

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**

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

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 JAKES 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 revelada no pedido.	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 internacional<sup>1</sup> ao positivar precisa 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

<sup>1</sup> 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).

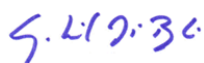
Ofício ABAPI/ABPI-17042024

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. Leonardos**  
Presidente da ABPI  
Associação Brasileira da  
Propriedade Intelectual



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