



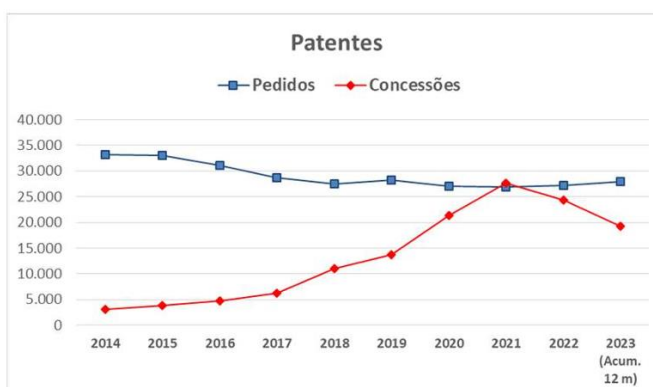
## POSICIONAMENTO SOBRE PROPOSTA SUBSTITUTIVA AO PL 2210/2022

As entidades abaixo subscritas, representantes de parcela substancial das empresas inovadoras presentes no Brasil e as respectivas associações, trazem a conhecimento dos Ilustres Senadores e Senadoras da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática **posicionamento contrário à redação dos artigos 32 e 33 constantes** da proposta substitutiva ao PL 2210/2022, aprovado na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) em 18.04.24, e outros temas tais como explorados abaixo.

### I. Representatividade das Entidades Subscritas

Preliminarmente cumpre observar que as entidades que subscrevem este posicionamento representam parcela significativa das empresas inovadoras que atuam no País e, portanto, dependentes do sistema de propriedade intelectual brasileiro.

É importante ressaltar que o Brasil sofre nos últimos 10 anos queda constante do número de depósito de patentes perante ao INPI. Em 2023 foram 27.918 pedidos protocolados<sup>1</sup>.



Aliás, de 2013 a 2023 o Brasil sofreu uma redução do número de patentes depositadas (requeridas) junto ao INPI da ordem de 20%, enquanto o nº global

<sup>1</sup> Dados do INPI – Boletim Mensal da Propriedade Industrial de Dezembro 2023 disponível em [www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-pi\\_resultados-de-dezembro-2023-1.pdf](http://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-pi_resultados-de-dezembro-2023-1.pdf)



de patentes depositadas anualmente aumentou de 2,6 milhões em 2013 para 3,5 milhões em 2022, ou seja, houve um aumento de 34%<sup>2</sup>! Esses números preocupantes demonstram a defasagem tecnológica brasileira, uma decorrência, dentre outros motivos, da excessiva demora do INPI ao examinar patentes, que é causada pela carência de meios adequados para a autarquia, e não por supostas ineficiências no sistema da atual lei.

Dos 100 maiores depositantes no ano de 2023 **estão 64 empresas representando a iniciativa privada**. Dificultar o processo de registro de patentes ou ainda distanciar a lei brasileira de sistemas internacionais é arriscar afastar os inventores do mercado nacional, impedindo a sociedade brasileira de se beneficiar de produtos e processos mais inovadores.

## II. O PL 2210 e a Emenda Substitutiva proposta

Anteriormente PL nº 10.920/2018 de autoria do Dep. Julio Lopes (PP/RJ e Frente Parlamentar Mista em Defesa da Propriedade Intelectual e Combate à Pirataria), o texto que ora se coloca para apreciação desta CCT foi aprovado na Câmara dos Deputados em 07.07.21.

Naquele contexto, o PL já havia sido alvo de grande debate na casa originadora uma vez que seu texto original versava sobre alterações à Lei de Propriedade Industrial (LPI – Lei 9.279/96<sup>3</sup>) especificamente relacionadas ao registro de **marcas** no Brasil e ao necessário ajuste para que o país fosse signatário do Protocolo de Madrid. Contudo, a versão final aprovada e submetida ao Senado Federal já continha propostas para alteração também das disposições da LPI relacionadas a **patentes com proposta de alteração do art. 32 da LPI**.

Recebido em 10.08.2022 no Senado Federal, houve posterior direcionamento para CRE e designação da relatoria do Sen. Jaques Wagner em março de 2023. Àquele momento, cabe esclarecer, o Grupo Interministerial de Propriedade Industrial – GIPI<sup>4</sup> havia acabado de concluir diferentes Grupos Técnicos que

---

<sup>2</sup> Dados da OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual – “World Intellectual Property Indicators”, edições de 2014 e 2023.

