |
|--|--|

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em 60 (sessenta) dias, **sob pena de arquivamento definitivo.**

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

§ 3º Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formulada exigência, que deverá ser respondida em ~~60 (sessenta)~~ **90 (noventa)** dias, **sob pena de arquivamento definitivo-do pedido.**

§ 4º O pedido de registro poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, três meses contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica e simultâneo cumprimento da exigência formulada, sob pena de arquivamento definitivo.

§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.

**Comentários:** A alteração proposta tem por objetivo endereçar o problema da falta de flexibilização e facilitação do processo administrativo, bem como harmonização com o processo de pedido de patente. Entretanto, a proposta não obteve consenso no grupo de especialistas. Por parte dos proponentes, houve a percepção de que o interesse dos inventores deve ser preservado diante de eventuais falha ou impossibilidade de resposta em tempo hábil, não havendo que se falar em *backlog* ou morosidade administrativa se eventual atraso se dá, nesse caso, por culpa do requerente. Entretanto, houve preocupações reiteradas com o aumento potencial do volume de trabalho entre os examinadores, bem como sinalizações de possível impacto ao *backlog* e insegurança jurídica para terceiros.

## **6. Considerações Finais:**

A percepção final do grupo de especialistas que se debruçou sobre a questão das Outras Disposições da LPI, particularmente sobre o tema “prazos e arquivamentos” esteve bastante relacionada à necessidade de atualização da legislação de regência do processo administrativo de obtenção de direitos de propriedade industrial, bem como da própria prática do INPI, no sentido de buscar se dissociar da lógica de um processo físico e analógico.

As discussões permearam a necessidade de se buscar uma maior flexibilidade ao processo, diante das possibilidades abertas pelo mundo digital, sem se descuidar, entretanto, das necessidades relativas à complexidade técnica dos direitos envolvidos, bem como da constante exigência de ampla publicidade e segurança jurídica para os concorrente e sociedade em geral.

Atentou-se, ademais, às peculiaridades das demandas de um sistema que conta com a participação não apenas de usuários altamente especializados e bastante bem assessorados, mas também, e principalmente, de pequenos usuários, titulares e inventores individuais e pessoas físicas, além de pequenas e médias empresas, que buscam pessoalmente a proteção sobre seu produto intelectual, e que representam uma via importante de inovação.

Nesse cenário, conclui-se pela premente necessidade de se revisitarem as formas de comunicação do INPI, tornando-as mais amigáveis e claras, bem como de se considerarem revisões pontuais na Lei de Propriedade Industrial, de modo a flexibilizar e facilitar, na medida do possível, o processo administrativo, sob uma ótica digital, e em busca da preservação do legítimo interesse do administrado em ter sua propriedade intelectual protegida e da sociedade em ter segurança jurídica e previsibilidade, dentro de um ambiente competitivo saudável e livre.

Essas questões estão intimamente relacionadas à obrigação constitucional do Estado em promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação<sup>5</sup>, sempre tendo como norte os princípios que regem a ordem

---

<sup>5</sup> Art. 218, CFRB.

econômica constitucional, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo como princípios, dentre outros, a propriedade privada, a função social da propriedade e a livre concorrência<sup>6</sup>.

As discussões havidas no âmbito do presente Diálogo Técnico refletiram, pois, as tensões jurídicas e sociais inerentes a esses conceitos e princípios, buscando um equilíbrio e aprimoramento do sistema, no que toca às questões procedimentais, que beneficiasse as diversas partes envolvidas no sistema de proteção à propriedade intelectual.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023.

Associação Brasileira da Propriedade Industrial - ABPI  
Coordenadores do Diálogo Técnico de “Outras Disposições da LPI”.

---

<sup>6</sup> Art. 170, CRFB.

