



Ofício ABAPI/ABPI-17042024

**COMENTÁRIOS SOBRE A PROPOSTA DE REDAÇÃO DO ART. 32 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
LPI PELO PL Nº 2.210/2022****SUMÁRIO**

| | |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ART. 32 DA LPI..... | 2 |
| 2. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA PROPOSTA | 2 |
| 3. PROPOSTA DE MELHOR REDAÇÃO PARA O ART. 32 DA LPI..... | 3 |
| 4. IMPACTOS POSITIVOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA PROPOSTA..... | 4 |



Ofício ABAPI/ABPI-17042024

1. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO ART. 32 DA LPI

A COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL do SENADO FEDERAL, por meio do parecer elaborado pelo i. senador JAQUES WAGNER datado de 08.04.2024, aprovou o Projeto de Lei nº 2.210/2022, com redação diferente.

O PL nº 2.210/2022 da CÂMARA DOS DEPUTADOS FEDERAIS busca alterar a LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LPI (Lei nº 9.279/1996), para, por exemplo, alterar a redação do art. 32 e, assim, modificar procedimentos de exame de patentes:

| Art. 32 | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Redação atual | Redação do PL nº | Redação do parecer da |
| 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 expressa no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput do art. 19 desta Lei. | 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 expressa no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput do art. 19 desta Lei. | 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. |

2. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS DA PROPOSTA

A proposta de redação para o art. 32 da LPI tanto do PL nº 2.210/2022 quanto do parecer da CRE não resolvem os principais problemas na atual redação, a saber:

- Insegurança jurídica acerca do tipo de emenda aceitável durante o exame de pedido de patente;
- Desalinhamento do sistema de patentes brasileiro às melhores práticas adotadas internacionalmente por diversos escritórios de patente;
- Desestímulo ao depósito de pedidos de patente; e
- Restrição do legítimo direito de emendar o quadro reivindicatório dentro da matéria originalmente revelada dificulta e muitas vezes impede que os inovadores consigam proteger (ou manter proteção) suas invenções.



Ofício ABAPI/ABPI-17042024

Para dar concretude ao último ponto, esclarece-se que, caso as redações propostas para o art. 32 da LPI estivessem em vigor, a patente da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – USP para o medicamento VONAU FLASH – PI0403668-9 – jamais teria sido concedida.

Além disso, em decorrência da atual redação do art. 32 da LPI, inventores e empresas nacionais não conseguem obter patentes. Exemplos: BR102014002693-2 do Daniel Espig e BR102016017627-1 da Multiplus Engenharia e Consultoria Ltda; BR102020000408-5 do Reynaldo Dias de Moraes e Silva; BR122019015613-1 da empresa Biotecam Assessoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental Ltda.

3. PROPOSTA DE MELHOR REDAÇÃO PARA O ART. 32 DA LPI

Para solucionar os aludidos problemas e, ato contínuo, tornar o Brasil ainda mais atrativo para investimentos estrangeiros e incentivar a inovação nacional, é necessária 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 de redação alinha o sistema de patentes brasileiro ao sistema internacional¹ ao positivar preciso e claramente o direito de emendar o quadro reivindicatório antes e durante o exame de um pedido de patente desde que para pleitear matéria dentro daquela originalmente revelada, ou seja, descrita no relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e, se for o caso, desenhos.

A oportunidade de dar melhor forma à invenção reivindicada durante o exame de um pedido de patente é medida necessária para permitir que a garantia constitucional

¹ Países que aceitam a realização de emendas durante o exame de pedidos de patente: (i) Europa: artigo 94, item (3) e 123, da Convenção de Patentes da Europa (European Patent Convention – EPC); (ii) Estados Unidos: 37 CFR 1.121 item (c) - Manner of making amendments in application; (iii) Japão: Ato n. 121 de 1959, artigo 17bis(1).



Ofício ABAPI/ABPI-17042024

de obter proteção por patente seja alcançada (art. 5º, XXIX, da CRFB/1988), principalmente pelo fato de não existir segunda chance no sistema de patentes.

No sistema de patentes, a fase de exame serve para que o depositante, adeque, quando necessário, suas reivindicações para que a patente possa ser concedida em conformidade com a lei.

4. IMPACTOS POSITIVOS ECONÔMICOS E SOCIAIS DA PROPOSTA

- Eliminação da insegurança jurídica acerca do tipo de emenda aceitável durante o exame de pedido de patente.
- Diminuição de ações judiciais questionando a validade de patentes concedidas pelo INPI sob o argumento de que emendas supostamente indevidas teriam sido efetuadas durante o exame.
- Exame do INPI se tornará mais eficiente, mais célere e ainda melhor já que os examinadores não precisarão ficar mais discutindo sobre quais emendas no quadro reivindicatório seriam ou não aceitáveis.
- Aumento do número de patentes concedidas e expectativa de crescimento de investimento em pesquisa e inovação e, por conseguinte, maior desenvolvimento social e tecnológico do país, inclusive com a chegada de novos medicamentos.
- Não se pode perder de vista que o sistema de patentes fornece os incentivos necessários à inovação, ajudando a garantir que as empresas inovadoras, que investem em produtos que melhoram e, em determinados casos, também salvam vidas, tenham a oportunidade de ser recompensadas pelos seus investimentos, garantindo assim os recursos para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dando esperança para os pacientes que aguardam os medicamentos inovadores de amanhã.

Gabriel Di Blasi Júnior
Presidente da ABAPI
Associação Brasileira dos
Agentes da Propriedade
Industrial

Gabriel F. Leonards
Presidente da ABPI
Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual

Gustavo de Freitas Moraes
Coordenador da Comissão de
Advocacy da ABPI
Associação Brasileira da
Propriedade Intelectual