

Proposta de norma para redução do *backlog* de patentes

Luiz Otávio Pimentel

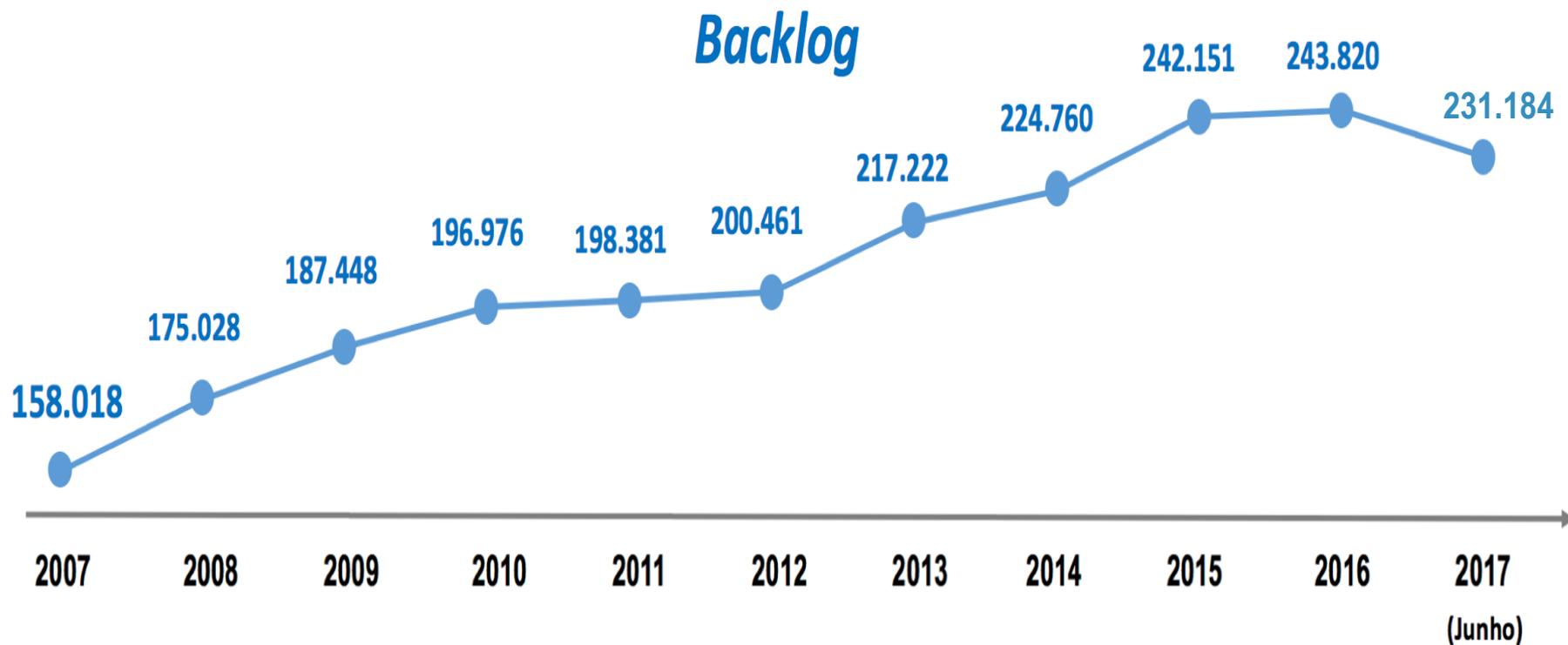
Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial

CNI, MEI, São Paulo, 7 de agosto de 2017

Sumário

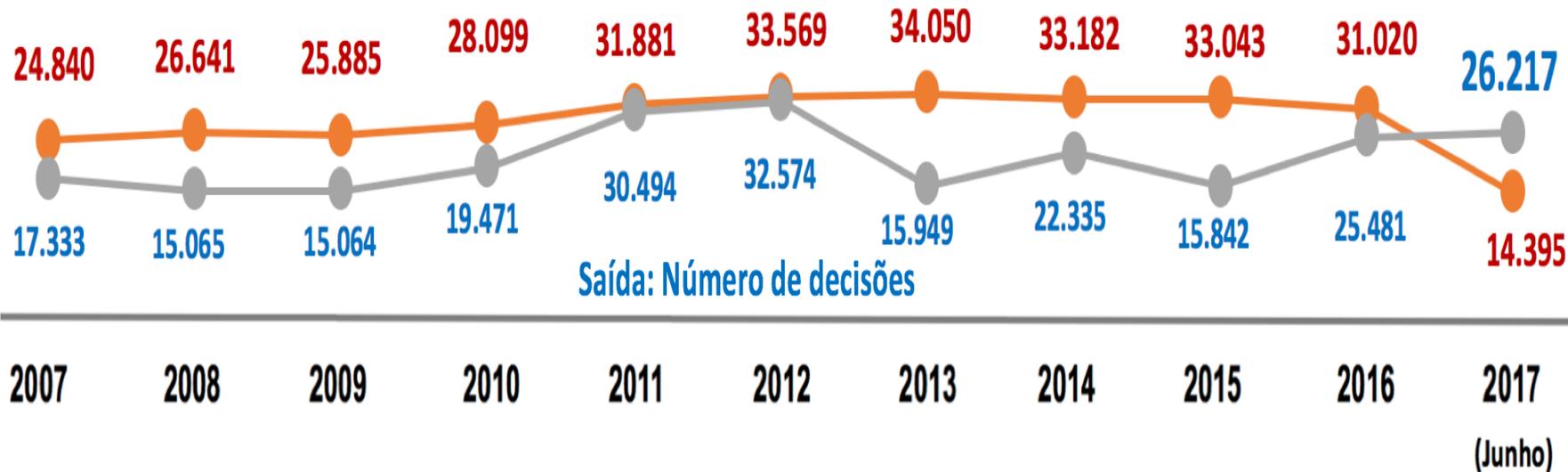
- 1 Gráficos de verificação do estoque, entrada e saída de pedidos de patentes
- 2 Principais alternativas analisadas
- 3 Proposta de norma para simplificar temporariamente o exame de patentes

NÚMERO DE PEDIDOS DE PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELOS DE UTILIDADE



Fonte: INPI/DIREX/AECON.