<sup>3</sup> A LPI é uma das leis em vigor que regulam os direitos de propriedade intelectual no Brasil e determina o arcabouço jurídico nacional para concessão de registro de marcas, desenhos industriais, patentes e indicações geográficas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, além de regular outros temas como contratos de transferência de tecnologia e crimes de concorrência desleal.

<sup>4</sup> O GIPI é liderado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria Comércio e Serviços e conta com representantes de vários outros Ministérios, órgãos de Estado e representantes da sociedade civil, dentre



debateram quanto a conveniência de realizar alterações à LPI, no contexto da concretização da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual<sup>5</sup>. Entretanto, esses grupos não conseguiram chegar a um consenso sobre o assunto.

Posteriormente à tais debates dos Grupos Técnicos do GIPI, houve ainda no ano de 2023 a realização pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI de Tomada de Subsídios 01/2023 sobre eventual necessidade e conveniência de alteração aos arts. 32 e 33 da LPI. A justificativa colocada para a TS foi '*reduzir o prazo de processamento e decisão dos pedidos de patente.*'

Sob este contexto histórico, no dia 08.04.2024 foi apresentada Emenda Substitutiva ao PL 2210 e sua subsequente aprovação em 18.04.2024. **Contudo, a proposta ora trazida para apreciação da CCT em muito difere da proposta original.**

Se na proposta original buscava-se dar nova redação a 04 artigos da LPI e inserir no regime brasileiro o pedido provisório de patentes (novos artigos 19-A e 19-B), a Emenda Substitutiva apresentada defende alteração de 09 artigos, a inserção de 04 novos artigos e revogação de dispositivos de outros 04 artigos vigentes. Ademais, determina que as alterações propostas seriam imediatamente aplicáveis aos pedidos de patentes e marcas protocolados na data da entrada em vigor do novo texto legal.

Em resumo, a **Emenda Substitutiva promove radical mudança no regime de proteção aos direitos de propriedade intelectual no Brasil sem tempo para debate público qualificado para tanto.** Notadamente, algumas destas propostas, na visão das entidades subscritoras, não estão alinhadas a boas práticas internacionais ou ainda à clamores da sociedade especializada na matéria de propriedade intelectual, conforme se apontará neste posicionamento.

### III. A Importância dos arts. 32 e 33 e como devem ser alterados

Como colocado, as propostas de alterações aos arts. 32 e 33 colocadas na Emenda Substitutiva já passaram pelo debate público no contexto da Tomada de Subsídios 01/2023 do INPI.

---

as quais as entidades que ora subscrevem este posicionamento. Mais informações no site <https://www.gov.br/participamaisbrasil/-grupo-interministerial-de-propriedade-intelectual->

<sup>5</sup> Estabelecida pelo Decreto 10.886/21.



**Naquela ocasião, a maioria qualificada das 37 entidades se mostrou contrária à alteração dos artigos ora inseridos na Emenda Substitutiva<sup>6</sup>.**

Ao contrário, diversas entidades ali se colocaram favoráveis a, justamente, trazer mais clareza e confiabilidade na matéria propondo alterações que serviriam a esse propósito, e não o contrário, como se vê no atual texto da Emenda Substitutiva.

Em detalhe, apresentamos aqui a redação destes artigos e a proposta em tela:

Redação LPI Vigente	Redação da Emenda Substitutiva
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.	Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o início do exame técnico, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.
Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.	Art. 33. O exame técnico do pedido de patente poderá ser diferido em até 36 meses da data do depósito, a requerimento do depositante.

Se a olhos não técnicos, a mudança proposta pode parecer não trazer mais consequências, a realidade é que esta nova redação altera substancialmente a forma como se opera o trâmite da avaliação para registro de uma patente no Brasil.

