



Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual

RELATÓRIO FINAL

**Grupo Técnico para Avaliação do Arcabouço Normativo
da Propriedade Intelectual**

GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Coordenação do Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Instituições participantes do Grupo Técnico e seus respectivos representantes

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Andréa Gomes Stelet
Miguel Campo Dall'Orto Emery de Carvalho
Natália Semeria Ruschel
Stênio Moraes Gonçalves

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Débora Gomide Santiago
Stefania Palma Araujo
Wellington Gomes dos Santos

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)

Marcos Cesar de Oliveira Pinto
José Afonso Cosmo Júnior

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Alexandre Dantas Rodrigues
Bernardo Soares Teixeira Bemvindo
Dirceu Yoshikazu Teruya
Flávia Elias Trigueiro
Gustavo Freitas Lobo Novis
Pedro Henrique Alvisi

Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)

Ana Cláudia Dias de Oliveira
Amanda Lobarto Gimenez
Raul Murad

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)

Gabriel Leonardos
Luiz Edgard Montauray Pimenta

Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

Lilian Amaral
Luca Macedo

CropLife Brasil

Arthur Gomes
Viviane Kunisawa

Grupo FarmaBrasil

Reginaldo Arcuri
Adriana Diaferia

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC)
Gesil Sampaio Amarante Segundo
Juliana Correa Crepalde de Medeiros

Instituições participantes dos Diálogos Técnicos e seus respectivos representantes

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC)

Andréa Gomes Stelet
Miguel Campo Dall'Orto Emery de Carvalho
Natália Semeria Ruschel
Stênio Moraes Gonçalves

Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)

Amaury de Barros Freitas
Beatriz de Assis Junqueira
Carmem Priscila Bocchi
Darson Ribeiro Xavier
Débora Gomide Santiago
Stefania Palma Araujo
Wellington Gomes dos Santos

Ministério da Saúde (MS)

Luciene Amaral
Sandra Malveira

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Alexandre Dantas Rodrigues
Bernardo Soares Teixeira Bemvindo
Christiano dos Santos Timbó
Claudia Santos Magioli
Daniel Drumond Dutra Luz Machado
Daniel Marques Golodne
Debora Shimba Carneiro
Dirceu Yoshikazu Teruya
Eduardo Rodrigues Rio
Flávia Elias Trigueiro
Flavio Alcântara Queiroz
Gustavo Freitas Lobo Novis
Heleno José Costa Bezerra Netto
Igor Schumann Seabra Martins
Irene von der Weid
Mariana Marinho e Silva
Núbia Gabriela Benício Chedid
Pablo Ferreira Regalado

Pedro Henrique Alvisi
Renata Ribeiro Pereira
Sílvia Rodrigues de Freitas
Viviane Gomes Almeida
Wladimir Batista de Lara

Amcham Brasil

Kaike Silveira
Frank Fischer

Aprosoja Brasil

Fabrizio Moraes Rosa
Leonardo Minaré Braúna

Aprosoja - MT

Sidney Pereira de Souza Júnior
Thiago Bras Rocha
Wellington Rodrigues de Andrade

Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI)

Lilian Amaral
Lucas Macedo

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI)

Ana Cristina Müller
André de Moura Reis
Andréa Possinhas
Bernardo Alexandre
Camila Garrote
Cândida Caffé
Clarissa Jaeger
Claudio Barbosa
Filipe Fonteles
Gabriela Salerno
Ivan Bacellar Ahlert
José Eduardo Pieri
Luiz Marinello
Gustavo Morais
Nuno Caldas
Pablo Torquato
Patrícia Falcão
Priscila Kashiwabara
Ricardo Boclin
Ricardo Vieira de Mello
Tatiana Campello
Thereza Curi Abranches

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI)

Alvaro Loureiro
Ana Lucia Borda
Diogo Netto
Jéssica Oyarzábal
Katia Ferreira
Leonardo Cordeiro
Marc Ehlers
Peter Eduardo Siemsen
Rafael Atab
Rafael Freire
Peter Eduardo Siemsen
Roner Fabris
Rosane Tavares
Saulo Calazans
Thiago Souza
Wilson Pinheiro Jabur

Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA)

Ana Carolina Cagnoni
Jéssica Ferreira

Associação Brasileira de Bioinovação (ABBI)

Ana Claudia Mamede
Luiza Ribeiro
Thiago Falda

Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE)

Regis Arslanian
Denis Anguer

Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)

Amanda Lobarto Gimenez
Ana Claudia Oliveira
Camila Raposo de Oliveira
Isabella Canton Grillo
Pedro Marcos Barbosa
Raul Murad

Associação Brasileira de Direito das Tecnologia, da Informação e das Comunicações (ABDTIC)

Talitha Corrêa Chaves

Associação Nacional dos Pesquisadores em Propriedade Industrial (ANPESPI)

Alex de Oliveira

Mauricio Almeida

Câmara de Comércio Internacional (ICC Brasil)

Eduardo Hallak

Felipe Alves

José Mauro Decousseau Machado

Karina Haidar Müller

Louis Lozouet

Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)

Marina Ferreira Zimmermann

Ricardo Manoel Arioli Silva

Tiago Pereira

Confederação Nacional da Indústria (CNI)

Artur Henrique Tunes Sacco

Débora Mendes Carvalho

Janaína Stein

Julia Moreira Pupe

Patrícia Carvalho

Samantha Cunha

CropLife Brasil

Arthur Gomes

Carolina Lanza

Carolina Pavan

Edson Souza

Maria Luiza Silveira

Manoa Ostapenko

Viviane Kunisawa

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

Jorge Tonietto

Janaina Tomazoni Santos

Simone Sayuri Tsuneda

Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC)

Ana Paula Trovatti Uetanabaro

Gesil Sampaio Amarante Segundo

Henry Suzuki

Juliana Correa Crepalde de Medeiros

Kelly Lissandra Bruch

Juliana Correa Crepalde de Medeiros

Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial (GEDAI)

Francisco Viegas Neves da Silva

Marcos Wachowicz

Pedro Henrique Dias Batista
Pedro de Perdigão Lana

Grupo FarmaBrasil

Adriana Diaféria Marwell
Amanda Ferrari
Ana Cecília Brighenti
Ana Cepeda
Denize Pauloski
Ediliz Priscilla Maciel
Guilherme Toshihiro Takeishi
Guilherme Lippelx
João Pedro Bastos
Marcelo Reis
Natália Beni
Patrícia Esteves
Priscila de Lion Youssef
Thalita Duque Paes

Grupo de Trabalho em Propriedade Intelectual (GTPI)

Alan Rossi da Silva
Felipe de Carvalho
Carolinne Scopel
Susana Ploeg

Instituto de Pesquisas Eldorado

Aline Schurmam de Almeida Pontes

LES Brasil

Cedric Sikandar
Karina Haidar Müller
Marcela Trigo
Paula Mena Barreto

PróGenéricos

Leticia Covesi
Luciano Lobo
Telma Sales

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE Nacional)

Agnaldo Dantas
Arthur Guimarães Carneiro
Hulda Oliveira Giesbrecht

SINDUSFARMA

Bruno Abreu
Nelson Augusto Mussolini

Renato Benine

Welge Direito Intelectual
Fabrício Welge

Lista de siglas

ABAPI: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

ABBI: Associação Brasileira de Bioinovação

ABDTIC: Associação Brasileira de Direito das Tecnologia, da Informação e das Comunicações

ABIFINA: Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades

ABINEE: Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica

ABPI: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Amcham Brasil: Câmara de Comércio Americana

ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações

ANPEI: Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras

ANPESPI: Associação Nacional dos Pesquisadores em Propriedade Industrial

ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Aprosoja Brasil: Associação Brasileira dos Produtores de Soja

Aprosoja MT: Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso

CEPAL: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe

CNA: Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil

CNE: Conselho Nacional de Educação

CNI: Confederação Nacional da Indústria

CNPQ: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

CPAPD: Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame

CUP: Convenção da União de Paris

CSLL: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido

DCNs: Diretrizes Curriculares Nacionais

DI: Desenho Industrial

DT: Diálogo Técnico

EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

ENPI: Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual

EUIPO: European Union Intellectual Property Office

FORTEC: Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia

FINEP: Financiadora de Estudos e Projetos

FNDCT: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

FRAND: *fair, reasonable and non-discriminatory*

GEDAI: Grupo de Estudos de Direito Autoral e Industrial

GIPI: Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual

GT: Grupo Técnico

GTPI: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Intelectual da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS

ICC Brasil: Câmara de Comércio Internacional

ICP-Brasil: Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira

IG: Indicação Geográfica

IRPJ: Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas

IN: Instrução Normativa

INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

INTERFARMA: Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa

LES Brasil: Licensing Executives Society

LPI: Lei da Propriedade Industrial

LS: Listagem de Sequência Biológica

MAPA: Ministério da Agricultura e Pecuária

MCTI: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

ME: Ministério da Economia

MP: Medida Provisória

MS: Ministério da Saúde

OMC: Organização Mundial do Comércio

OMPI: Organização Mundial da Propriedade Intelectual

PADIS: Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores e Displays

PD&I: Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

PI: Propriedade Intelectual

PL: Projeto de Lei

PTA: *Patent Term Adjustment*

PróGenéricos: Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos e Biossimilares

RFB: Receita Federal do Brasil

RPI: Revista da Propriedade Industrial

SEBRAE: Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

SEPs: *Standard Essential Patentes*

SINDUSFARMA: Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos

STJ: Superior Tribunal de Justiça

TI: Tecnologia da Informação

TRIPS/ADPIC: Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio

USPTO: United States Patent and Trademark Office

Sumário

Introdução.....	13
Levantamento de Dados	16
Mapeamento de dispositivos para revisão	17
Diálogos Técnicos	20
Patentes 1	22
Resumo.....	22
Propostas.....	23
Patentes 2	26
Resumo.....	27
Proposta	29
Patentes 3	31
Resumo.....	31
Proposta	32
Benchmarking.....	33
Patentes 4	34
Resumo.....	34
Proposta	35
Contratos 1.....	36
Resumo.....	37
Propostas.....	38
Contratos 2.....	39
Resumo.....	40
Proposta	41
Contratos 3.....	42
Resumo.....	43
Propostas.....	43
Marcas 1	44
Resumo.....	44
Propostas.....	45
Marcas 2	47
Resumo.....	47
Propostas.....	48
Marcas 3	51
Resumo.....	51
Propostas.....	52
Desenhos Industriais.....	56
Resumo.....	56
Propostas.....	57
Indicações Geográficas.....	60
Resumo.....	60
Propostas.....	62
Outras Disposições da LPI	68

Resumo.....	69
Proposta	71
Propostas com Razoável Consenso no GT:	72
Propostas sem Consenso no GT:.....	75
Conclusão.....	77
Anexo.....	79

Introdução

O Grupo Técnico (GT) do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI), para a avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual, foi instituído pela [Resolução GIPI/ME nº 3](#), de 25 de fevereiro de 2022, com mandato de um ano contado a partir da entrada em vigência da Resolução no dia 7 de março de 2022.

Compõem o GT, conforme previsto na Resolução, dez instituições¹:

- I. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
- II. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI);
- III. Ministério da Economia (ME), sucedido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC);
- IV. Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI);
- V. Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA);
- VI. Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI);
- VII. Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC);
- VIII. Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI);
- IX. CropLife Brasil; e
- X. Grupo FarmaBrasil

¹ O número de dez instituições participantes justifica-se pela limitação prevista no inciso II do art. 8º do [Decreto nº 9.931](#), de 23 de julho de 2019, que instituiu o GIPI. Além dos membros do GIPI, as demais entidades que compõem o GT foram selecionadas entre aquelas previamente autorizadas à participação em atividades do GIPI, conforme publicado na [Resolução GIPI/ME nº 1](#), de 1º de julho de 2021.

O GT foi coordenado por representantes do MDIC e previu-se a possibilidade de convite à participação de representantes de outras instituições públicas ou privadas, sempre que necessário

Definiu-se como entregas a serem realizadas pelo GT e a serem entregues na forma do Relatório ora apresentado:

- I. identificação de projetos de lei sobre propriedade industrial em tramitação do Congresso Nacional e avaliação para posicionamento técnico do GIPI;
- II. mapeamento dos dispositivos do arcabouço normativo do direito da propriedade industrial que carecem de reforma;
- III. levantamento de normas internacionais similares ou relacionadas aos dispositivos a serem revistos; e
- IV. relatório final consolidando os dispositivos do arcabouço normativo da propriedade intelectual que necessitem de reformas e as sugestões de encaminhamentos, as quais serão objeto de apreciação posteriormente.

Para realizar as entregas previstas, o GT organizou atividades a serem executadas para a conclusão de quatro produtos ao longo de um ano de duração do mandato.

1. Produto 1 – Levantamento preliminar de informações
 - 1.1. Levantar os principais projetos de lei sobre PI
 - 1.2. Levantar ações judiciais de PI, para identificar fontes de conflito no arcabouço normativo da PI
 - 1.3. Levantar sugestões, indicando as respectivas justificativas, para atualização de atos normativos legais e infralegais
2. Produto 2 – Mapeamento dos dispositivos para revisão
 - 2.1. Cruzar as informações levantadas (PLs + ações judiciais + sugestões para revisão)
 - 2.2. Consolidar os normativos que serão objeto dos trabalhos do GT
3. Produto 3
 - 3.1. Organizar o GT em diálogos temáticos para tratamento de tópicos específicos
 - 3.2. Realizar benchmarking de normas internacionais e/ou coletar evidências dos respectivos pontos sob revisão
 - 3.3. Elaborar propostas de revisão e respectiva fundamentação, quando identificada a necessidade

4. Produto 4 – Relatório final

Os resultados do levantamento de dados e do mapeamento de dispositivos para revisão serão apresentados nos dois próximos tópicos deste relatório. A partir desses resultados, foram selecionados 23 temas da legislação de propriedade industrial², que foram distribuídos e organizados para discussão em 13 Diálogos Técnicos (DTs)³ do GIPI.

A etapa do trabalho conduzida no âmbito dos Diálogos Técnicos foi a mais demandante em termos de número de participantes envolvidos e tempo de duração. As atividades dos DTs foram iniciadas em julho de 2022 e encerradas em janeiro de 2023, quando o coordenador de cada Diálogo entregou o relatório com as conclusões dos respectivos trabalhos. Ao todo, participaram dos Diálogos 165 pessoas de 34 diferentes instituições.

Os resultados obtidos a partir do trabalho de cada DT constituem a principal entrega do GT e serão apresentados ao longo deste relatório de forma sucinta, destacando os elementos centrais de discussão e as propostas resultantes, indicando quando houve ou não consenso entre os participantes. A leitura deste relatório deve ser realizada em conjunto com os relatórios de cada DT para compreensão aprofundada e precisa sobre os resultados das discussões.

Os encaminhamentos propostos nos DTs e apresentados neste relatório não implicam necessariamente a tomada de decisão dos decisores de políticas públicas no mesmo sentido, mesmo para aquelas propostas com consenso ou alto grau de concordância entre os participantes.

Este relatório constituiu a entrega final do Grupo Técnico, apresentando os resultados dos trabalhos conduzidos ao longo de um ano de forma consolidada. Os resultados serão apresentados na seguinte ordem ao longo do relatório: 1. Levantamento de dados; 2. Mapeamento de dispositivos para revisão; 3. Diálogos Técnicos; e 4. Conclusão.

² Não foram objeto de discussão a legislação de direito de autor, porque já havia sido iniciado trabalho para atualização da Lei nº 9.610/1998, nem a legislação de proteção às cultivares (Lei nº 9.456/1997), por entendimento do MAPA de que não seria oportuna sua avaliação naquele momento.

³ A organização de Diálogos Técnicos pelo GIPI é uma possibilidade prevista no art. 23 do seu Regimento Interno ([Resolução SEPEC/ME nº 1](#), de 22 de outubro de 2019). A inscrição das entidades interessadas em participar dos Diálogos Técnicos foi realizada a partir de divulgação realizada na [página de propriedade intelectual](#) do governo federal.

Levantamento de Dados

O primeiro produto entregue pelo Grupo Técnico foi o levantamento de dados relativos à legislação de propriedade intelectual, para servir de base para identificação e priorização de temas normativos a serem trabalhados. Foram levantados e avaliados três tipos de dados, quantificados nos quadros a seguir: sugestões de revisão normativa enviadas pelas entidades participantes do GIPI; projetos de lei tramitando ou que tramitaram sobre temas de propriedade intelectual; e temas relevantes identificados em ações judiciais sobre direitos de propriedade intelectual.

Quadro 1 – Propostas de revisão normativa recebidas

Tipo de Direito	Número de propostas recebidas
Patentes	31
Marcas	51
Desenhos Industriais	18
Indicações Geográficas	12
Contratos	3
Disposições Gerais da LPI	4
<i>Softwares</i>	2
Cultivares	1
Outros	5
Total	127

Quadro 2 – Projetos de Lei sobre propriedade intelectual identificados

Lei	Número de PLs identificados
Lei da Propriedade Industrial	27
Lei de Direitos de Autor	7
Lei de Proteção de Cultivares	6
Lei de <i>Softwares</i>	1
Outras	61
Total	102

Quadro 3 – Temas de propriedade intelectual em ações judiciais

Temas	Número de vezes apontados
Patentes <i>pipeline</i> ⁴	3

⁴ O regime de patente *pipeline* é uma condição excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país. Na Lei nº 9.279/1996, está previsto nos artigos 230 e 231.

Patentes <i>mailbox</i> ⁵	2
Ajuste no termo de vigência de patentes	7
Divisão de pedidos	2
Emenda a pedidos	3
Dupla proteção por direitos de propriedade intelectual ⁶	1
Nulidade em ações de infração	1
Anuência prévia a pedidos de patentes ⁷	2
Patenteabilidade	1
Concorrência desleal	1
Total	23

Mapeamento de dispositivos para revisão

Levantados os dados preliminares para identificar temas normativos de interesse em propriedade intelectual para avaliação da necessidade de revisão, o próximo passo, que constituiu a segunda entrega do Grupo Técnico, envolveu a organização desses dados. Os dados foram organizados em 6 grandes grupos:

Percebe-se a convergência da organização dos grupos com os tipos de direitos de propriedade industrial. O grupo de “outras disposições da LPI” contém temas relacionados a dispositivos legais que perpassam os diferentes tipos de direitos de propriedade industrial e o grupo de “contratos” não se refere a um tipo de direito de propriedade industrial, mas a um serviço de registro e averbação prestado pelo INPI, conforme previsto na LPI.

Ao todo, foram mapeados 46 temas normativos de propriedade industrial categorizados nesses 6 grupos: 10 em patentes, 6 em contratos, 10 em marcas, 8 em desenhos industriais, 9 em indicações geográficas e 3 em outras disposições da LPI.

1. Patentes

⁵ Patentes *mailbox* são os pedidos depositados no INPI entre o início da vigência do Acordo TRIPS e a entrada em vigor da LPI. Como não havia regulamentação do acordo do país, os depósitos de pedidos de patente realizados entre janeiro de 1995 e maio de 1997 ficaram na “caixa de correio” (*mailbox*) do INPI, aguardando a adequação e o início de vigência da nova legislação de propriedade industrial brasileira.

⁶ A dupla proteção ocorre quando a mesma criação pode ser objeto de proteção por mais de um tipo de direito de propriedade intelectual.

⁷ A anuência prévia era o instituto previsto no art. 229-c da LPI, que previa que a concessão de patentes para processos e produtos farmacêuticos dependeria de anuência prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).

- 1.1. Certificado de adição
- 1.2. Divisão de pedidos
- 1.3. Emendas a pedidos
- 1.4. Exaustão
- 1.5. Invenção e Modelo de Utilidade realizado por empregado
- 1.6. Obrigação de primeiro depósito nacional
- 1.7. Patenteabilidade
- 1.8. Prazo de vigência
- 1.9. Restauração
- 1.10. Taxas e descontos
2. Contratos
 - 2.1. Registro e averbação
 - 2.2. Proteção do *know-how*
 - 2.3. Limites para dedutibilidade de despesas com royalties
 - 2.4. Patentes essenciais e termos FRAND
 - 2.5. Legislação específica de contratos inteligentes de *Non Fungible Token* (NFTs) e outros criptoativos
 - 2.6. Legislação específica de contratos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Encomenda tecnológica
3. Marcas
 - 3.1. Adjudicação
 - 3.2. Alto renome
 - 3.3. Caducidade
 - 3.4. Direitos sobre marca
 - 3.5. Marca notoriamente conhecida
 - 3.6. Marcas coletivas e de certificação
 - 3.7. Nulidade
 - 3.8. Processo Administrativo
 - 3.9. Registrabilidade
 - 3.10. Requerimentos
4. Desenhos Industriais
 - 4.1. Arquivamento

- 4.2. Direito da concorrência
- 4.3. Divisão de pedidos
- 4.4. Nulidade
- 4.5. Registrabilidade
- 4.6. Restauração
- 4.7. Condições para o registro
- 4.8. Prazos
- 5. Indicações Geográficas (IG)
 - 5.1. Definições
 - 5.2. Condições para o registro
 - 5.3. Atribuição para emissão do instrumento oficial de delimitação da área geográfica
 - 5.4. Controle, rastreabilidade e fiscalização
 - 5.5. Uso como ingrediente
 - 5.6. Proteção da representação figurativa
 - 5.7. Caducidade
 - 5.8. Proteção da IG Cachaça
 - 5.9. Controle das IGs de vinhos
- 6. Outras disposições da LPI
 - 6.1. Crimes contra a propriedade industrial
 - 6.2. Manifestações, recursos, prazos, pagamentos e arquivamentos
 - 6.3. Nulidade em ações de infração

Para cada um desses temas, foi produzida uma ficha resumo com os dados levantados na fase preliminar, identificando as entidades que apresentaram proposta para discussão, o dispositivo legal previsto, a existência de projeto de lei sobre o tema, a existência de ações judiciais sobre o tema e uma síntese das propostas apresentadas preliminarmente para discussão. O documento contendo a síntese do mapeamento dos dispositivos normativos de propriedade para avaliação da necessidade de atualização está disponível on-line na [página](#) de propriedade intelectual do governo federal.

Diálogos Técnicos

Concluído o mapeamento dos dispositivos normativos de propriedade intelectual para avaliação da necessidade de revisão, o Grupo Técnico reuniu-se para avaliar os resultados e decidir sobre quais temas seriam selecionados para análise mais aprofundada com o objetivo de fundamentar e refinar as propostas de atualização normativa. Como os participantes do Grupo Técnico apenas não seriam suficientes para cobrir todos os temas selecionados nem possuíam a expertise necessária sobre todos os assuntos, foram organizados os 13 Diálogos Técnicos, que transcorreram de forma simultânea.

1. Patentes 1

- Tema: patenteabilidade

2. Patentes 2

- Temas: divisão de pedidos e emendas a pedidos

3. Patentes 3

- Temas: prazo de vigência e condições estruturantes do INPI

4. Patentes 4

- Tema: estímulos ao patenteamento

5. Contratos 1

- Temas: registro e averbação de contratos de transferência de tecnologia; e o papel da averbação e registro de contratos pelo INPI no sistema legislativo atual e propostas para o futuro

6. Contratos 2

- Tema: limite para dedutibilidade de despesas com royalties

7. Contratos 3

- Tema: patentes essenciais e termos FRAND⁸

8. Marcas 1

- Tema: *deadwood*⁹ de marcas

⁸ A sigla FRAND corresponde a licenças realizadas em bases justas, razoáveis e não discriminatórias (doravante FRAND – fair, reasonable and non-discriminatory).

⁹ São registros marcários em vigor perante o INPI que não são mais efetivamente utilizadas pelos seus titulares para identificar os produtos ou serviços especificados no seu certificado de registro, mas que continuam a servir de base para impossibilitar o uso e o registro de marcas semelhantes por terceiros que efetivamente tem interesse em utilizar aquele sinal distintivo em seu negócio.

9. Marcas 2

- Temas: processo administrativo de marcas (exame formal; sistema de oposição; e modelo de recolhimento e retribuição)

10. Marcas 3

- Temas: direitos sobre a Marca e registrabilidade (*secondary meaning* e expressões de propaganda)

11. Desenhos Industriais

- Temas: divisão de Pedidos, registrabilidade e condições para registro

12. Indicações Geográficas

- Temas: objetivo do ativo, definições, condições para o registro, delimitação da área geográfica, legitimidade da entidade representativa, usos autorizados, cancelamento do registro, e proteção dos fatores naturais

13. Outras Disposições da Lei da Propriedade Industrial (LPI)

- Temas: comunicação entre o INPI e os usuários, arquivamentos e prazos correspondentes e meios de pagamento

Para harmonizar os trabalhos de cada Diálogo Técnico, a coordenação do GT apresentou aos coordenadores de cada Diálogo um roteiro de trabalho, contendo princípios e diretrizes a serem observadas e com propostas de entregas a serem feitas por cada DT. As entregas propostas a serem feitas por cada DT inspirou-se em elementos requisitados nas avaliações de impacto regulatório, para proposição de alterações normativas. Foi conferida flexibilidade aos coordenadores de cada DT quanto à forma de condução e organização dos trabalhos, desde que realizadas as etapas previstas no roteiro.

O objetivo desta seção do relatório é apresentar uma síntese do que foram as discussões de cada Diálogo Técnico e as propostas de atualização normativas consideradas, indicando a existência de consenso entre os participantes ou divergências, quando houve.

Patentes 1

O Diálogo Técnico Patentes 1 dedicou-se a discutir a o atual escopo de patenteabilidade previsto na LPI e se haveria necessidade de sua atualização. Este Diálogo foi coordenado por representantes do INPI.

Foram inscritas as seguintes instituições para participação neste Diálogo: INPI, MDIC, MAPA, MS, ABAPI, ABBI, ABIFINA, ABPI, Amcham Brasil, ANPESPI, Aprosoja Brasil, Aprosoja MT, CNA, CNI, CropLife Brasil, Embrapa, Grupo FarmaBrasil, GEDAI, GTPI, ICC Brasil, Instituto de Pesquisas Eldorado, INTERFARMA, PróGenéricos e SINDUSFARMA¹⁰.

Resumo

Os trabalhos destes Diálogo, bem como os de Patentes 2 e 3, foram marcados por posicionamentos antagônicos entre os participantes.

Parte do grupo de participantes entendeu que não há um problema com o atual arcabouço regulatório da propriedade industrial no que se refere ao escopo de patenteabilidade, enquanto outra parte do grupo entendeu que a LPI impõe exceções significativas à patenteabilidade de invenções biotecnológicas e deveria haver um aumento do escopo de patenteabilidade para este tipo de tecnologia.

Para definir o problema, identificar suas causas e consequências e elaborar propostas para seu enfrentamento, o Diálogo dividiu-se inicialmente em 2 grupos de participantes conforme a perspectiva defendida pelas respectivas entidades. Posteriormente, na fase final do trabalho, os grupos apresentaram seu trabalho e colocaram em discussão em reuniões com todos os participantes.

O subgrupo A, que entende que não há um problema relacionado ao escopo de patenteabilidade das invenções conforme definido na LPI, defendeu a existência de outros três problemas, entre eles o “entendimento (diretrizes) amplo do INPI sobre os requisitos legais de patenteabilidade”¹¹, para o qual apresentou uma proposta. Este

¹⁰ A ANPESPI e o GTPI retiraram-se dos Diálogos Técnicos durante o transcurso dos trabalhos, por discordância com relação à metodologia de trabalho adotada pelos coordenadores, como informado por eles. A ANPESPI estava inscrita para participar do Diálogo Técnico Patentes 1 e o GTPI estava inscrito para participar dos Diálogos Técnicos Patentes 1 e 3.

¹¹ Os outros dois problemas apontados pelo subgrupo A foram: “tentativas de harmonização do sistema de propriedade intelectual voltada exclusivamente para a prática comercial, ignorando a conjuntura interna de inovação e os demais stakeholders e interesses que compõem o equilíbrio do sistema”; e “tratamento não diferenciado para a área da saúde em consonância com a Declaração de Doha”.

subgrupo identificou 15 possíveis causas e 11 possíveis consequências para esses problemas.

O subgrupo B, por sua vez, que entende haver dificuldades resultantes da atual legislação no que se refere ao escopo de patenteabilidade, apontou a existência de dois problemas, para os quais apresentou propostas de alteração normativas. Os problemas são:

- “Insegurança jurídica acerca da elegibilidade de invenções novas e inventivas relacionadas a seres vivos, suas partes, seu material de propagação, sua célula e seu material biológico, mesmo que isolados da natureza e passíveis de aplicação industrial ou modificados por intervenção humana”; e
- “Dificuldade excessiva para obter proteção para invenções novas e inventivas de segundo uso médico quando a novidade e atividade inventiva está no medicamento”.

Este subgrupo identificou 9 possíveis causas e 11 possíveis consequências indesejadas para os problemas apontados.

Os principais dispositivos normativos objeto de discussão deste Diálogo foram os arts. 10 e 18 da LPI que definem, respectivamente, o que não se considera uma invenção e o que não é patenteável. Os participantes entendem que a sociedade em geral é impactada por essas definições.

Propostas

Como o Diálogo foi marcado por uma grande clivagem de opiniões, não houve consenso entre os participantes quanto a nenhuma das propostas.