Entrada: Número de pedidos

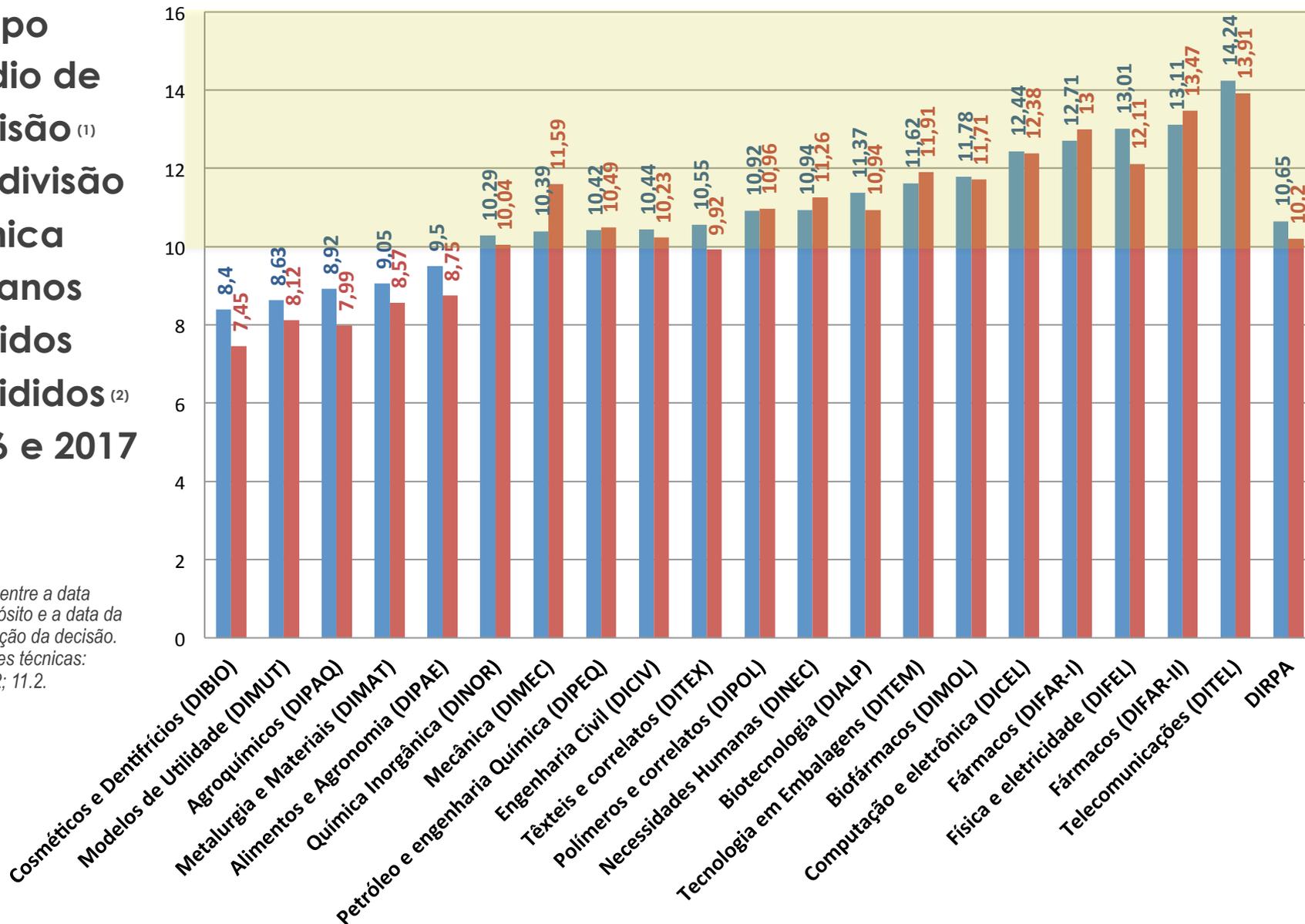


Fonte: INPI/DIREX/AECON.

Tempo médio de decisão⁽¹⁾ por divisão técnica em anos pedidos decididos⁽²⁾ 2016 e 2017

(1) Tempo entre a data de depósito e a data da publicação da decisão.

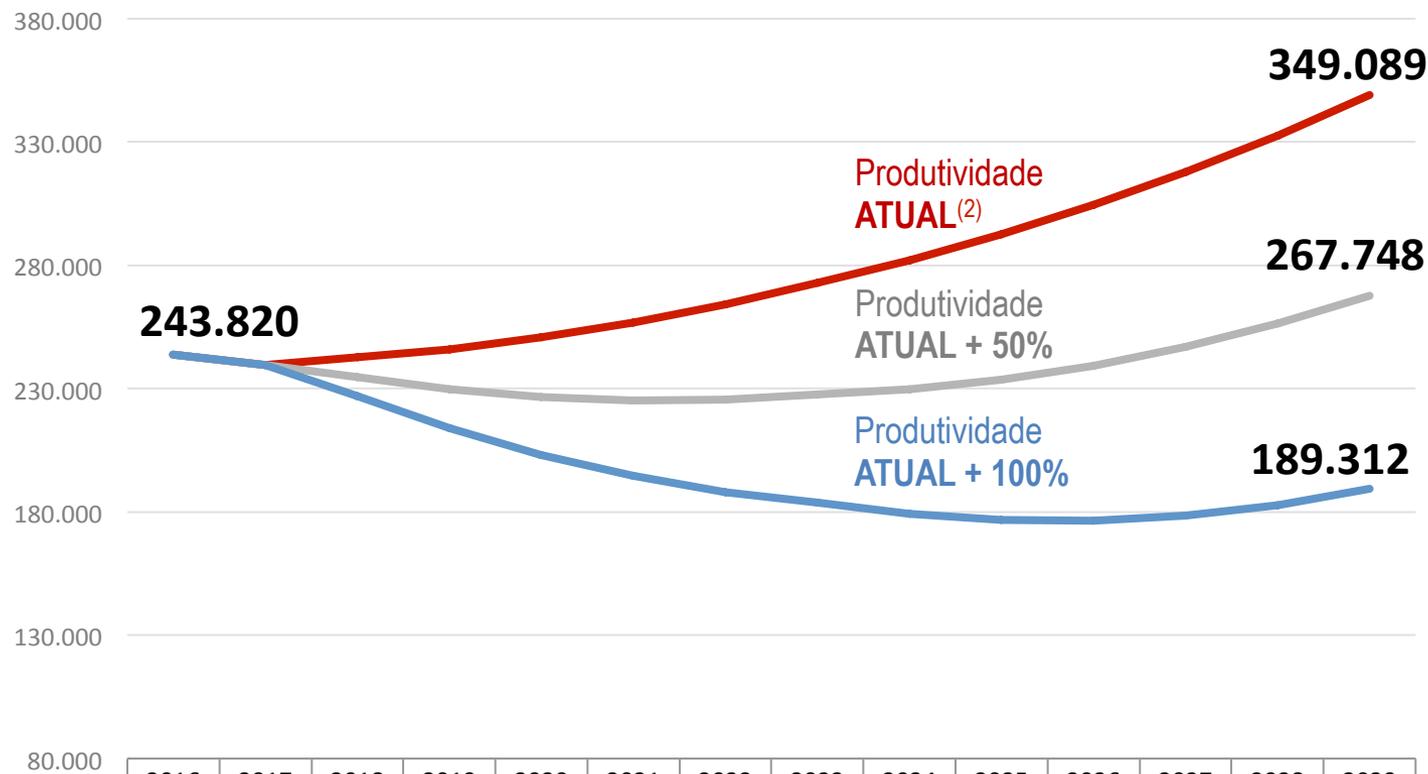
(2) Decisões técnicas:
9.1; 9.2; 11.2.