**Começando pelo art. 33**, atualmente, o depositante de uma patente tem 36 meses para solicitar ao INPI que inicie a avaliação técnica do seu pedido. A

<sup>6</sup> Números disponibilizados pelo INPI indicam que: (A) 86% dos participantes entendem que o prazo de 36 meses é importante – incluídas todas as 13 empresas participantes; (B) 49% acham que o prazo ideal para requerimento de exame são 36 meses; 84% entendem que as modificações voluntárias são importantes, 57% já as realizou em pedidos de patentes; 59% são contrários à ampliação do prazo de modificação até a 1ª ação de exame. Em resumo, os participantes foram majoritariamente contrários às alterações ora propostas aos arts. 32 e 33. Todos os dados estão publicamente acessíveis no link [INPI divulga relatório de tomada pública de subsídios sobre patentes — Instituto Nacional da Propriedade Industrial \(www.gov.br\)](http://www.gov.br/inpi/divulga-relatorio-de-tomada-publica-de-subsidios-sobre-patentes).



mudança possibilitará ao INPI que essa avaliação técnica seja conduzida **de imediato**, salvo se houver pedido em contrário do depositante.

É o entendimento das entidades subscritoras que o prazo de 36 meses para o depositante no processo de pedido de patentes é fundamental. Neste intervalo, os depositantes costumam realizar alterações no pedido de acordo com pesquisas e a evolução no campo tecnológico relevante, que está em constante mudança e costuma influenciar decisivamente na redação e escopo final do pedido a ser examinado pelo INPI.

Se não fosse isso verdadeiro, não seria essa prática comum outras leis de países com sistemas de PI robustos e números de depósitos de patentes bastante superiores ao INPI como Alemanha (57.213 pedidos em 2022), China (1.619.268 pedidos em 2022) e Japão (289,530 pedidos em 2022)<sup>7</sup>.

Em outras palavras, os depositantes se valem desse prazo para aprimorar o pedido depositado e aumentar suas chances de concessão pelo INPI, especialmente em vista do constante avanço da tecnologia nas mais diversas áreas de conhecimento. Alterar a lógica de decisão sobre quando será iniciado o exame técnico pelo INPI prejudica o depositante. **Manter a possibilidade de requerer antes, mas não a obrigatoriedade, é o caminho mais harmonioso e seguro para sistemas que privilegiam a proteção patentária.**

No Brasil, se pautando pelos números é isso que acontece: dados levantados do sistema do INPI indicam, em média, os depositantes usam aproximadamente 22 meses para solicitar o exame técnico. Além disso, descontado este período do tempo entre o depósito do pedido no INPI (seja por depositante nacional, seja por requerimento da fase nacional de pedido depositado via PCT) e a data média do 1º exame técnico realizado pela autarquia, **denota-se que o INPI ainda demora 4 anos e 8 meses aproximadamente para iniciar o exame do pedido.** Ou seja, não há nem justificativas que esse prazo atual de 36 meses pudesse ser uma causa do backlog de patentes que o INPI visa reduzir para 2 anos.

Melhor proposta seria, portanto, alterar a redação do art. 33 para remover as possibilidades de terceiros, que não o próprio depositante, de requerer o exame técnico ao INPI, conforme proposta abaixo:

---

<sup>7</sup> Números extraídos da base de dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI: – <https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=221> acesso em 24.04.2024



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

**Quanto ao art. 32**, a questão se refere à possibilidade de o depositante realizar alterações ao pedido de patente originalmente apresentado. Pela proposta da Emenda Substitutiva, combinada com a redação proposta do art. 33, essas alterações seriam proibidas após o INPI iniciar a avaliação técnica do pedido – o que pode acontecer, como demonstrado acima, **imediatamente**.

A comunidade da propriedade intelectual que participou da Tomada de Subsídios no ano passado confirmou que é muito importante para o depositante poder realizar alterações ao pedido. Atualmente o INPI aceita alterações aos pedidos de patentes apresentados durante o processo de análise. Embora a legislação contemple a implementação de todos os dispositivos pertinentes do exame inicial, incluindo a oportunidade de submeter documentos e emendar o pedido de patente durante a etapa de recurso, conforme apropriado, há disputa interpretativa quanto a possibilidade de alteração do pedido de patente na fase recursal o que já traz substancial incerteza ao processo e existem casos que são judicializados, ocasionando muita insegurança a todo processo. A lacuna na LPI sobre qual seria o prazo exato para se permitir tais alterações é vista como uma falha da lei e foi objeto de amplo debate perante ao GIPI no Grupo de Patentes 2.