Proposta A

O subgrupo A sugeriu que, para enfrentar o problema apontado por ele, sejam revistos os seguintes normativos que definem as diretrizes de exame de patentes: Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes na Área de Biotecnologia (IN/PR Nº 118/2020), das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes na Área de Química (Resolução Nº 208/2017), na Portaria INPI/PR Nº 48, de 20 de junho de 2022 que dispõe

sobre os procedimentos para a apresentação da Listagem de Sequências e na Nota Técnica CPAPD nº 01/2022 que trata da patenteabilidade de invenções associadas a plantas transgênicas, em especial, aos eventos elite. Este subgrupo não apresentou propostas de alterações normativas, mas indicou quais pontos da legislação observam que precisam ser considerados para revisão.

Os participantes deste subgrupo argumentaram que haveria múltiplos pedidos de patentes transcorrendo sobre matéria idêntica, portanto o tema das invenções “interconexas” deveria ser mais bem regulado e orientado tecnicamente, a partir de uma normativa do INPI.

O subgrupo A considerou que há muitas lacunas normativas sobre “experimentação indevida”, o que resultaria em ampla abertura interpretativa que tem levado a um aumento da judicialização sobre o assunto. Entendem que o INPI já tem os conceitos e entendimentos bem estabelecidos, mas é preciso que sejam normatizados para garantir maior segurança jurídica.

Argumentou-se também que é comum o atraso na tramitação dos pedidos de patente que possuem Listagem de Sequências Biológicas (LS) tendo em vista que o atual normativo para apresentação dela permite ao depositante a apresentação voluntária ou a qualquer momento da LS (desde que não tenha acréscimo de matéria daquilo inicialmente revelado).

Por fim, argumentaram que, quanto aos eventos elite, a localização da inserção do transgene é tida como fundamental para a verificação de potenciais efeitos técnicos e a inclusão de sequências flanqueadoras é parte essencial da tecnologia a ser protegida por patente.

Proposta B

Para enfrentar o problema apontado relacionado à elegibilidade de invenções relacionadas a seres vivos como objeto patenteável, o subgrupo B propôs alterar a redação do inciso IX do artigo 10 da LPI e alterar o artigo 18 da LPI substituindo o inciso III e o § único por novo inciso III e incluir novo inciso IV

Redação Atual	Redação proposta
Art. 10 Não se considera invenção nem modelo de utilidade:	
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos	X – seres vivos, incluindo suas partes, seu material de propagação, suas células e

encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.	seu material biológico, como encontrados na natureza, exceto células não humanas, microrganismos e material biológico de qualquer ser vivo desde que isolados da natureza.
Art. 18 Não são patenteáveis:	
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.	III – seres humanos e suas partes, exceto sua célula ou seu material biológico isolado(a) e que apresentem característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais resultante de intervenção humana direta em sua composição. IV – cultivares nos termos do Art. 3º (IV) da Lei Nº 9.456/1997, sem prejuízo à patenteabilidade de plantas, suas partes, seu material de propagação, suas células e seu material biológico, que apresentem característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais resultante de intervenção humana direta em sua composição.

Para superar o problema indicado relacionado à dificuldade de se proteger invenções de segundo uso médico quando a novidade e a atividade inventiva estão no medicamento, o subgrupo B propôs alterações na redação tanto dos itens 4.18 e 5.44 da Resolução nº 169/2016 quanto do item 9.1.1 da Resolução nº 208/2017.

A proposta de nova redação para o item 4.18 da Resolução nº 169/2016 é a seguinte:

Em reivindicações do tipo “fórmula suíça” (“Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y”), a novidade é avaliada em função da doença a ser tratada **e/ou das características do medicamento preparado pelo uso reivindicado.**

A proposta de nova redação para o item 5.44 da Resolução nº 169/2016 é a seguinte:

5.44 Em reivindicações do tipo “fórmula suíça” (“Uso de um composto de fórmula X, caracterizado por ser para preparar um medicamento para tratar a doença Y”), a atividade inventiva é avaliada em função da doença a ser tratada **e/ou das características do medicamento preparado.**

A proposta de nova redação para o item 9.1.1 da Resolução no 208/2017 é a seguinte:

9.1.1 Novidade

Para ser considerada nova, a invenção de novo uso médico deve revelar a aplicação de um produto farmacêutico já conhecido para (i) produzir um medicamento para tratar ou prevenir uma doença diferente daquela para a qual este produto já era empregado no estado da técnica; e/ou (ii) produzir um medicamento com características não ensinadas no estado da técnica.

~~Características relacionadas ao uso do composto, tais como o esquema terapêutico (dosagem, forma de administração/aplicação, intervalo posológico) e/ou grupo de pacientes não conferem novidade ao uso conhecido do composto. Por exemplo, se o estado da técnica revela o “uso do composto X para fabricar um medicamento para tratar a doença Y” e o pedido pleiteia o “uso do composto X para fabricar um medicamento para tratar a doença Y em pacientes diabéticos”, o uso pleiteado não é considerado novo.~~

Benchmarking

O “Estudo Comparativo sobre Normas e Critérios de Patenteabilidade de invenções Biotecnológicas” realizado pela Doutora Ana Claudia Dias de Oliveira em parceria com a CEPAL e o MDIC foi utilizado como benchmarking internacional. Este estudo teve como objetivo a comparação das normas internacionais (leis, diretrizes de exame, notas técnicas e acordos internacionais) para patentear invenções biotecnológicas, além de uma pesquisa com usuários do sistema de patentes a fim de avaliar a relevância da atualização normativa no Brasil. Foram comparados os critérios de patenteabilidade de 42 países/grupos de países e em uma segunda etapa foram aplicados questionários para 32 entidades com o objetivo de avaliar a percepção dos usuários do sistema de patentes sobre a necessidade de alteração no escopo de proteção conferida hoje no Brasil.

Patentes 2

Os tópicos discutidos neste Diálogo Técnico foram emendas a pedidos de patente e divisão de pedidos de patente. Consolidou-se uma percepção antagônica dentro do grupo sobre cada tópico: enquanto o Grupo A defendeu a ampliação das possibilidades de emendas e de divisão de pedidos de patente, o Grupo B defendeu a redução das possibilidades de emendas e divisões de pedidos de patentes. Ambos os grupos identificaram como problema questões jurídicas de falta de clareza na norma ou

insegurança jurídica diante de interpretações da legislação por atos do INPI e/ou por decisões judiciais.

O grupo teve a coordenação dividida entre duas instituições da sociedade civil: Croplife Brasil e Grupo FarmaBrasil. Para organizar os trabalhos, com o intuito de fazer as discussões fluírem, os participantes se dividiram em dois grupos. O grupo A: CropLife, ABPI, Embrapa, ICC Brasil, Interfarma. O grupo B: Grupo FarmaBrasil, Aprosoja, ABIFINA, PróGenéricos.

Resumo

Na percepção do Grupo A, a limitação atual das possibilidades de emendas aos pedidos de patentes dificulta demasiadamente a possibilidade de se conseguir uma patente no sistema brasileiro de PI. Foram apresentados casos concretos de inventores e empresas nacionais e estrangeiros com dificuldade de obter patentes por causa do ato normativo do INPI que restringe o direito de realizar emendas durante o exame. Na visão do Grupo A, quando um pedido de patente é depositado, não se tem todos os elementos para a sua concretização e, até que se comece efetivamente o exame, não se sabe exatamente o que o INPI pode apresentar como estado da técnica impeditivo para o patenteamento da invenção. Ressalta-se que as buscas prévias do titular do pedido não têm como serem exaustivas. Por isso, para que se adeque o pedido de patente da melhor forma possível para que ele atenda aos requisitos de patenteabilidade e supere os impedimentos do estado da técnica, a realização de emendas, inclusive, após o início do exame, e que estas possam abranger o conteúdo do pedido como originalmente revelado é essencial. Seria necessário se desburocratizar o processamento de pedidos de patente no país, alinhando-o com a prática internacional. A prática atual adotada representaria desestímulo ao depósito de pedidos de patente.

Por outro lado, o Grupo B tem a percepção de que o ato do requerimento de exame é um marco temporal que se relaciona com a transparência aos terceiros e à sociedade, visto que o direito a patentes é um direito excludente e, portanto, a segurança jurídica é baseada nessa transparência. Até esse marco, são permitidas alterações livres ao quadro reivindicatório desde que limitadas à matéria revelada no RD. A partir desse QR (que o INPI denomina como “QR válido”) é informado tanto ao INPI quanto à sociedade e concorrentes a matéria que está sendo pleiteada e seu escopo

de proteção inicial e, portanto, após este marco não deveria haver emendas voluntárias, apenas em resposta a exigências do INPI. O INPI definirá a qualquer momento a partir desse marco de requerimento de exame, sua estratégia de busca de anterioridades e avaliações. Já os concorrentes e a sociedade passarão a definir o que está em reserva de direito (assegurado pelo artigo da LPI).

Segundo o Grupo B, o argumento apresentado pelo Grupo A de que o inventor deposita o pedido “sem saber o que de fato vai querer proteger”, considerando que as pesquisas continuam e novos aspectos podem ser encontrados a posteriori que poderá reformular o pedido de proteção, não se sustenta. Isso porque, a invenção é definida e fixada a partir da data do seu primeiro depósito. Ademais, já existem possibilidades de o depositante corrigir o pedido de patente em um prazo considerado factível para o depositante melhor definir seu pedido de forma voluntária para então ser confirmado ao INPI.

Com relação ao tópico de pedidos divididos, o Grupo A, pela ampliação das possibilidades de divisão, afirma que o que se objetiva com a divisão dos pedidos é a tentativa de se obter a proteção adequada, dentro dos limites da Lei 9279/96. Seria legítimo se dividir um pedido de patente, mesmo que não haja falta de unidade de invenção, para permitir que o INPI conceda rapidamente patente para a matéria já considerada patenteável, enquanto reivindicações rejeitadas pelo examinador passam a integrar um pedido dividido que continuará a ser examinado, se necessário, em esfera de recurso. O depositante não deve ser cerceado nos seus direitos em vista de dificuldades do INPI de administrar o volume de pedidos depositados, inclusive divisões.

Já na percepção do Grupo B, favorável à redução das possibilidades de divisão de pedidos, não haveria necessidade de adequação dos pedidos por meio da divisão a não ser em casos de falta de unidade de invenção. Nos demais casos de divisão após decisão do INPI, haveria grandes riscos de prolongamento dos processos de exame de patentes no que tange às reivindicações indeferidas e de uso inadequado da divisão de pedidos ao se permitir modificar o escopo do pedido dividido para além do que foi reivindicado no pedido original, ainda que com base na matéria revelada.

Proposta

Emendas a pedidos

Proposta do Grupo A

O objetivo dessa proposta é eliminar a insegurança jurídica ao positivizar, na Lei da Propriedade Industrial, de forma clara e precisa o direito de emendar, antes e durante o exame de um pedido de patente pelo INPI, o quadro reivindicatório dentro da matéria originalmente revelada.

Redação Atual	Redação Sugerida
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.	<p><i>Art. 32. Até o final do exame, incluindo a fase de recurso, o depositante poderá emendar o pedido de patente, de forma voluntária, em resposta a parecer ou exigência emitido com base no artigo 21 ou 36, em manifestação a subsídios de terceiros com base no artigo 31, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no artigo 212, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no artigo 213, desde que as emendas estejam limitadas à matéria revelada no pedido de patente como depositado, incluindo relatório descritivo, reivindicações, resumo, listagem de sequências e desenhos, se houver.</i></p> <p><i>Parágrafo único. Iniciado o exame substantivo, o depositante poderá apresentar até cinco petições⁸ de emendas de forma voluntária exceto se para correção de erros óbvios, inclusive por apostilamento na carta-patente.</i></p>

Proposta do Grupo B

Propôs-se uma revisão técnica da Resolução nº 93/2013 visando retirar a interpretação de que as emendas voluntárias após o exame sejam aceitas (mesmo que restritivas), tornando claro que emendas devem ocorrer sempre a requerimento da autoridade examinadora.

Os proponentes entenderam que o normativo infralegal seria harmonizado com a literalidade do dispositivo da Lei e os conflitos judiciais sobre a matéria seriam mitigados por meio de uma interpretação isonômica e incontestável para todos os depositantes, sociedade e terceiros interessados.

Divisão de pedidos

Proposta do Grupo A

Quando um pedido de patente é depositado, não se tem todos os elementos para a sua concretização e, até que se comece efetivamente o exame, não se sabe exatamente o que o INPI pode apresentar como estado da técnica impeditivo para o patenteamento da invenção. Ressalta-se que as buscas prévias do titular do pedido não têm como serem exaustivas. Por isso, para que se adeque o pedido de patente da melhor forma possível para que ele atenda aos requisitos de patenteabilidade e supere os impedimentos do estado da técnica, além da apresentação de emendas ao pedido de patente, a apresentação de divisão a este pedido de patente, antes e durante todo o período de exame, inclusive na fase recursal, seria fundamental.

Redação Atual	Redação Sugerida
<p>Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:</p> <p>I - faça referência específica ao pedido original; e</p> <p>II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.</p>	<p><i>Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, a partir da data do depósito e até 60 dias após a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento, ou, quando for o caso, até a publicação da decisão de provimento ou desprovimento de recurso, desde que o pedido dividido:</i></p> <p><i>I - faça referência específica ao pedido original; e</i></p> <p><i>II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original, incluindo relatório descritivo, reivindicações, resumo, listagem de sequências e desenhos, se houver, podendo reivindicar matéria revelada, ainda que não reivindicada no pedido original.</i></p> <p><i>§ 1º O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.</i></p> <p><i>§ 2º O INPI deverá dar ciência a terceiros acerca do depósito de cada pedido dividido por meio de publicações no órgão oficial do INPI relativas ao pedido original e aos pedidos divididos.</i></p> <p><i>§ 3º O exame do pedido dividido iniciará na mesma fase processual do pedido original, incluindo a fase de recurso.</i></p> <p><i>§ 4º O depositante poderá depositar pedido dividido reivindicando matéria idêntica àquela que o INPI, em parecer com base no artigo 36, já opinou pela não patenteabilidade.</i></p>

Proposta do Grupo B

A proposta de minuta de Portaria do INPI é fundamentada no conceito de divisão de pedidos de patentes desde sua origem na CUP, de forma a evitar distorções da sua aplicação visando benefícios particulares que podem impactar tanto no mercado quanto no INPI. Assim, propõem um fluxo administrativo que visa abreviar com maior efetividade e celeridade pedidos divididos considerados irregulares e responsabilizando os depositantes pelos seus atos. A proposta não limita os direitos dos depositantes ao contraditório e à ampla defesa, mas define de forma mais clara o fluxo processual correto para a arguição do depositante e evita vulnerabilidades das normas brasileiras a práticas indevidas.