## ANEXO 1 [Proposta com pontos SEM consenso]



## ANEXO 2 [Proposta com pontos SEM consenso]

| Melhoria no fluxo de comunicação entre INPI e usuário (depositante). OBS: não inclui aqui terceiros interessados |   |  |
|--|---|--|
|  | Oportunidades   | Riscos/contras   |
| Recepção/Comunicação de e-mails automáticos  | Possibilidade de informar todos os envolvidos (inventores, titulares, procuradores)   | Necessidade de atualizações frequentes a ser feitas pelo titular (alteração de e-mail, de procurador, etc)             |
|  | Envio de lembretes frequentes   |  |
|  | O usuário recebe todas as informações pertinentes   |  |
|  | Acesso facilitado a materiais educativos  |  |
| Comunicação via sistema de mensagens instantâneas  | Possibilidade de informar todos os envolvidos (inventores, titulares, procuradores)   | Necessidade de atualizações frequentes a ser feitas pelo titular (alteração de e-mail, de procurador, etc)             |
|  | Mensagem direciona o usuário para o canal correto (chatbot, links, etc)   | possibilidade de fraude - recebimento de SMS ou mensagens falsas   |
| Sistema que permita ao usuário rastreamento do trâmite interno do seu processo                                   | USPTO possui sistema parecido   | Alto custo para o desenvolvimento e implementação  |
|  | Permite que o usuário realize todas as atividades e consultas (pagamentos, peticionamentos), acompanhamento de prazos, etc, acesso a materiais educativos |  |
|  | Verificação em 2 etapas e uso de aplicativos de autenticação para diminuir risco de fraudes   | Necessidade de atualizações frequentes a ser feitas pelo titular (alteração de e-mail, de procurador, etc) e pelo INPI |
| ChatBot  | Acesso rápido a dúvidas frequentes  | INPI já tem  |
|  | INPI já tem - verificar   |  |
| Fale Conosco   | O fale conosco já é bom - já atende aos requisitos do gov federal/ouvidoria   |  |
| Comunicação direta com o examinador  | Possibilidade de esclarecimento de dúvidas diretamente com o examinador do caso   | Demanda tempo  |
|  |   | Possível necessidade de aumento de quadro de funcionários  |
|  | cumprimento mais objetivo de exigência  | Risco de enviesamentos pelo examinador   |
|  |   | Necessidade de relatar e publicar a conversa   |
| Aplicativo   | Permite que o usuário realize todas as atividades e consultas (pagamentos, peticionamentos), acompanhamento de prazos, etc, acesso a materiais educativos | Alto custo para o desenvolvimento e implementação  |
|  | Verificação em 2 etapas e uso de aplicativos de autenticação para diminuir risco de fraudes   | Necessidade de atualizações frequentes a ser feitas pelo titular (alteração de e-mail, de procurador, etc) e pelo INPI |

**ANEXO 3 [Planilha com levantamento meramente preliminar]**

|                            | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021 | 2022 | Total | BR    | Estrangeiro |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------------|
| <b>Despachos</b>           |       |       |       |       |       |      |      |       |       |             |
| <b>Pedidos:</b>            |       |       |       |       |       |      |      |       |       |             |
| 8.6                        | 16591 | 25118 | 18431 | 17687 | 8518  | 6774 | 5293 | 98412 | 22021 | 76391       |
| 8.7                        | 1996  | 2255  | 1217  | 1040  | 638   | 942  | 835  | 8923  | 5392  | 3531        |
| Percentuais de recuperação | 12%   | 9%    | 7%    | 6%    | 7%    | 14%  | 16%  | 9%    | 24%   | 5%          |
| <b>Patentes:</b>           |       |       |       |       |       |      |      |       |       |             |
| 21.6                       | 2939  | 3937  | 3178  | 3113  | 15604 | 6723 | 5025 | 40519 | 6416  | 34103       |
| 24.4                       | 328   | 468   | 207   | 231   | 103   | 289  | 248  | 1874  | 1076  | 798         |
| Percentuais de recuperação | 11%   | 12%   | 7%    | 7%    | 1%    | 4%   | 5%   | 5%    | 17%   | 2%          |