A proposta pretendida para o art. 32 não resolve o problema e ainda **permitiria que, caso o exame ocorresse imediatamente, nenhuma alteração pudesse ser realizada pelo depositante**. Restringir o legítimo direito do inventor de alterar o pedido de patente (dentro da matéria originalmente revelada) dificulta e muitas vezes impede a proteção de suas invenções. O Brasil seria, com tais alterações e por força legal, um destino menos receptivo à dinâmica das evoluções tecnológicas e teria, conseqüentemente, menos atratividade para depósito de patentes.

Nesse sentido, é imperioso lembrar que o depósito do pedido de patente é frequentemente realizado em um momento preliminar do desenvolvimento da invenção, a fim de assegurar a data de prioridade para o inventor. É natural, para não dizer quase inevitável, que após 36 meses a invenção possa ser melhor definida, o que deve ser permitido, desde que dentro do escopo da matéria já revelada no ato do depósito.





E é preciso atenção especial para compreensão dos impactos aqui: **não existe segunda chance no sistema de patentes**. Se uma patente, tal qual requerida, não for concedida pelo INPI no primeiro pedido ela jamais será. Isso porque a invenção que se buscava proteger já terá sido publicada e, portanto, de conhecimento e domínio da comunidade científica. Logo, não permitir realizar emendas é demasiadamente dificultar a obtenção da patente e, no caso de concessão da referida patente, enfraquecer o respectivo direito, o que inviabiliza (na prática, impede) que sejam realizados os investimentos para a sua exploração, algo beneficiaria a toda a sociedade brasileira.

Quais efeitos negativos teria a sociedade brasileira? Um contundente exemplo: caso a redação proposta para o art. 32 da LPI estivesse em vigor, a patente da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP para o medicamento VONAU FLASH – PI0403668-9 – jamais teria sido concedida. E esta patente foi responsável pelos maiores valores de royalties já recebidos pela Universidade em licenciamento para produção por um laboratório farmacêutico nacional<sup>8</sup> - algo na monta de R\$ 17,3 milhões de reais em 5 anos.

Outra patente que pode não ser concedida caso a redação para o art. 32 da LPI seja aprovada é a BR102017015955-8 da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) relacionada à vacina Calixcoca, que é indicada contra dependência de crack e cocaína. Tal invenção já ganhou prêmio de inovação médica<sup>9</sup>. O exame da patente correspondente já começou nos Estados Unidos e, lá, a UFMG realizou emendas durante o exame que a nova redação visa proibir.

Em síntese: tanto a redação atual (dadas as incertezas interpretativas) quanto a proposta não são favoráveis ao desenvolvimento de ambiente de proteção patentária seguro e harmonizado a escritórios internacionais. O que está correlacionado a não favorecer o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil.

E isso é dizer o óbvio: afinal **os 5 maiores escritórios de PI do mundo (Europa, Japão, China, Coreia do Sul e Estados Unidos) trabalham com a possibilidade de se realizar alterações ao pedido de patente após o requerimento de exame.**

---

<sup>8</sup> Conforme reportagem disponível em <https://www.inovacao.usp.br/sabia-que-um-remedio-para-enjoo-traz-90-dos-royalties-que-a-usp-recebe/> e <https://www.poder360.com.br/saude/vonau-rendeu-r-30-mi-a-usp-diz-farmaceutico-que-criou-remedio/#:~:text=O%20Vonau%20teve%20faturamento%20de,s%C3%A3o%20as%20titulares%20da%20patente.>

<sup>9</sup> <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/calixcoca-vence-categoria-de-terapias-e-tratamentos-inovadores-em-premio-de-inovacao-medica#:~:text=A%20Calixcoca%20induz%20o%20sistema,n%C3%A3o%20passa%20pela%20barreira%20hematoencef%C3%A1lica> – acesso em 24.04.204



E em todos os casos, estes escritórios trabalham com tempo de processamento de pedidos de patente (backlog) substancialmente menor do que o Brasil. Não faz sentido que haja, portanto, tal alteração legislativa muito menos apoiada por órgão cuja visão declarada em seu planejamento estratégico é ter *'consolidar-se como escritório de propriedade industrial de classe mundial, reconhecido pela inovação, qualidade, eficiência e segurança jurídica...'*<sup>10</sup>