Fonte: INPI/DIRPA.

■ 2016 ■ 2017

CENÁRIOS DE BACKLOG ⁽¹⁾



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Produtividade 55 - atual	243.820	239.404	242.604	245.950	250.638	256.686	264.114	272.938	281.969	292.437	304.361	317.764	332.665	349.089
Produtividade 83 (atual +50%)	243.820	239.404	234.568	229.660	226.480	225.046	225.375	227.486	229.574	233.482	239.233	246.846	256.343	267.748
Produtividade 110 (atual +100%)	243.820	239.404	226.818	213.952	203.185	194.535	188.020	183.658	179.049	176.633	176.430	178.461	182.747	189.312

(1) Decisões em exame técnico por examinador por ano, 1ª Instância.

(2) Meta do Plano de Ação do INPI para 2017: 55 decisões em exame técnico por examinador por ano.

Fonte: INPI/DIREX/CGPE.

Backlog: solução tradicional

Ganho de escala:

- Contratação de **687** servidores;
- Contratação de **120** terceirizados por 1 ano;
- Prazo para equacionar problema: **8** anos;

Gargalos:

- Custo fiscal superior **R\$ 1** bilhão período 8 anos (custo prolongado pela vida funcional do servidor);
- Elevada ociosidade a partir do **9º** ano.

Backlog: solução alternativa revalidação IP5 ou ISA-IPEA

- Revalidação de patentes concedidas no exterior tem escopo limitado: cerca de **55%** do backlog
- Discriminação no tratamento entre nacional e estrangeiro;
- Depende de engenharia jurídica no processo de validação, não é possível indeferimento automático;
- Tratamento dos **45%** dos pedidos remanescentes, que permaneceriam sem título.

Backlog: solução alternativa **terceirização do exame**

- Contratação de pessoas físicas ou jurídica
- Declaração de inconstitucionalidade no STF (caso concreto):

Exame de pedido de patente e de registro marcário constitui atividade finalística do INPI, logo somente servidor concursado pode exercê-la.

*Nota: Acórdão relato Ministro Moreira Alves, ADI 2.380-2;
Acórdão relato Ministro Maurício Corrêa, ADI 2.125-7;
Acórdão relato Ministro Sydney Sanches, ADI 1.567-2.*

Backlog: solução extraordinária procedimento simplificado e temporário

- **Regime simplificado de deferimento**
- **Somente *backlog* atual**
- **Salvaguardas para o usuário e para o mercado**
 - Contratação de 163 servidores;
 - Contratação de 40 terceirizados durante três anos;
- **Prazo para equacionar problema: até 2020**
- **Custo: R\$ 92 milhões x 3 anos**
(o custo se prolonga por toda a vida funcional do servidor)

Procedimento simplificado

Escopo:

- pedidos de patentes pendentes de exame: quando não foi publicado parecer técnico

Exceções:

- produtos e processos farmacêuticos^(*)
- certificados de adição
- pedidos divididos originados de pedidos de patentes previamente examinados
- se houver subsídios

* Farmacêuticos: existem 23.000 pedidos de patentes para serem enviados à ANVISA.

Procedimento simplificado

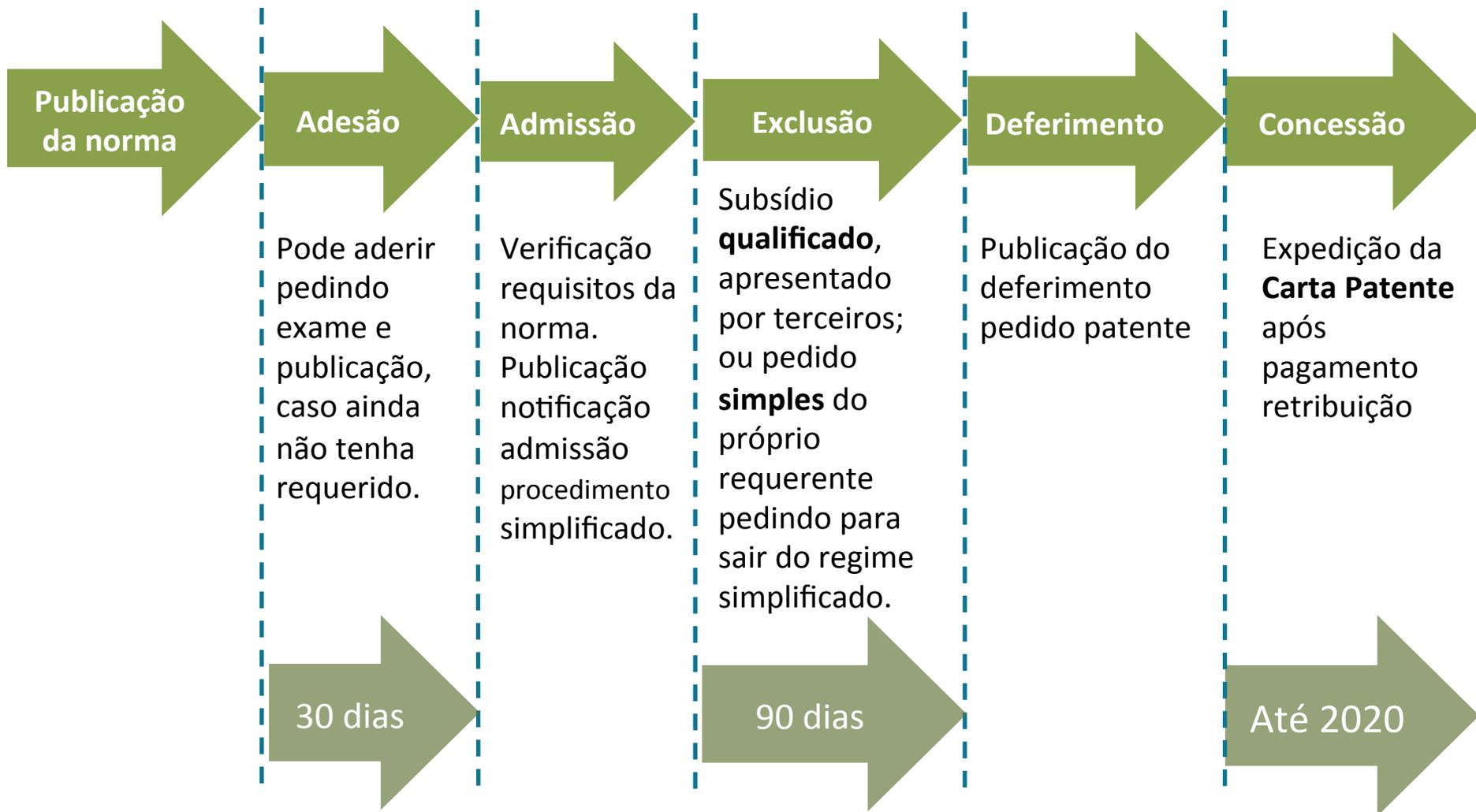
Concessão **simplificada**: deferimento do pedido de patente com o quadro reivindicatório tal como requerido

Concessão **não simplificada**, seguirá rito normal, pedido de exame continuará na fila

Procedimento simplificado salvaguardas

- Deferimento de todos os pedidos do *backlog*
- Expedição das cartas patentes até 2020
- Possibilidade de saída do regime por simples solicitação do usuário, assegurando a qualidade-padrão de exame aos que desejarem;
- Possibilidade de subsídios qualificado por qualquer interessado, prazo de 90 dias, oferecendo ao mercado mecanismos de auto ajuste.

Solução simplificada: proposta de fluxo



Procedimento simplificado requisitos para concessão

- Protocolo do depósito do pedido de patente ou do requerimento de entrada na fase nacional realizado até a data da publicação da norma;
- Requerimento de publicação e
- Requerimento de exame do pedido de patente até 30 dias da data de publicação da norma;
- Ausência de subsídio ao exame (art. 31, LPI);
- Pagamento das retribuições anuais em dia;
- Não ter sido publicado parecer de exame técnico (art. 35 da LPI).

Procedimento simplificado

necessariamente é parte de um conjunto de medidas

- A solução extraordinária visa o estoque
- Deve ser implementada em conjunto com outras medidas para racionalizar o futuro do fluxo corrente, de modo a garantir que a medida seja eficiente e não apresente reincidência
- O pacote de medidas deve incluir:
 - revisão de processos,
 - modernizar infraestrutura tecnológica e gestão RH,
 - incluir Plano de Carreira coerente,
 - etc.

Meta

- Estima-se que após a solução do problema do *backlog* o trâmite de um pedido de patente seja concluído em até 24 meses, a partir do pedido de exame.

Consulta pública sobre a proposta de norma até 21/08/2017

<http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/consultas-publicas>

Publicação no Diário Oficial da União, em 31 de julho de 2017

Obrigado!

Luiz Otávio Pimentel
Presidente do INPI