Patentes 3

O Diálogo Técnico Patentes 3 dedicou-se a discutir se há a necessidade de prorrogação para a compensação do prazo de vigência das patentes em caso de atrasos administrativos injustificados no exame.

Em decorrência da dinâmica de trabalho do grupo, que definiu o problema de análise como a “demora no processo de exame de patentes”, discutiu-se também a questão da autonomia orçamentária-financeira do INPI.

O Diálogo Técnico Patentes 3 foi coordenado por representantes da Coordenação-Geral de Propriedade Intelectual do MDIC. Além do MDIC, participaram deste DT: MS, INPI, ABPI, CropLife Brasil, ABINEE, Aprosoja Brasil, Aprosoja MT, ABBI, Amcham Brasil, CNI, GTPI, Grupo FarmaBrasil, ICC Brasil, Interfarma, GEDAI, ABIFINA, ABAPI, CNA e PróGenéricos.

Resumo

No trabalho de mapeamento, o grupo definiu como problema de trabalho a “demora no processo de exame de patentes” e identificou 20 possíveis causas e 13 possíveis consequências indesejadas desse problema. Deve ser notado que não há consenso total entre os participantes sobre as causas e consequências identificadas para esse problema. Os principais dispositivos legais considerados foram a Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial – LPI) e a Lei nº 5.648/1970 (Lei de Instituição do INPI). O

grupo considerou que a sociedade em geral pode ser impactada pelo atraso no processo de exame de patentes uma vez que as repercussões desse problema têm ampla abrangência.

Ao longo dos trabalhos foram apresentadas e discutidas três propostas: uma para garantir em lei a autonomia orçamentária-financeira do INPI (proposta A) e duas para estabelecer na LPI dispositivo para compensação com a prorrogação do prazo de vigência das patentes em caso de atrasos administrativos no exame (propostas B e C).

Proposta

Proposta A

A proposta A visa a garantir a destinação dos recursos arrecadados pelo INPI com a prestação de seus serviços, além de outras fontes de recursos secundárias, para a própria autarquia. Foram identificados três projetos de lei que tem objetivos em sintonia com essa proposta e poderiam vir a ser apoiados pelo GIPI e por entidades interessadas na agenda de PI: PL 3.406/2015, PL 8.133/2017 e PLP 143/2019. Destaca-se o consenso entre os participantes quanto à necessidade de garantir ao INPI a autonomia para dispor das receitas com seus serviços para investir em melhorias no Instituto.

A proposta se justifica em vista da redução do orçamento do INPI em 21% entre 2019 e 2021. No mesmo período, a proporção entre a receita prevista e a despesa fixada reduziu-se de 82,5% para 51,3%. O contingenciamento do orçamento do INPI prejudica a implementação de medidas que objetivem a prestação dos serviços de forma célere e com a qualidade esperada. Vislumbram-se apenas impactos positivos, como o aumento da quantidade de informação tecnológica no país, o maior acesso da população a novas tecnologias, a maior segurança jurídica para o ambiente de negócios e de inovação, a maior previsibilidade e confiança no sistema de patentes, a melhora da imagem no Brasil no exterior e o aumento de investimentos em processos inovativos no Brasil.

Propostas B e C

As propostas B e C visam a instituir na LPI dispositivo normativo que preveja a compensação por meio da prorrogação do prazo de vigência das patentes em caso de atrasos administrativos no exame. As propostas divergem na forma de estabelecer o

cálculo para compensação do prazo de vigência. Enquanto a proposta B dispõe apenas que atrasos injustificados pelo INPI no processo de exame serão ajustados de forma diretamente proporcional, a proposta C¹² sugere que o prazo de vigência deve ser ajustado quando no processo de exame pelo INPI for violado o dobro do prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999. As duas propostas convergem quando sugerem que o ajuste máximo no prazo de vigência de uma patente não poderá superar 5 anos¹³.

Não houve consenso entre as entidades participantes do Diálogos quanto às propostas para instituição de mecanismo de ajuste no prazo de vigência das patentes. Os proponentes defendem que o atraso no exame gera incertezas aos titulares, cuja exclusividade sobre invenção só é garantida com a concessão e, nesse cenário, atrasam a tomada de decisões estratégicas de negócios, o que justificaria a prorrogação do prazo de vigência na mesma medida do atraso no processo de exame. As entidades contrárias às propostas B e C sustentam que o art. 40 da LPI estabelece o prazo razoável de vigência das patentes e o padrão mínimo assumido pelo Brasil no Acordo TRIPS da OMC – 20 anos de vigência contados da data do depósito. O grupo contrário entende que não procede a alegação dos proponentes de que haveria prejuízos econômicos aos depositantes com o atraso no processo de exame que justificaria a compensação do prazo de vigência, porquanto o art. 44 da LPI estabelece que ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

Benchmarking

Foi realizado ainda benchmarking internacional para identificar países que adotam mecanismos de ajuste no prazo de vigência das patentes em casos de atrasos administrativos nos exames das patentes. Dos 22 países analisados, 10 adotam alguma

¹² A proposta é idêntica à redação do Projeto de Lei nº 2.056/2022.

¹³ A limitação no número máximo de anos possíveis para ajuste do prazo de vigência das patentes é adotada frequentemente por países que possuem tal mecanismo em sua legislação. Os proponentes entendem que essa limitação sanaria a incerteza quanto ao termo das patentes, um dos elementos que fundamenta o julgamento da inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da LPI, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.529.

forma de ajuste no prazo de vigência. A maioria destes limita o prazo máximo de ajuste possível a 5 anos. A maioria considera como atrasos que justificam ajustes no prazo de vigência situações em que a concessão leva mais de 5 anos contados a partir da data do depósito ou 3 anos contados a partir da data do pedido do exame. Com exceção dos EUA, país de origem desse tipo de norma¹⁴, todos os demais países identificados adotaram mecanismo para ajuste no prazo de vigência das patentes em caso de atraso no exame no contexto de negociação de acordo comercial bilateral.

Patentes 4

O Diálogo Técnico Patentes 4 dedicou-se a avaliar as principais causas e consequências para o baixo patenteamento no Brasil, e as potenciais soluções para esse problema. Foi coordenado de forma compartilhada por representantes da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) e do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC).

Foram inscritas neste Diálogo as instituições: MDIC, INPI, MS, ABPI, CropLife Brasil, Aprosoja Brasil, Aprosoja MT, ABBI, Amcham Brasil, CNI, FORTEC, GTPI, Grupo FarmaBrasil, INTERFARMA, SEBRAE, SINDUSFARMA, GEDAI, ABIFINA, ABAPI e Prógenéricos. Contribuíram de forma efetiva para as discussões a ABPI, o FORTEC, a CNI e o SEBRAE.

Resumo

O Diálogo dedicou-se a explorar e responder ao problema: como superar o desafio da falta de estímulo ao patenteamento no Brasil. Ao longo do trabalho deste Diálogo, foram 5 (cinco) possíveis causas para o baixo patenteamento no Brasil: 1) inexistência de política de formação e capacitação em propriedade intelectual nos cursos de graduação e pós-graduação; 2) falta de investimento no INPI; 3) custos envolvidos no processo de patenteamento junto ao INPI no Brasil ou exterior; 4) baixa conexão entre políticas de incentivo e obrigações contratuais de PD&I e de fortalecimento de PI; e 5) dificuldade e lentidão para se processar infratores de PI. O grupo optou por se aprofundar na discussão e análise das causas 1 e 4.

¹⁴ O *Patent Term Adjustment* – PTA é garantido no 35 U.S.C, § 154(b)(1).

Diferentemente dos outros Diálogos de Patentes que se dedicaram a discutir dispositivos da LPI, o Diálogo Patentes 4 avaliou outras leis: Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação); Lei nº 11.540/2007 (FNDCT); Lei nº 8.248/1991 (Lei de Informática); Lei nº 11.196/2005 (Lei do Bem); e Lei nº 11.484/2007 (PADIS). O grupo entendeu que a sociedade em geral e o desenvolvimento econômico e social são impactados pelo baixo patenteamento de tecnologias inovadoras no país.

Proposta

Para enfrentar a baixa capacitação e formação de profissionais no mercado nacional em temas de propriedade intelectual propôs-se incluir o tema como conteúdo obrigatório em grades curriculares de cursos de graduação e pós-graduação, de acordo com as especificidades da área do conhecimento.

O art. 26 da Lei de Inovação dispõe que:

Art. 26. As ICT que contemplem o ensino entre suas atividades principais **deverão associar, obrigatoriamente**, a aplicação do disposto nesta Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua responsabilidade.

O conceito de ICT abrange, entre outros, as Universidades, Institutos Federais, Institutos e Centros de Pesquisa. Se o art. 26 fosse observado, ao menos naqueles cursos em que se espera maior afinidade com os temas tratados na Lei nº 10.973/2004, não seria o tema Propriedade Intelectual tão ausente dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito, Gestão, Engenharias e Ciências. As instâncias responsáveis pela avaliação de cursos e políticas educacionais não levam em consideração o dispositivo em seus processos de avaliação, contribuindo para o descumprimento da Lei. A proposta então resume-se a atuar para inserir conceitos básicos de propriedade intelectual nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), normas que orientam o projeto e o planejamento dos cursos de graduação.

Para superar o desafio da baixa conexão entre políticas de incentivo à PD&I e de fortalecimento do uso da propriedade intelectual, propôs-se adicionar novo parágrafo ao art. 37 do Decreto nº 9.283/2018, que regulamenta a Lei de Inovação, com a seguinte redação:

§ 3º do Art. 37 - A propriedade intelectual porventura resultante da pesquisa e desenvolvimento custeados total ou parcialmente por instrumentos listados no § 2º do artigo 19 da Lei 10.973/2004 deve ter a proteção requerida no território

nacional junto ao órgão competente, conforme o caso, pela pessoa jurídica beneficiária do instrumento ou parceiros nacionais.

Tal dispositivo alinharia os propósitos das políticas de incentivo à inovação e PI ao exigir o depósito nacional de propriedade intelectual resultante de pesquisa e desenvolvimento custeado com recursos listados na Lei de Inovação.

Essa proposta foi inspirada na Lei do PADIS, que no § 3º do art. 6º estabelece que:

§ 3º A propriedade intelectual resultante da pesquisa e desenvolvimento realizados mediante os projetos aprovados nos termos deste Capítulo deve ter a proteção requerida no território nacional ao órgão competente, conforme o caso, pela pessoa jurídica brasileira beneficiária do Padis.

Do ponto de vista das políticas de PD&I, o Brasil conta com um conjunto variado de instrumentos, todos citados no artigo 19 da Lei de Inovação, com destaque para subvenção econômica, financiamento, incentivos fiscais e previsão de investimento em pesquisa e desenvolvimento em contratos de concessão de serviços públicos ou em regulações setoriais. Com relação aos últimos dois, estes têm regulamentação em diferentes dispositivos, com destaque para a Lei de Informática e Lei do Bem.

Essas duas Leis permitem redução de impostos a empresas de controle nacional e estrangeiro por investimento em ações de P&D no Brasil, mas não demandam que a eventual propriedade intelectual resultante da atividade de P&D destinada à inovação tenha registro nacional nem que de alguma forma observe políticas nacionais para PI.

Houve consenso entre o grupo de participantes deste Diálogo quanto às duas propostas, o qual recomendou como encaminhamento das discussões que sejam organizadas reuniões com:

- O Conselho Nacional de Educação (CNE), para explicar o propósito da inserção de propriedade intelectual nas diretrizes curriculares de cursos de ensino superior e requerer um parecer da proposta; e
- MCTI, FINEP, SDIC/MDIC e CNPq para apresentar a proposta de atualização do Decreto de regulamentação da Lei de Inovação.

Contratos 1

Os tópicos de discussão deste Diálogo Técnico refletiram os problemas identificados:

- Adequações ao processo de averbação e registro de contratos
- O papel da averbação e registro de contratos pelo INPI no sistema legislativo atual e propostas para o futuro.

O Diálogo Técnico foi coordenado por representantes da Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia do INPI.

Neste Diálogo, as instituições inscritas foram: MDIC, INPI, ABPI, Croplife, Amcham Brasil, FarmaBrasil, ICC Brasil, Interfarma, LES Brasil, ANPEI, ABAPI, ABDTIC e PróGenéricos. Das inscritas, as que participaram das reuniões e contribuíram mais ativamente foram: MDIC, INPI, ABAPI, Interfarma, ABPI, ICC Brasil e LES Brasil.

Resumo

Após a identificação do problema, foram debatidas causas e consequências sobre alguns requisitos do processo de registro e averbação apontados pelas instituições da sociedade civil que precisariam de adequações para corresponder à realidade do negócio e para redução de exigências consideradas desnecessárias. Foram trazidos pelas instituições da sociedade civil alguns exemplos concretos de situações do processo de registro e averbação que em sua percepção dificultam a negociação de contratos entre as empresas no Brasil e com o exterior, entre os quais:

- obstáculos ao licenciamento de tecnologia não patenteada dificulta registro de transações legítimas de interesse entre as partes;
- não reconhecimento de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil inviabilizaria a assinatura digital por estrangeiros não estabelecidos no Brasil ou que não tenham procurador constituído no país;
- exigência de Laudo de Avaliação de Marca ou Patente para averbação do Contrato de Cessão onerosa desses direitos geraria custos desnecessários às partes, pois não seria relevante para a análise do INPI.

Em contraposição, representantes do INPI buscaram justificar a necessidade de alguns destes procedimentos por entenderem que é necessário para confirmar a validade e condições mínimas do contrato, bem como evitar questionamentos judiciais e insegurança jurídica nas relações contratuais. Estes argumentos foram rebatidos pelas instituições, afirmando que o INPI não teria o papel de dar fé pública ao contrato, que

não poderia haver presunção de transações ilegítimas por parte das empresas e que, caberia às partes decidir os termos contratuais e as transações de seu interesse, considerando os riscos inerentes ao negócio.

Os textos legais relacionados a este tema são: artigos 62, 140 e 211 da Lei n. 9279 de 1996, Resolução INPI/PR n. 199, de 2017, Instrução Normativa INPI/PR n. 70, de 2017.

O principal ponto de consenso entre o grupo é o de que o INPI deve manter o serviço de registro e averbação nos termos atuais da LPI, sem necessidade de alteração legislativa, porém, os procedimentos de averbação e registro precisam de adequações urgentes de cunho administrativo, operacional e normativo, no sentido de agilizar, simplificar e racionalizar o processo conforme a dinâmica de negócios, evitando qualquer intervenção de cunho fiscalizatório pelo INPI e sem prejuízo dos requisitos mínimos necessários para dar segurança jurídica aos contratos e para a devida análise do objeto contratual pelo INPI.

Propostas

A proposta apresentada inicialmente pela LES Brasil foi debatida apenas em linhas gerais pelo grupo. No entanto, ao longo dos debates chegou-se a um consenso sobre os seguintes encaminhamentos:

- Fim da exigência de laudo de avaliação de Marcas/ Patentes para cessão onerosa de direitos (total consenso, com implementação imediata já vigorando);
- Estudo relativo à solicitação da Ficha Cadastro e do contrato social da empresa;
- Possibilidade de assinatura digital sem ICP-Brasil, mas com necessidade de apresentação de certificado digital.

Por fim, vale ressaltar que após os trabalhos deste DT, em 28/12/2022, a administração do INPI deliberou, por meio de ata de reunião, medidas administrativas para simplificação do processo de registro e averbação de contratos, tendo como base sugestões enviadas diretamente ao INPI pela Licensing Executives Society – LES Brasil e corroboradas pela International Chambers of Commerce – ICC Brasil. A aplicação imediata da simplificação do processo de averbação e registro de contratos foi

confirmada por meio de Despacho da Presidência do INPI, datado de 23/1/2023, acompanhado de análises técnicas e da Procuradoria. As novas regras simplificadas já vigoram nos processos de averbação/registro pelo INPI. Não houve tempo de discussão com o grupo sobre cada medida, mas em geral estão alinhadas ao que foi discutido nos Diálogos Técnicos de Contratos 1, ainda que não tenham sido aprofundadas em detalhes ou apresentadas no âmbito do DT como uma proposta de consenso.

Considerando estas medidas publicadas pelo INPI, os encaminhamentos consensuados pelo do DT foram quase todos endereçados, com exceção da análise sobre o conteúdo e a solicitação de ficha-cadastro. Outros pontos levantados durante os debates do DT não foram decididos pelo INPI e não foram objeto de consenso no DT. Sendo assim, recomenda-se o encaminhamento sobre a análise de ficha-cadastro tal como proposta em consenso no DT, bem como recomenda-se o acompanhamento da implementação das medidas publicadas pelo INPI.

Contratos 2

O problema identificado pelos especialistas e objeto de trabalho deste Diálogo Técnico foi “Os limites de dedutibilidade e suas condições sobre transações de ativos de PI são onerosos, discriminatórios e defasados.”

Diante deste problema, discutiram-se os seguintes tópicos:

- Deve existir limites à dedutibilidade do IRPJ e CSLL sobre pagamentos de royalties de marcas, patentes e contratos de transferência de tecnologia, assistência técnica, científica e semelhantes? Quanto?
- O registro e averbação de contratos no INPI deve ser condição obrigatória para dedutibilidade? Quais as condições razoáveis para esta dedutibilidade?

O Diálogo Técnico Contratos 2 foi coordenado por representantes da Coordenação-Geral de Propriedade Intelectual do MDIC.

Neste Diálogo, as instituições inscritas foram: MDIC, INPI, ABPI, Croplife, RFB, Amcham Brasil, FarmaBrasil, ICC Brasil, Interfarma, LES Brasil, ANPEI, ABAPI, ABDTIC, PróGenéricos. Das inscritas, as que participaram das reuniões e contribuíram mais ativamente foram: MDIC, INPI, ABPI, ICC Brasil, Croplife e LES Brasil.

Resumo

Após a identificação do problema, foram apontadas 10 causas e 9 consequências relacionadas a este problema e uma proposta de solução parcial. Os principais dispositivos legais relacionados a este tema são: art. 74 da Lei 3.470 de 1958; art. 12 e seguintes da Lei n. 4.131 de 1962; art. 52 e 71 da Lei n. 4.506 de 1964.

O principal argumento levantado defendendo a não aplicação de limitações à dedutibilidade foi o de que, ao limitar a dedutibilidade dos royalties, seja a título de custo ou despesa essencial/operacional (como se dá normalmente com itens tangíveis adquiridos como insumos no curso do processo produtivo), há tratamento diferente com gastos produtivos vinculados à aquisição de ativos intangíveis de PI (remunerado via royalties), em relação aos bens tangíveis. Esta limitação onera discriminadamente as empresas que gastam com inovação e agregação de valor aos seus processos e produtos. O mais grave seria o fato de que esta limitação tem sido aplicada aos pagamentos de royalties entre empresas estabelecidas no Brasil, apesar de controvérsias sobre a interpretação da Lei neste sentido em decisões da RFB e do Poder Judiciário, inclusive do STF. Sobre este argumento, foram trazidas situações de aplicação de multa e insegurança jurídica a empresas produtoras de sementes (cultivares) no Brasil em função da interpretação de limitação para transações nacionais. Não foram trazidos fatos ou dados relacionados às transações com o exterior.

De outro lado, a manutenção de limitação da dedutibilidade, ainda que atualizada, foi defendida por alguns participantes no sentido de ser um instrumento de política pública importante para indústria e inovação, em especial nas transações com o exterior, para se evitar pagamentos desproporcionais ou evasão de divisas. Não foram apresentados fatos ou dados relacionados a este argumento.

O segundo tópico de discussão, sobre as condições de dedutibilidade, teve seu escopo reduzido à obrigação ou não de registro e averbação no INPI dos contratos que amparam os pagamentos de royalties. Houve consenso de que em um primeiro momento não deveria ser removida esta obrigação em razão da complexidade dos objetos contratuais e da reconhecida especialidade do INPI no tema. Foi manifestado um certo receio de empresas e consultores sobre como se daria a fiscalização pela RFB de transações amparadas por contratos não registrados no INPI e possível insegurança jurídica sobre a interpretação da RFB acerca do objeto destas transações caso não

tenham a validação técnica do INPI. Vale ressaltar que o INPI não mais se pronuncia acerca do valor destes contratos, mas apenas sobre condições de registro e averbação e objeto contratual. De parte do INPI, foi manifestada preocupação no caso de não obrigação de registro com a existência de possíveis vantagens indevidas em negócios que não se caracterizariam como transferência de tecnologia ou outros contratos de valores dedutíveis.

Por fim, houve consenso de que a manutenção da obrigação e registro demandaria uma revisão dos procedimentos de registro e averbação, a qual é objeto do DT de Contratos 1.

Proposta

A proposta apresentada para a qual houve consenso, com abstenção de representante do INPI, foi a de não aplicação de limites de dedutibilidade nem de obrigação de registro e averbação para pagamentos de royalties entre empresas estabelecidas no Brasil. O entendimento geral dos especialistas é o de que não haveria grandes impactos dado o baixo volume de transações nacionais e também não haveria riscos de evasão de divisas, já que não entrariam no escopo as transações com o exterior. Seria uma forma de dar maior segurança jurídica e evitar oneração indevida da comercialização de ativos de PI no país, incentivando a disseminação de tecnologia e de produtos de maior valor agregado.

A princípio, a forma jurídica desta proposta seria uma norma interpretativa, tal como proposta pela ICC Brasil e Croplife Brasil. Isto porque, haveria a possibilidade de retroagir efeitos para as empresas já multadas ou que estão com processos administrativos pendentes. Representante do MDIC não se opôs a uma norma interpretativa, porém, manifestou preferência pela simples revogação do art. 74 da Lei 3.470 de 1958, a fim de dar maior segurança jurídica ao tema e evitar questionamentos judiciais até o nível do STF.

Por fim, vale ressaltar que ao longo dos trabalhos deste DT, tomou-se conhecimento da proposta de nova regulamentação de preço de transferência que foi publicada na forma da MP 1.152, no dia 29/12/22, a qual incorpora as transações internacionais de pagamentos a título de royalties entre empresas vinculadas e revoga o art. 74 da Lei 3470/1958, entre outros.

Considerando esta MP, e a depender de sua tramitação no Congresso, a proposta do DT poderá ser mantida ou precisará ser revisada. Deve-se considerar igualmente uma análise técnica e eventual posicionamento do MDIC e/ou do GIPI junto ao Congresso acerca dos dispositivos da MP que tratam de ativos de PI. No mais, seguem recomendações gerais no caso de aprovação integral da MP pelo Congresso:

- Participar ativamente da regulamentação da MP pela RFB sobre as transações de ativos intangíveis no que for pertinente para a comercialização de ativos de PI, a fim de que corresponda à realidade do mercado e aos interesses de desenvolvimento econômico do país.
- Garantir a não discriminação na legislação entre os direitos de propriedade intelectual (entre si e em relação a outros intangíveis) para evitar confusão e facilitar entendimento e dedução nas transações.
- Considerar estratégia mais ativa de fomento à transferência de tecnologia em complemento às propostas legislativas.
- Capacitação dos fiscais sobre transações de ativos de PI.

Contratos 3

O Diálogo Técnico Contratos 3 dedicou-se a discutir temas relacionados às patentes essenciais (standard essential patents – SEPs) a um padrão tecnológico e os termos de licenciamento destas de forma justa, razoável e não discriminatória (FRAND)¹⁵.

Este Diálogo foi coordenado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Participaram deste Diálogo, além de representantes da ABPI, representantes do MDIC, do INPI, da ABINEE, da Amcham Brasil, do Grupo FarmaBrasil, da CNI, da ICC Brasil, da INTERFARMA, da LES Brasil, do GEDAI, do FORTEC, da ANATEL e da CropLife Brasil. As entidades que mais contribuíram para as discussões foram a ABPI, o MDIC, a CNI, a ICC Brasil e a LES Brasil.

¹⁵ Os termos são originários da língua inglesa: *fair, reasonable and nondiscriminatory*, que compõem o acrônimo FRAND.

Resumo

As leis brasileiras e estrangeiras de propriedade industrial normalmente não tratam das SEPs de forma distinta das demais patentes. As discussões travadas em juízo usualmente referem-se à caracterização da essencialidade, da existência de infração, da validade da patente, e da delimitação dos termos FRAND, entre os quais o preço da licença (i.e. o valor do royalty) e as condições de exploração da patente costumam ser os dois temas de maior divergência.

Diante disso, algumas entidades participantes entenderam que há problemas relacionados às patentes essenciais e aos termos FRAND que merecem atenção e atuação da administração pública, enquanto outros consideraram que não há qualquer problema com relação ao tema no Brasil. A única entidade que se manifestou inequivocamente de que há um problema foi a ABPI, como coordenadora do Diálogo. Os representantes da Coordenação-geral de propriedade intelectual do MDIC que participaram do Diálogo também se manifestaram no sentido de que identificam um problema que merece a atenção da administração.

Os problemas identificados resumem-se da seguinte forma:

- Falta de conhecimento pelos operadores do Direito (incluindo o Poder Judiciário) a respeito da existência, forma de caracterização, e consequências das “patentes essenciais para um padrão tecnológico” (standard essential patents – SEPs); e
- Falta de clareza da forma adequada de implementação de uma licença FRAND (fair, reasonable and non-discriminatory, ou justa, razoável e não-discriminatória), que os titulares de SEPs obrigam-se a conceder a todos os interessados, e que estes devem cumprir para poder explorar uma patente essencial.

Propostas

Para enfrentar esses problemas, os participantes do grupo que identificam um problema com relação às patentes essenciais e os termos FRAND propuseram considerar o seguinte curso de ações:

- Considerar, nos debates, as perspectivas de ambos os lados: implementadores, que se beneficiam das SEPs, e titulares de SEPs, que licenciam as tecnologias.
- Evitar uma proposta legislativa para o Brasil que poderia colocar o país em descompasso com outros países, onde as mesmas questões ainda estão em discussão.
- Continuar com debates públicos, dentro e fora das esferas governamentais, reunindo representantes dos 3 Poderes e da sociedade civil.
- Produzir guias orientativos sobre SEPs e termos FRAND como medida educativa aos usuários e agentes do sistema.
- Apoiar, promover e participar das discussões sobre o tema no âmbito de organizações multilaterais como a OMPI e a OMC.

Marcas 1

O Diálogo Técnico Marcas 1 do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) foi organizado com o objetivo de avaliar o instituto da caducidade dos registros marcários. Ao longo das discussões, o objeto de trabalho desse Diálogo foi ampliado, quando o grupo de participantes definiu o problema como o *deadwood* de registros de marca em vigor no INPI. Essa definição de um problema mais amplo exigiu esforço do grupo de analisar um maior leque de causas e efeitos, bem como avaliar propostas com o objetivo de fazer com que a base de registros marcários em vigor perante o INPI passe a refletir melhor aquilo que os consumidores efetivamente encontram no mercado.

Este Diálogo foi coordenado pela Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Foram inscritos para participação neste Diálogo: MDIC, INPI, Amcham Brasil, Grupo FarmaBrasil, ABAPI e PróGenéricos.

Resumo

O diagnóstico elaborado pelos integrantes do Diálogo Técnico “Marcas 1” foi unânime quanto à necessidade de adoção de medidas de atualização normativa que possam contribuir para evitar a manutenção e crescimento do conjunto de registros

marcários em vigor perante o INPI mas que não cumprem mais sua função social ou mesmo sua função distintiva, requisito essencial para a proteção da marca enquanto sinal distintivo. O objeto normativo da discussão é a Lei nº 9.279/1996, especialmente seus artigos 142, III; 143 a 146.

Propostas

Nesse sentido, foram discutidas as 5 (cinco) propostas aqui apresentadas, que visam a atuar sobre diferentes aspectos do problema, havendo consenso com relação à adoção de todas como medida necessária para a solução do problema identificado.

Proposta A

Propôs-se a criação de um sistema periódico de declaração de uso a ser feita pelo titular de um registro marcário, entre o 4º e o 5º ano contado da data da concessão do registro, sob pena de extinção automática do registro.

Nesse sentido, o que se propôs é a inclusão de novo inciso no artigo 142 da Lei no 9.279/96, bem como a criação dos artigos 143-A e 143-B, nos seguintes termos:

Art. 142. (...)

V – pela não apresentação da declaração de uso, na forma do artigo 143-A.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.

§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.

Art. 143-A. O titular do registro deverá apresentar, entre o 4º e o 5º ano contado da concessão do registro e no último ano de vigência do registro, declaração de uso da marca, da forma como registrada ou que não implique alteração de seu caráter distintivo original, para os produtos ou serviços constantes do certificado, ou justificar seu desuso por razões legítimas, sob pena de extinção.

§ 1º Se a declaração de uso da marca não tiver sido apresentada até o 5º ano da concessão ou termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes a esses prazos, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Art. 143-B. O titular do registro ou pedido de registro poderá requerer, a qualquer tempo, alterações na marca ou sua substituição, desde que as modificações não impliquem alteração do caráter distintivo da marca tal como originalmente depositada.

Foram identificados diversos Estados que adotam a obrigação de declaração de uso periódico no seu sistema nacional de marcas, dentre os quais destacam-se Argentina, EUA, México, Moçambique e Filipinas.

Proposta B

Propôs-se a redução do prazo de vulnerabilidade de um registro marcário ao pedido de caducidade a ser apresentado por terceiros interessados de 5 (cinco) para 3 (três) anos, alterando a redação do art. 143 e do inciso II deste na LPI.

Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, **decorridos 3 (três) anos** da sua concessão na data do requerimento:

(...)

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de **3 (três) anos consecutivos**, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Em pesquisa internacional, identificamos que a legislação do México, país de civil law, adotou essa redução espelhando a alteração feita em países de common law como Estados Unidos, Austrália e Canadá. Além disso, sistemas jurídicos orientais como China, Hong Kong e Japão já adotaram o período de 3 anos e da Europa-oriental como Israel e Federação Russa.

Propostas C, D e E

Foram apresentadas propostas legislativas para garantir segurança jurídica às decisões do INPI que (i) decretem a caducidade parcial de registros que não tiveram toda a especificação comprovada; (ii) exijam do titular a apresentação de provas de uso efetivo; e (iii) decretem a caducidade por perda da capacidade distintiva da marca, com o objetivo de harmonizar a legislação brasileira com as práticas já consolidadas na jurisprudência e garantir segurança jurídica, com a seguinte nova redação para os artigos 143, 143-A e 144 da LPI:

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

III – a marca tiver perdido sua capacidade distintiva, por ter se transformado na designação genérica dos produtos ou serviços para os quais foi registrada, como consequência da atividade ou inatividade de seu titular.

Art. 143-A O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar:

I - **o uso efetivo da marca**, mantido o seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro; ou

II - a justificativa de seu desuso por razões legítimas.

§ 1º O período de investigação abrangerá os **3 (três) anos anteriores** à apresentação do requerimento de caducidade.

§ 2º Na hipótese de requerimento de caducidade fundamentado na alegação da perda de capacidade distintiva, o ônus probatório caberá ao requerente, sem prejuízo do direito à manifestação pelo titular.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, **sob pena de caducar parcialmente o registro com relação àqueles produtos ou serviços que a marca não tenha sido comprovadamente usada.**

Para fundamentar as propostas indicadas, foram identificados paralelos em alguns países que serviram de inspiração. No caso do uso efetivo e da caducidade parcial, Portugal, Reino Unido, França, Estados Unidos e União Europeia (EUIPO). No caso da inclusão da degenerescência como causa para a declaração da caducidade, Estados Unidos, União Europeia (EUIPO) e Portugal.

Marcas 2

O Diálogo Técnico Marcas 2 condensou as discussões a respeito dos temas de “Processo Administrativo de Marcas”. No decorrer das discussões foram discutidos os seguintes tópicos: “Exame Formal”, “Sistema de Oposição” e “Modelo de Recolhimento de Retribuição”.

Este Diálogo foi coordenado pelo INPI e contou com a participação das instituições: MDIC, ABAPI, ABPI, Amcham Brasil e Grupo FarmaBrasil.

Resumo

O diagnóstico elaborado pelos integrantes do Diálogo Técnico Marcas 2 não resultou em consenso para alterações profundas em procedimentos administrativos estabelecidos pela LPI. Entende-se que as propostas iniciais apresentadas carecem de

maior amadurecimento nas discussões para que se possa analisar as potenciais vantagens e desvantagens das alterações apresentadas considerando todo o sistema nacional de propriedade intelectual.

Entretanto, identificou-se consenso quanto à necessidade de melhorar os procedimentos administrativos para: otimizar o exame de petições de oposição; simplificar o pagamento de retribuições; e ajustar a proporção dos valores referente às retribuições.

Propostas

Dentre os três tópicos analisados neste Diálogos, não foi feita proposta com relação ao tema “Exame Formal”, porque se concluiu que o principal problema relacionado ao exame formal refere-se a prazo e pagamento, tópicos que foram objeto de trabalho do Diálogo Técnico sobre Outras Disposições da LPI. As propostas relativas aos outros dois tópicos de discussão são apresentadas na sequência.

Proposta A

A petição de oposição, disciplinada nos artigos 158 e 159 da LPI, é o instrumento pelo qual terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. A apresentação de oposição ao pedido de registro e a manifestação do titular do pedido quanto à oposição ocorrem previamente a qualquer manifestação do INPI acerca da registrabilidade do sinal que se busca registrar como marca, caracterizando um sistema de oposição pré-exame pelo órgão competente.

Em relação ao momento de apresentação da oposição, o benchmarking internacional realizado identificou que não há preponderância de um modelo entre os países pesquisados. Argentina, Chile e México possuem um sistema de oposição pré-exame, abrindo prazo logo após a publicação inicial do pedido. Austrália, Canadá, EUA possuem um sistema pós-exame e pré-registro, isto é, há um exame de ofício e, posteriormente, publica-se o pedido para oposição de terceiros. Já o Japão possui um sistema pós-registro, ou seja, o pedido é analisado de ofício, caso deferido torna-se registro e da publicação do registro abre-se a possibilidade de impugnação de terceiros.

Inicialmente, o INPI havia apresentado proposta de alteração legislativa para modificação do momento de apresentação de oposição de modo que a apresentação de oposição por terceiros interessados ocorresse posteriormente ao exame de ofício pelo INPI, nos moldes de um sistema de oposição pós-exame e pré-registro.

A proposta inicial do INPI poderia agilizar o processamento administrativo diminuindo o esforço despendido pela Administração Pública. Em tese, poderia reduzir o tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI e poderia evitar a apresentação desnecessária de oposição por terceiros em pedidos de registro de marca que sejam indeferidos em exame de ofício.

Ao longo do debate, não houve consenso em torno da proposta feita pelo INPI e foi apresentada proposta alternativa pelos demais participantes, que não demandaria alteração legislativa, para adoção de um formulário padrão para oposição incluindo um resumo obrigatório, que conteria: (i) fundamento(s) legal(is) da oposição; (ii) número(s) de registro(s) ou de pedido(s) que fundamenta(m) a oposição e (iii) indicação de documento(s) que comprova(m) direito anterior, se aplicável.

Proposta B

Com relação ao modelo de recolhimento de retribuição, conforme disciplinado nos artigos 161 e 162 da LPI, o pagamento é realizado em dois momentos distintos da tramitação administrativa do processo de registro de marca. Isto é, o requerente deve recolher uma retribuição relativa ao depósito do pedido de registro de marca e, em caso de deferimento, deve recolher outra retribuição referente à expedição do certificado.

Preliminarmente, O INPI havia considerado a possibilidade de alteração do modelo de recolhimento de retribuição previsto na LPI, quando apresentou proposta para alterar o modelo atual de pagamento em dois momentos distintos para o recolhimento de retribuição única quando do início do processo administrativo de registro de marca.

Verificou-se divisão de modelo adotado entre os países pesquisados no benchmarking internacional. Argentina, Austrália, EUA e México possuem modelo de retribuição única com todo o valor quando do depósito do pedido de registro de marca. Já o Canadá, Chile e Japão trabalham de forma similar a legislação brasileira atual, com

recolhimento de retribuição no depósito e outra parcela de retribuição após o deferimento para que o registro seja concedido.

Ao longo do debate, diante da falta de consenso em torno da proposta feita pelo INPI, foram apresentadas propostas alternativas pelos participantes: (i) adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri; (ii) alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro; e (iii) extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias.

Todas as propostas consideradas, a original do INPI e as alternativas, almejam a simplificação e desburocratização de procedimentos administrativos no tocante ao recolhimento de retribuição pelos requerentes de pedido de registro de marca.

Os participantes do Diálogo Técnico entenderam não ser necessária alteração legislativa para (i) adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri e (ii) alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro.

Para adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri seria necessário que o INPI atualizasse normativos infralegais, mais especificamente o Manual de Marcas que é instituído por Resolução própria da Autarquia Federal e a Resolução INPI/PR nº 247/2019 que dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. Assim como seria necessário que o Brasil comunicasse formalmente ao Diretor Geral da OMPI a retirada da Declaração com base na Regra 34(3)(a) do Regulamento e o novo valor da retribuição individual prevista ao Brasil, conforme Declaração do Artigo 8(7)(a) do Protocolo de Madri.

Para a alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro se faz necessária a revisão da tabela oficial de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, que é instituída por ato do MDIC, ao qual a Autarquia Federal está vinculada. Salientando a recomendação de que os valores a serem definidos deveriam ser baseados pelo estudo interno que está sendo realizado pela Autarquia para apuração de custos e a devida precificação dos valores dos serviços prestados pelo INPI.

Vislumbrou-se como necessária a alteração do art. 162 da LPI para (iii) extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias.

Texto atual	Texto proposto
Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.	Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 90 (noventa) dias contados do deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	(supressão do parágrafo único)

Marcas 3

O Diálogo Técnico Marcas 3 concentrou-se em avaliar a necessidade de melhorar o arcabouço legal relativo a: “Direito de precedência a registro”; “Distintividade adquirida” e “Registrabilidade de expressões de propaganda”.

O Diálogo Técnico Marcas 3 foi coordenado por representantes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Foram inscritos para participação: MDIC, MAPA, INPI, ABAPI, ABPI, Amcham Brasil, GEDAI, Grupo FarmaBrasil e Interfarma.

Resumo

No trabalho de mapeamento, o grupo definiu como o primeiro problema a “insegurança jurídica para aplicação da norma de direito de precedência ao registro”, decorrente da falta de dispositivos legais complementares e atualizados sobre efeitos, formas ou limites, o que dá ensejo a interpretações diversas, controvérsia e litigiosidade. Os principais dispositivos legais considerados foram a Lei nº 9.279/1996 e o Recurso Especial STJ nº 1673450/RJ, de 2016, a partir do qual o Judiciário passou a reconhecer a nulidade de registros de marca com fundamento em direito de precedência, consolidando nova jurisprudência.

O segundo problema refere-se ao fenômeno da “distintividade adquirida” (ou secondary meaning), que ocorre quando uma marca inicialmente considerada como genérica adquire notoriedade a ponto de ser passível de proteção. Esse conceito de “distintividade adquirida” já foi aplicado por Tratados Internacionais e pelo judiciário brasileiro, mas ainda não foi previsto na LPI – que mantém a proibição expressa de registro de elementos de uso comum ou descritivo, os chamados “sinais não distintivos”, sem qualquer exceção.

O terceiro e último problema identificado retroage ao advento da LPI, em 1996, que retirou a possibilidade, até então permitida, do registro de expressão ou sinal de propaganda (“slogan”), gerando ao empresário embaraços, confusão no entendimento e desestímulo à proteção de sinais que seriam efetivamente marcas. Aqui, o foco do grupo foi discutir a necessidade de elencar na LPI o “slogan” como sinal não registrável.

Ao final da análise dos problemas acima, de causas e consequências indesejadas, seguida da comparação com a legislação de outros países, o grupo apresentou, em consenso, três propostas de alteração da Lei nº 9.279/1996, para: (A) gerar maior clareza quanto à atribuição de Direito de Precedência ao Registro por uso anterior de boa-fé; (B) firmar previsão legal expressa para aquisição de exclusividade registral em virtude de distintividade adquirida, ou “secondary meaning”; e (C) garantir registrabilidade de expressões com dupla função, marcária e publicitária, por meio da exclusão de dispositivo que veda registro de expressões de propaganda.

Propostas

Proposta A

Em resumo, a proposta A visa trazer maior clareza à redação legislativa e reduzir a insegurança jurídica na aplicação da norma sobre o “direito de precedência ao registro”, com disposição expressa sobre requisitos (uso efetivo), e limites (na ação de nulidade, prazo prescricional diferido).

O subgrupo propôs nova redação aos artigos 129, 158 e 174 da Lei nº 9.279/96, a fim de: estabelecer a efetividade do uso como requisito exposto para configuração do direito de precedência ao registro; estabelecer necessidade de depósito de pedido de registro, para o conhecimento de oposição, nulidade administrativa ou ação de

nulidade, baseada no direito de precedência; e estabelecer prazo prescricional diferido para a ação de nulidade baseada no direito de precedência, salvo comprovada má fé.

Texto atual	Texto proposto
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.	Art. 129. sem alteração
§1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.	§1º. Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, fazia uso efetivo no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
§2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.	§2 - (exclusão)
CAPÍTULO IX - DO EXAME Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.	CAPÍTULO IX - DO EXAME Art. 158. sem alteração
§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.	§1º sem alteração
§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.	§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou, no art. 126 ou no art. 129, § 1º , não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.
Seção III - Da Ação de Nulidade (...) Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.	Seção III - Da Ação de Nulidade (...) Art. 174. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão.
	Parágrafo único. Prescreve em 1 (um) ano, contado da data da sua concessão,

	ou do encerramento definitivo da instância administrativa, a ação para declarar a nulidade do registro com base no art. 129, § 1º, salvo em caso de comprovada má-fé.
--	--

No benchmarking internacional realizado com países que possuem sistema preponderantemente atributivos, como o brasileiro, verificou-se que a legislação desses países possui previsões mais restritivas de aplicação do direito do usuário anterior para desconstituição de registros alheios. Seja com exigência de impugnação administrativa (Uruguai); seja por outros requisitos materiais de configuração, por exemplo, fama ou reputação maior do que a local (França, Itália, EUIPO); ou até mesmo com a previsão de prioridade por exposição em feiras (Espanha); ou mera prioridade a ser exercida em até seis meses do início do uso (Portugal). Verificou-se que apenas o México possui legislação tão ampliada quanto ao que ocorre atualmente no Brasil em razão da decisão do Recurso Especial STJ nº 1673450/RJ, de 2016.

Proposta B

A proposta B altera a LPI para prever a “aquisição da distintividade pelo uso” (“secondary meaning”) como fundamento de registrabilidade de sinais originariamente isentos de distintividade intrínseca. Observa-se que, ainda que os artigos que tratam da distintividade intrínseca sejam os artigos 122 e 124 da LPI, o dispositivo legal indicado para alteração seria o art. 159 da citada Lei, com a inserção de dois parágrafos novos.

Texto atual	Texto proposto
Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.	Art. 159 caput sem alteração
§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.	§ 1º sem alteração
§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.	§ 2º sem alteração
	§ 3º No exame, poderá ser reconhecido que o sinal objeto do pedido adquiriu,

	anteriormente ao seu depósito, distintividade suficiente para ser reconhecido como marca pelo público consumidor relevante, nos termos do art. 123 (I), (II) ou (III).
	§ 4º O depositante deverá solicitar a análise da aquisição de distintividade no ato do depósito do pedido ou por meio de petição de recurso administrativo, podendo tal solicitação ser instruída documentalmente em até 60 (sessenta) dias do ato correspondente.

O benchmark com a experiência internacional – em específico: Austrália, Canadá, Chile, Coreia do Sul, Estados Unidos da América, Japão, México e União Europeia – demonstrou que todos os países da amostra já aceitam a aquisição da “distintividade adquirida” como razão para o registro de marca.

Proposta C

No entendimento do grupo, há mecanismos eficazes para a nulidade de registros que protejam sinais estritamente utilizados como “slogan”. Pela cláusula de “caducidade”, por exemplo, caso o titular não utilize o sinal como marca em até cinco anos após a concessão, mas somente como “slogan”, caberia a hipótese de “extinção por não uso da marca”.

A pesquisa de *benchmarking* internacional identificou que a Argentina aceita o registro de slogan como marca, enquanto outros países, como Austrália, Canadá, Chile Coréia do Sul, Estados Unidos e Japão, não vedam o registro de slogans em suas legislações.

Como solução, o grupo propõe suprimir o inciso VII do art. 124 (que proíbe o registro de expressões ditas como expressões de propaganda), desburocratizando assim o exame dos pedidos de registro, por não mais ser necessário julgar ou presumir se um sinal é exclusivamente um slogan.

Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

~~VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;~~

(revogado)

Desenhos Industriais

A discussão para melhoria do arcabouço legal relacionado a Desenhos Industriais (DI) identificou a necessidade de avaliar os dispositivos relativos a: “Registrabilidade”; “Condições para Registro”; e “Divisão de Pedidos e Registros de DI”.

O Diálogo Técnico foi coordenado pela Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI) em conjunto com representantes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Foram inscritos para participação: MDIC, INPI, ABAPI, ABPI, Amcham Brasil, ANPEI e CNI

Resumo

Em resumo, foi buscado proporcionar proteção legal para mais tipos de desenhos industriais e consolidar entendimentos já pacificados no âmbito do INPI.

A primeira questão debatida foi o fato de a LPI dispor do que seria registrável como desenho industrial (“a forma plástica ornamental de um objeto ou conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto ...”), sem que traga definição clara para os termos objeto e conjunto ornamental, o que pode gerar entendimentos e decisões dissonantes. Adicionalmente, dentro do escopo de “Registrabilidade”, foi debatida a não admissão pela LPI da proteção de partes indissociáveis de um objeto; o que difere de práticas internacionais, além de representar um provável empecilho ao incremento no número de depósitos esperados a partir da recente adesão do Brasil ao Acordo de Haia.

Como segunda questão, foi discutido o rol de exigências técnicas dispostas na Seção das Condições do Pedido, consideradas pelo grupo como excessivas e sem justificativa de fato, tanto para o exame técnico quanto para a definição da matéria reivindicada. O trabalho destacou, precipuamente, a limitação na apresentação de variações de um mesmo desenho industrial, restrita hoje a vinte variações por pedido – previsão distinta em relação a Tratados Internacionais, a dizer, o Acordo de Haia. Contudo, não se chegou a um consenso para proposição de uma redação de alteração legislativa específica. No entanto, com a adesão do Brasil ao Acordo de Haia, seria recomendável que se aprofundasse a discussão a respeito do art. 104 da LPI, em especial quanto à previsão restritiva de variações, atualmente 20 (vinte) variações, diante de um

sistema internacional, em teoria, mais flexível ao titular estrangeiro com possibilidade de até 100 (cem) variações, podendo inclusive conter desenhos industriais distintos desde que classificados na mesma classe de Locarno.

Na sequência final da análise da Seção das Condições do Pedido, foi examinada a legalidade da Divisão de pedidos e de registros de DI. O problema data desde a mudança do regime legal dos DI, que migraram do sistema de “Patente” para o de “Registro”, sem que as disposições legais tenham sido atualizadas no mesmo sentido. Segundo os participantes, a omissão legal na LPI de prever a Divisão de pedidos de DI, a exemplo do que ocorre em outros países, levou à necessidade de normatização infra legal pelo INPI, que previu o dispositivo de Divisão na esfera administrativa, via o Manual de Desenhos Industriais do Instituto. No entanto, o normativo permite a Divisão apenas em sede de resposta à exigência técnica, isto é, não permite a divisão voluntária do pedido, o que limita a atuação do titular ao depender de um ato anterior do INPI, agravando a insegurança jurídica do dispositivo.

Propostas

Proposta A

Em consenso, o grupo defendeu que o critério de “Registrabilidade” deve abranger exemplificação de tipos de matéria a serem protegidos, e ainda diferenciar objeto (3D) e conjunto ornamental distintivo (2D). Ressaltaram que as definições de “objeto” e de “conjunto ornamental” já constavam do Manual de Desenhos Industriais do INPI, de forma que as alterações previstas nesse sentido consolidam entendimentos presentes em dispositivos infra legais.

A proposta incluiu ainda a proteção de partes indissociáveis, representando uma inovação legal para o Brasil, na busca de harmonização com as práticas de escritórios estrangeiros considerados de referência. Foram pesquisados, em específico, os modelos do United States Patent and Trademark Office (USPTO) e do European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

A solução técnica proposta prevê atualizar e melhor especificar o comando legal, inserindo nova redação e dois parágrafos extras ao artigo 95 da LPI.

Texto atual	Texto proposto
--------------------	-----------------------

Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial	Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto de linhas e cores, que proporcione resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa ser reproduzido de maneira seriada com uniformidade .
	§1º. Consideram-se como objeto passível de proteção o todo ou parte de objetos tridimensionais simples ou complexos visualmente perceptíveis.
	§2º. Considera-se como conjunto de linhas e cores passível de proteção aquele que possa ser visualmente perceptível, incluindo, de maneira não exaustiva, interfaces gráficas, conjuntos ornamentais virtuais, fontes tipográficas, estampas, ornamentos, sinais gráficos, padrões de superfície, estampas para tecido, ornamentos para embalagem e imagens holográficas.

Proposta B

Os participantes consideraram incluir a possibilidade de divisão de pedidos na LPI para as hipóteses: (i) voluntária, antes do exame; (ii) de resposta à exigência técnica; e (iii) como matéria de defesa em nulidade administrativa ou judicial. O objetivo principal alegado é o ganho de segurança jurídica na proteção dos direitos de desenho industrial, para os casos em que há interesse do titular em dividir pedidos de modo voluntário, ou em manter matéria registrável, na defesa em nulidade administrativa ou judicial.

Texto atual	Texto proposto
Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações. Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o	Art. 104 (sem alteração)

objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.	
	Art. 104-A. O pedido de desenho industrial poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até a publicação da concessão do registro, desde que o pedido dividido: I - faça referência específica ao pedido original; e II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.
	Artigo 104-B. O depositante poderá efetuar alterações até a concessão do registro, desde que essas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
	Artigo 104-C. O registro de desenho industrial poderá ser dividido em dois ou mais, caso tenha variante sendo contestada em procedimento de nulidade administrativa ou judicial.
Art. 113. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos arts. 94 a 98.	Art. 113 (sem alteração)
Art. 117. O processo de nulidade prosseguirá, ainda que extinto o registro.	Art. 117 (sem alteração)
	Art. 117-A. A nulidade poderá não incidir sobre todos os desenhos ou variantes, sendo condição para a nulidade parcial o fato de os desenhos ou variantes subsistentes constituírem matéria registrável por si mesmos.

Não foi possível formar consenso em relação à previsão para adição de variantes ao registro concedido. Trata-se de proposta que requer maior tempo para aprofundamento das discussões e análise dos potenciais impactos.

Ressalta-se pelo benchmark internacional que o conjunto de inovações propostas nesse item não foi encontrado nas legislações dos países pesquisados, nem mesmo nos EUA ou na União Europeia. Atualmente, as legislações desses países preveem instrumentos similares aos da LPI; ou seja, sem possibilidade de pedido voluntário, certificado de adição ou de nulidade parcial.

Vale destacar, por fim, que as alterações trazidas nas Propostas A e B poderão impactar no aumento de depósitos e de concessões em DI. Com maior demanda, há o risco de haver extensão no tempo de espera do exame, principalmente, se a alteração não for acompanhada da adequação do número de examinadores dedicados

Indicações Geográficas

O Diálogo Técnico de Indicações Geográficas tratou de temas relativos à normatização deste tipo de direito de propriedade industrial, especificamente:

- Do objetivo do ativo;
- Das definições;
- Das condições para registro;
- Da legitimidade da Entidade Representativa;
- Da delimitação da área;
- Dos usos autorizados;
- Do cancelamento do registro; e
- Da proteção dos fatores naturais.

A coordenação do Diálogo foi realizada de forma compartilhada pelo MAPA e pelo INPI. Foram inscritas para participar as seguintes instituições: MAPA, MDIC, INPI, SEBRAE, EMBRAPA, FORTEC, ABPI, CNA, Amcham Brasil e Welge Direito Intelectual.

Resumo

Temas	Mapeamento do Problema		
	Causas do problema	Consequências indesejadas	Dispositivos legais
Objetivo do ativo	Ausência da previsão de um objetivo que institui oficialmente as IGs num sistema de garantia de qualidade voltada à preservação da tipicidade dos produtos e serviços e apoio aos produtores e prestadores de serviço para sua efetivação no mercado	Incompletude da institucionalidade das IGs no Brasil, no tocante ao estabelecimento de um regime de qualidade com vistas à efetiva proteção contra fraudes relacionadas à esse ativo de PI	LPI
Definições	Definição dos conceitos de IG no Brasil estruturado em ordem de	Entendimento de que IP trata apenas de uma indicação de	Artigos de 176 a 182 da LPI.

	"Gênero-espécie", não tão próximo do adotado no TRIPS no tocante às IGs, e com referências mais próximas ao Direito Marcário	proveniência, sem lastro objetivo de qualidade e que, portanto, estaria em nível inferior às DOs	
Condições para registro	Ausência da previsão legal dos requisitos para o registro	Ausência de referenciais que fundamentam de maneira adequada o trabalho de análise para o registro por parte do INPI	Artigo 182, parágrafo único da LPI e Portaria INPI/PR nº 04/2022
Da delimitação da área	Ausência de referenciais claros para a emissão deste documento e que forneçam mais segurança para o INPI em sua análise para o registro e alinhados, minimamente, com requisitos de qualidade e controle	Ausência de modelos referenciais de análise por parte dos órgãos com competência dada pelo INPI (Ministérios e Secretarias Estaduais), com subdelegação (interna e externa), não claramente definida. Aumento dos custos processuais pelos requerentes e dos serviços prestados por esses órgãos delegados	LPI e Portaria INPI/PR nº 04/2022
Usos autorizados	Ausência da previsão do uso de IGs como ingrediente de outros produtos	Limitação à agregação e à captura de valor pelos produtores e demais agentes econômicos envolvidos, e falta de referencial claro que fundamente a garantia da autenticidade do produto da IG quando utilizado em outros produtos como ingrediente.	LPI
Cancelamento do registro	Existência de registros de IGs que não são efetivas nos mercados, e desse modo não justificariam a manutenção desse direito (indisponibilidade do nome para outros registros de PI)	Impactos negativos na governança nacional das IGs, principalmente, no tocante ao controle nos mercados, e outras incidência em políticas públicas (Acordos Internacionais, financiamentos etc.)	LPI
Proteção dos fatores naturais em denominações de origem	Na Denominação de Origem os fatores naturais são elementos que contribuem para dar	Deixa o produto ou serviço de portar "determinada qualidade ou outra característica"	LPI e Lei 10257/2001

	as características necessárias para que determinado produto ou serviço seja identificado como originário e proveniente de um determinado espaço geográfico. Se este espaço geográfico venha a sofrer alterações em suas próprias características naturais (como solo, clima, paisagem, entre outras) haverá por consequência imediata a transferência ao produto ou serviço dali proveniente.	“exclusiva ou essencialmente atribuída ao seu meio geográfico” originalmente reconhecida.	
--	---	---	--

Propostas

Foram apresentadas propostas pelo grupo para cada um dos oito tópicos de discussão. Houve grande convergência de opiniões entre os participantes, com ressalvas pontuais com relação a algumas propostas que serão apontadas quando for o caso.

Objetivo do ativo

“O objetivo das Indicações Geográficas e das Denominações de Origem é garantir a comercialização de produtos autênticos e a comunicação clara aos consumidores das informações credíveis dos produtos e serviços assim considerados, com o estabelecimento de condições para concorrência leal e para uma remuneração adequada aos produtores em relação aos custos envolvidos na realização dessas ações garantidoras.

§ 1º As Indicações Geográficas e Denominações de Origem são instrumentos de desenvolvimento social e econômico que compõem um sistema de garantia de qualidade, baseada na tipicidade vinculada à origem geográfica, de produtos e serviços assim reconhecidos oficialmente pelo Estado brasileiro, preservando-os em sua distintividade, de modo a se evitar sua genericidade.

§ 2º O Caderno de Especificações Técnicas se configura no documento central de identidade e informações de referência que deverão ser seguidas para utilização de sua correspondente Indicação Geográfica ou Denominação de Origem.

§ 3º Para cada Indicação Geográfica ou Denominação de Origem haverá um único Conselho Regulador, instituído por meio da entidade representativa da coletividade legítima dos produtores ou prestadores de serviço estabelecidos no local, cuja função principal será zelar pela garantia e autenticidade destas.

§ 4º O Conselho Regulador deverá realizar ações de controles e avaliações voltados para garantia e autenticidade da Indicação Geográfica ou Denominação de Origem junto aos produtores e prestadores de serviços envolvidos.

§ 5º As Indicações Geográficas e Denominações de Origem de vinhos disporão de definições específicas, conforme previsto nesta lei;

§ 6º Para sua comercialização, os produtos e serviços de Indicações Geográficas e Denominações de Origem deverão integrar o Sistema Brasileiro de Garantia da Qualidade Vinculada à Origem.”

Definições de IG e DO

“**Indicação Geográfica:** nome ou indicação que identifique um produto ou serviço como originário de um país, ou região, ou localidade específica, quando determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto ou serviço seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.

Parágrafo único. Na indicação geográfica, pelo menos uma das fases do processo de obtenção do produto ou do serviço deve ocorrer na área geográfica delimitada.

Denominação de Origem: nome ou indicação que identifique um produto ou serviço como originário de uma região ou localidade específica, quando determinada qualidade ou outra característica do produto ou serviço seja exclusiva ou essencialmente atribuída ao seu meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.

Parágrafo único. Na Denominação de Origem, todas as fases do processo de obtenção do produto ou do serviço que determinam sua qualidade ou outra característica devem ocorrer na área geográfica delimitada.

Disposição transitória: a partir da data de publicação desta lei, as entidades representativas da Indicação de Procedência terão até dois anos para requerer a

conversão desta para Indicação Geográfica, com a representação gráfica ou figurativa atualizada (se for o caso).”

Os representantes da EMBRAPA e do FORTEC apresentaram ressalva com relação à proposta e defenderam a relevância de se considerar a notoriedade ou a reputação também como um dos requisitos previstos na definição de Denominação de Origem.

Definições de IG e DO específica para vinhos

“**Indicação Geográfica:** nome ou indicação que identifique um vinho como originário de uma área geográfica delimitada, quando determinada qualidade, ou reputação ou outra característica determinada do vinho seja atribuída fundamentalmente à sua origem geográfica.

a) A proteção da Indicação Geográfica está sujeita à colheita de ao menos 85% das uvas na respectiva área geográfica.

b) A transformação em vinho se dará na área geográfica delimitada ou em área de proximidade¹⁶.

Denominação de origem: nome ou indicação que designe um vinho como originário de uma área geográfica delimitada, quando a qualidade ou as características do vinho se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, compreendidos os fatores naturais e fatores humanos, e que tenha dado ao vinho seu renome.

a) A proteção da Denominação de Origem está condicionada à colheita integral das uvas na área geográfica delimitada e à sua transformação em vinho na área delimitada ou em área de proximidade imediata¹⁷.”

¹⁶ **Área de Proximidade:** área contígua ou não do(s) respectivo(s) estado(s) da federação onde se localiza a IG; a área deve ser especificada no Caderno de Especificações Técnicas (CET).

¹⁷ **Área de Proximidade Imediata:** área onde usualmente são elaborados os vinhos da DO no respectivo estado da federação onde se localiza a DO; a área deve ser especificada no Caderno de Especificações Técnicas (CET).

A única ressalva apresentada com relação a essa proposta foi pela Welge Direito Intelectual, no sentido de que essa definição também deveria ser aplicada setorialmente às IGs e DOs de café.

Condições para registro

“O INPI estabelecerá as regras formais para o processo de registro, alterações e cancelamento das Indicações Geográficas e Denominações de Origem no Brasil. Parágrafo único: O Caderno de Especificações Técnicas conterá as regras relativas à Indicação Geográfica e à Denominação de Origem visando detalhar os conceitos da lei, cuja forma será estabelecida pelo INPI.”

Legitimidade da Entidade Representativa

“A legitimidade da entidade representativa de uma Indicação Geográfica ou Denominação de Origem será reconhecida pelo INPI, ou órgão por este delegado para tal, com a conseqüente publicação do pedido de registro da Indicação Geográfica ou Denominação de Origem.

§1º Os produtores ou prestadores de serviço, estabelecidos na área delimitada da Indicação Geográfica ou Denominação de Origem correspondente poderão se reunir, sem intuito de lucro, para o exercício e defesa de seus direitos, nas formas determinadas pela lei, para implementar, gerir, controlar, promover e defender o uso da Indicação Geográfica ou Denominação de Origem correspondente.

§ 2º Os produtores ou prestadores de serviço estarão autorizados a utilizar a Indicação Geográfica ou Denominação de Origem sempre que a entidade representativa atestar que os produtos ou os serviços estejam em conformidade com as regras previstas no Caderno de Especificações Técnicas correspondente.

§3º A entidade representativa poderá instituir formas de compensação financeira por seus serviços de zelo e controle da Indicação Geográfica ou Denominação de Origem, com vistas a sua manutenção.”

Delimitação da área da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem

“A delimitação da área da Indicação Geográfica ou Denominação de Origem deverá contemplar em sua fundamentação, além dos elementos da cartografia

e da geografia, os requisitos de qualidade e controle incidentes sobre o produto ou serviço relacionado, constantes do Caderno de Especificações Técnicas.

Parágrafo único: o INPI considerará o apoio de órgão público competente afim ao produto ou serviço da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem, no âmbito específico de suas competências, da administração pública federal e dos estados, na análise de sua respectiva delimitação de área.”

Usos autorizados da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem

“O uso de uma Indicação Geográfica ou Denominação de Origem como ingrediente de outro produto, ou quando da realização de processo complementar de elaboração de outro produto, ou em caso de sua aplicação em algum serviço; somente será permitido se autorizado pela entidade representativa da respectiva Indicação Geográfica ou Denominação de Origem, e desde que esteja preservada a sua autenticidade frente aos consumidores.”

Essa proposta foi aprovada com ressalvas por parte de alguns participantes, que questionaram se esta proposta conforme acima, não geraria empecilhos para a utilização de uma IG ou DO como ingrediente de outros produtos.

Diante disso, a coordenação do grupo, pelo MAPA, fez uma sugestão com o seguinte acréscimo, como segue em destaque: “O uso de uma Indicação Geográfica ou Denominação de Origem, **quando esta se apresentar como elemento de destaque ou diferenciação**, como ingrediente de outro produto...”. Porém, não houve tempo hábil para a avaliação desta sugestão.

Cancelamento do registro da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem

“Será passível de cancelamento o registro da Indicação de Procedência, da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem, caso ocorra, pelo menos, uma das seguintes situações:

- I. Que não tenha sido colocada no mercado durante, pelo menos, quinze anos consecutivos;

II. Que não esteja sendo garantido pela entidade representativa o cumprimento do Caderno de Especificações Técnicas;

III. Se for comprovado que as condições que justificaram o seu registro não mais existem.

IV. Por solicitação dos produtores ou prestadores de serviço da Indicação de Procedência, ou da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem, quando não houver mais interesse na manutenção do seu registro e desde que este ativo não esteja mais em uso por pessoa autorizada.

§ 1º O cancelamento do registro de uma Indicação de Procedência, ou Indicação Geográfica ou Denominação de Origem por parte do INPI pode ser provocado por iniciativa do próprio órgão ou a pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse e devidamente fundamentado.

§ 2º Uma vez cancelado o registro da Indicação de Procedência, ou da Indicação Geográfica ou da Denominação de Origem, sua apropriação por terceiro a título de marcas ficará indisponível pelo período de cinco anos, contado a partir da data do cancelamento.”

Essa proposta foi aprovada pelo grupo com ressalvas, sobretudo acerca da pertinência da previsão deste dispositivo na lei. Alguns participantes indicaram preocupação quanto ao modo de sua execução por parte do INPI, que deverá ser objeto de oportuna análise aprofundada posteriormente.

Proteção dos fatores naturais em Denominações de Origem

Propôs-se acrescentar:

- Na Lei nº 9.279/1996 o artigo:

“Reconhecida a denominação de origem de produtos agrícolas ou pastoris, ficam os poderes municipais abrangidos pela área geográfica obrigados a elaborar, dentro dos 12 meses seguintes ao reconhecimento, um plano diretor único visando a proteção e o incentivo dos fatores naturais e humanos daquela área”.

- Ao artigo 2º inciso VI da Lei nº 10.257/2001, (ordenação e controle do solo, de forma a evitar:) a letra:

“i”) A alteração dos fatores naturais em áreas reconhecidas como Denominações de Origem agrícolas e pastoris.”

- No Capítulo III – Do Plano Diretor – o artigo 42-C:

“Os municípios devem assegurar a integridade dos fatores naturais das áreas geográficas protegidas por Denominações de Origem agrícolas e pastoris reconhecidas nos moldes da Lei 9279/96, elaborando um plano diretor específico para a área delimitada.

I – Sendo a área composta por mais de um município, o plano diretor relativo a área de denominação de origem deverá ser único, abrangendo a totalidade da área geopolítica.

II – Nos moldes do inciso I deste artigo, os municípios envolvidos deverão se reunir e aprovar um único plano diretor sobre a área geográfica.

III – A elaboração do plano diretor deverá incentivar o desenvolvimento do produto coberto pela Denominação de Origem e inibir a expansão urbana, imobiliária ou industrial.

IV – A participação da entidade representativa dos produtores titulares da Denominação de Origem terá caráter deliberativo na formatação do Plano Diretor e em quaisquer alterações posteriores.”

Essa proposta foi aprovada com ressalvas por alguns participantes, que indicaram preocupação quanto à sua execução, uma vez que envolve políticas e atribuições relacionadas a outros entes federativos.

Outras Disposições da LPI

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

Diante do problema, foram levantados os seguintes tópicos de discussão:

- Comunicação entre INPI e usuários ao longo do processo;
- Arquivamentos e prazos correspondentes;
- Meios de pagamento;

- Propostas programáticas mais amplas de unificação dos sistemas de processamento do INPI e autonomia financeira do INPI.

Este DT foi coordenado por representantes da ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual. Os participantes foram representantes das seguintes instituições: ME, INPI, ABPI, Croplife, Aprosoja Brasil, Aprosoja MT, Amcham Brasil, CNI, EMBRAPA, GTPI, FarmaBrasil, Instituto de Pesquisas Eldorado, ANPEI, ABAPI, ABIFINA, Progenéricos, FORTEC.

Resumo

A percepção final do grupo de especialistas que se debruçou sobre a questão das Outras Disposições da LPI 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 concorrentes e sociedade em geral.

Após discussões técnicas e workshop sobre o tópico “meios de pagamento” com especialista do INPI, que identificaram 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, e diante das limitações de recursos e tempo no Grupo de Trabalho, houve 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.

No que tange ao tópico de “propostas programáticas mais amplas”, considerando o caráter 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.

O grupo, portanto, optou por priorizar a análise dos tópicos “Comunicação” e “Arquivamento”, com a apresentação de propostas técnicas sintéticas e práticas a seguir colacionadas.

Durante as discussões do DT, 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.

Já o objetivo que norteou os trabalhos do subgrupo de “Arquivamento” 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 9.784/99 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).

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. Constatou-se que o uso do mecanismo de restauração é estatisticamente relevante, chegando a 9% no caso de pedidos e 5% no caso de patentes concedidas, sendo 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.

Dessas e outras observações preliminares, derivou 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.

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 publicação 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.

Entre os impactos da proposta, foram levantados:

- Seriam atualizações fundamentalmente procedimentais e ferramentas digitais que aprimorariam a gestão de requerimentos perante o INPI, evitando perdas de prazo involuntárias;
- Maior agilidade na solução e intercorrências processuais;
- 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);
- Não se vislumbrou risco real a eventual judicialização;
- Eventual necessidade de prevenção de riscos contra fraudes por terceiros nas comunicações.

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.

Arquivamentos

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.

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.

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.

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, dentro de 60 (sessenta) dias três meses contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo.</p>
<p>Comentários: 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 definitivo do pedido.</p> <p>§3º O pedido deferido e arquivado poderá ser restaurado, na forma do artigo 87.</p>
<p>Comentários: 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 entregue apresentado, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, mediante requerimento da parte e pagamento de contribuição específica, 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>Comentários: 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 pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</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 pedido, deverá ser protocolizado no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido formulação de exigência.</p>
<p>Comentários: O arquivamento definitivo nessa hipótese tem causado uma assimetria com as designações brasileiras recebidas via Protocolo de Madri, que acabam por receber exigências pela</p>	

<p>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:</p> <p>I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e</p> <p>II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.</p> <p>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:</p> <p>I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e</p> <p>II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.</p> <p>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 formulação de exigência.</p>
<p>Comentários: 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 entregue apresentado, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias no prazo de 30 (trinta) dias, 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>Comentários: 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>[...]</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</p>	<p>Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.</p> <p>[...]</p> <p>§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente</p>

<p>arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.</p>	<p>de notificação ou exigência sob pena de formulação de exigência. §3º A exigência formulada deverá ser respondida no prazo de 60 (sessenta) dias, 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>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.</p>	
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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).</p>	

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. 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 entregue apresentado, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, mediante requerimento da parte e pagamento de contribuição específica, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo apresentação do pedido.</p>

<p>Comentários: 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 definitivamente arquivado. [...]</p> <p>§ 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>
<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>	
<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>§ 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.</p> <p>§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.</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> <p>§ 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.</p> <p>§ 4º O pedido de registro poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, três meses contados do arquivamento, mediante</p>

	<p>pagamento de uma retribuição específica e simultâneo cumprimento da exigência formulada, sob pena de arquivamento definitivo.</p> <p>§ 4º Não atendido o disposto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.</p>
<p>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 <i>backlog</i> 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 <i>backlog</i> e insegurança jurídica para terceiros.</p>	

Conclusão

Os resultados apresentados neste relatório são fruto do esforço coletivo e comprometimento dos participantes do Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo da propriedade intelectual e dos Diálogos Técnicos do GIPI organizados para discutir os temas mapeados e selecionados para análise.

Ao todo, foram consideradas e avaliadas 63 propostas durante os trabalhos do GT. Foram 46 propostas de alteração normativa e 17 propostas de ajustes administrativos e processuais. Houve consenso em torno de 47 das propostas consideradas e com relação a 16 não foi possível formar consenso.

O maior nível de dissenso registrou-se em relação às propostas para atualização de dispositivos normativos do direito de patentes. Enquanto os participantes discordaram incisivamente com relação à patenteabilidade, divisão de pedidos, emenda de pedidos e necessidade de ajuste no prazo de vigência das patentes, eles concordaram quanto à necessidade de garantir ao INPI às condições orçamentárias e financeiras para exercer suas atividades e à necessidade de difundir o conhecimento sobre propriedade intelectual como forma de estimular o uso da proteção patentária.

Quanto aos demais temas, registrou-se alto grau de consenso nas propostas resultantes das discussões, com algumas exceções pontuais. A partir desses resultados, é possível inferir, em primeira análise, que seria oportuno e conveniente considerar as propostas apresentadas em torno das quais houve consenso entre os participantes, sejam elas normativas (de nível legal ou infralegal) ou administrativas.

Como próximos passos, a partir da conclusão dos trabalhos do GT, planeja-se:

1. Apresentar o resultado do Grupo Técnico ao GIPI;
2. Avaliar e refletir sobre os resultados alcançados para identificar aqueles que devem avançar como proposta de governo;
3. Aprofundar análise de impacto regulatório no que for necessário;
4. Realizar consulta pública; e
5. Encaminhar proposta de atualização normativa.

Anexo

Links de acesso aos relatórios dos Diálogos Técnicos

1. [Relatório do Diálogo Técnico Patentes 1](#)
2. [Relatório do Diálogo Técnico Patentes 2](#)
3. [Relatório do Diálogo Técnico Patentes 3](#)
4. [Relatório do Diálogo Técnico Patentes 4](#)
5. [Relatório do Diálogo Técnico Contratos 1](#)
6. [Relatório do Diálogo Técnico Contratos 2](#)
7. [Relatório do Diálogo Técnico Contratos 3](#)
8. [Relatório do Diálogo Técnico Marcas 1](#)
9. [Relatório do Diálogo Técnico Marcas 2](#)
10. [Relatório do Diálogo Técnico Marcas 3](#)
11. [Relatório do Diálogo Técnico Desenhos Industriais](#)
12. [Relatório 1 do Diálogo Técnico Indicações Geográficas](#)
13. [Relatório 2 do Diálogo Técnico Indicações Geográficas](#)
14. [Relatório do Diálogo Técnico Outras Disposições da LPI](#)