Para solucionar tais questões, se apresenta a seguinte redação para o dito art. 32:

*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.*

*Parágrafo único. Iniciado o exame substantivo, o depositante poderá apresentar até cinco petições de emendas de forma voluntária exceto se para correção de erros óbvios, inclusive por apostilamento na carta-patente.*

Essa proposta harmoniza o sistema de patentes brasileiro ao sistema internacional: traz clareza ao depositante o direito de alterar o pedido de patente antes e durante o exame pelo INPI desde que para pleitear matéria dentro da originalmente requerida. Ainda limita o número de emendas (o que não existe atualmente) para garantir previsibilidade à sociedade e ao INPI na administração dos recursos humanos envolvidos no exame técnico.

**Não se busca permitir reinventar o pedido de patente integralmente, mas trazer adaptações e modificações ao que foi inicialmente publicado para melhor alcançar termos que sejam favoráveis à concessão de um direito de**

---

<sup>10</sup> Plano de Ação 2024 INPI disponível em [www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/arquivos/plano-de-acao/2024/pa2024.pdf](http://www.gov.br/inpi/pt-br/governanca/planejamento-estrategico/arquivos/plano-de-acao/2024/pa2024.pdf)





**patente de forte proteção.** Lembrando que a proteção de inventos industriais é direito constitucionalmente garantido por força do Art. 5º, XXIX, da CRFB/1988.

#### **IV. Demais alterações positivas à LPI**

Por fim, e aproveitando o ensejo do mesmo exemplo acima, as entidades aqui representadas apresentam posicionamento sobre alteração à LPI que afirmativamente traria benefícios ao sistema de propriedade intelectual brasileiro. A avaliação do processo de **registro da patente do medicamento VONAU FLASH mencionado acima revela que o INPI demorou excessivos 13 anos e meio para ser concedida.**

O histórico backlog do INPI tem sido combatido nos últimos anos com resultados bastante satisfatórios. Mas permanecem prazos ainda largos de processamento de pedidos para áreas específicas de setores importantes como telecomunicações, farmacêuticos e biofarmacêuticos e bioquímicos. E não serão as propostas aqui colocadas que trarão a mágica solução de resolver o backlog.

Urge que a lei vigente seja amendada para que haja previsão legal específica e clara quanto possibilidade de ajuste do prazo da patente concedida em situações de excessivo atraso por parte do órgão estatal. Em esteira como se vê em outros países (EUA, Chile, México, Coréia do Sul, Europa), cabe ao Brasil prever em lei ajuste proporcional do atraso verificado quando este não é culpa do depositante que procura proteger sua invenção no país.

Neste sentido, apresentamos proposta de redação para o atual art. 40 da LPI, nos termos abaixo:

*Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.*

*§ 1º Em caso de atraso irrazoável e injustificado do INPI para iniciar e/ou concluir o exame, o INPI, a pedido da titular da patente, ajustará o prazo de vigência de acordo com o atraso, em processo administrativo para tal avaliação.*



*§ 2º O prazo para a titular da patente requerer ao INPI o ajuste do prazo de vigência é de 60 (sessenta) dias a contar da data de concessão da patente.*

*§3º A compensação de prazo prevista no caput será limitada ao total máximo de 5 (cinco) anos, seja quando a compensação for concedida pela via administrativa, em qualquer hipótese.*

*§4º O processo administrativo de compensação de prazo será previsto em regulamento, cabendo ao INPI a definição sobre prazo razoável para conclusão de exame.*

*§ 5º Para as patentes já concedidas e ainda não expiradas, os titulares podem, em até 60 (sessenta) a contar da entrada em vigor da presente lei, requerer o prazo de vigência de forma diretamente proporcional ao atraso do INPI.*

O debate da alteração da LPI é necessário e urgente para que o país possa se consolidar dentre as nações mais inovadoras no mundo e adequadamente proteger as invenções científicas que queiram estar em nosso território. As entidades aqui representadas estão comprometidas em trabalhar para que esse debate seja qualificado e em prol do desenvolvimento científico, social e econômico do país.

São Paulo, 29 de abril de 2024

ABPI – Associação Brasileira de Propriedade Intelectual

ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual

Croplife Brasil

Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa