

Prezado Sr. Presidente,

Os Examinadores da DIPAT XII (antiga DIFEL) vêm por meio desta carta trazer algumas considerações que subsidiam **nossa avaliação quanto à inviabilidade** do projeto relacionado ao **“Plano de Ataque ao Backlog de Patentes”**, consubstanciado nas propostas de resoluções: Minuta de Resolução 6.21 e Minuta de Resolução 6.22, bem como apontar alguns caminhos para melhoria do fluxo processual de patentes com intuito de diminuir o Backlog, sempre com atendimento ao disposto na Lei de Propriedade Industrial (LPI).

**1) Considerações a respeito do “Plano de Ataque ao Backlog de Patentes”:**

Primeiramente cabe ressaltar que, para que se possa realizar uma análise tecnicamente adequada a respeito de produção ou produtividade dos examinadores de patentes, faz-se necessário o conhecimento/detalhamento das principais atividades efetivamente realizadas por um examinador de patentes no seu dia a dia. São elas:

1. **Etapa 1 (Análise Técnica Inicial)** - Ler o pedido de patente para identificar o objeto reivindicado, sinalizando os problemas referentes ao arcabouço documental, entre eles: unidade de invenção (Artigo 22), acréscimo de matéria (Artigo 32), matérias não consideradas como invenção (Artigo 10), matérias não passíveis de patente (Artigo 18), suficiência descritiva (Artigo 24) e clareza das reivindicações (Artigo 25) – **Equivalente a 30% do tempo de exame;**
2. **Etapa 2 (Busca de Anterioridades)** - Nesta etapa o examinador realiza duas atividades básicas – **Equivalentes, em conjunto, a 30% do exame:**
  - 2.1. **Aproveitamento das Buscas de outros Escritórios Internacionais:** Avaliação dos documentos da busca disponíveis pelo 6.20 (possivelmente 6.21 ou 6.22) para a verificação do estado da técnica, identificando os trechos importantes do documento, que serão utilizados na análise dos requisitos de patenteabilidade e tomada de decisão sobre a matéria examinada;
  - 2.2. **Realização de Buscas Suplementares:** caso as buscas internacionais sejam identificadas como insuficientes.
3. **Etapa 3 (Análise de Patenteabilidade)** – São analisados os três requisitos de patenteabilidade previstos no Artigo 8º da LPI: novidade (Artigo 11), atividade inventiva (Artigo 13) e aplicação industrial (Artigo 15) – **Equivalente a 30% do tempo de exame;**
4. **Etapas Administrativas/Acessórias** – Neste caso são consideradas as seguintes atividades – **Equivalentes, em conjunto, a 10% do exame:**
  - 4.1. Baixar os documentos do pedido de patente, por meio dos sistemas disponíveis pelo INPI;
  - 4.2. Verificar se a classificação está adequada para ser avaliada pela área técnica, realizando as devidas reclassificações quando necessário;
  - 4.3. Utilizar o sistema para cadastramento do parecer e agendamento de publicação na RPI.



A tabela 1 resume as principais atividades técnicas do exame e o esforço médio necessário para a realização de cada uma delas:

Etapas do Exame	Descrição	Esforço Médio
Etapa 1: Análise Técnica Inicial	Leitura e Entendimento do Pedido e Análise dos Artigos 10, 18, 22, 24, 25 e 32.	30%
Etapa 2: Busca de Anterioridades	2.1 Aproveitamento das buscas de outros escritórios; 2.2 Realização de Buscas Suplementares.	30%
Etapa 3: Análise de Patenteabilidade	Comparação das anterioridades com as características detalhadas específicas do pedido; e Avaliação dos Requisitos de Patenteabilidade.	30%
Etapas Administrativas/Acessórias	4.1 Download dos documentos por meio dos sistemas disponíveis pelo INPI; 4.2 Verificar se a classificação está adequada; 4.3 Cadastramento do parecer e agendamento de publicação na RPI pelo sistema.	10%

Tabela 1: Etapas e esforço médio para realização do exame.

Da análise da tabela 1 verifica-se claramente que, quando comparamos o “Plano de Ataque ao Backlog de Patentes” proposto com o atual Projeto 6.20 já em andamento, a única diferença seria a **obrigação da eliminação** da atividade referente à **Realização de Buscas Suplementares (Atividade 2.2 da Etapa 2)**, sendo que, **em muitos casos, tal atividade já não é realizada** pelo examinador. Como já mencionado, as buscas suplementares **só são executadas se necessário** no caso específico. Sendo assim, tais medidas irão **talvez** eliminar, em alguns casos (não foi realizado um estudo para verificação de quais e quantos), **uma pequena** parte do processo de exame técnico, ou seja, o ganho de produtividade com as novas medidas não tem respaldo para justificar o aumento na meta de produção proposto.

De todo o exposto, a única conclusão que se chega é que a retirada obrigatória desta etapa 2.2 (Buscas Suplementares) certamente **reduz muito menos do que 30%** do esforço de exame, sendo difícil obter sua exata mensuração sem um estudo aprofundado e análise das estatísticas do projeto 6.20. Em suma, o “Plano de Ataque ao Backlog de Patentes” proposto **não traz novidade** alguma em relação ao trabalho do examinador, exceto pela proibição da efetuação de buscas suplementares, o que, *per se*, não traz redução considerável no tempo de análise de um pedido de patente.

## 2) Observações:

**Obs. 1:** Os dados preliminares do pré-exame (despacho 6.20) são promissores, quando se observa o número de arquivamentos oriundos de um despacho 6.20 sem que haja necessidade de ação do examinador (despacho 11.5, bônus unicamente para o INPI, na DIPATXII – 28%) e o número de decisões sem necessidade de mais de uma ação do examinador (despacho 9.1 em primeiro exame – 43%); porém, não existem elementos (massa de dados suficiente) sobre os resultados oriundos do despacho 6.20 que permitam justificar alguma conclusão definitiva. Portanto, a **alteração de métricas de produtividade neste momento é inadequada e temerária**, pois não possui uma forte sustentação factual ou estatística.

**Obs. 2:** A **mudança no exame técnico** só poderá ser alterada com mudança formal das regras atuais (caso contrário, estaríamos desrespeitando a LPI, visto que o Examinador deve ter **segurança jurídica**).

**Obs. 3:** Ressalta-se que, seguindo **orientações dos gestores**, o **aproveitamento da busca externa já vem sendo realizado** pelos examinadores sempre que possível, sendo tal aproveitamento **responsável pelo aumento na quantidade de pareceres emitidos por**

**examinador nos últimos anos**, ou seja, os ganhos possíveis na produtividade pelo aproveitamento das buscas já foram incorporados às metas vigentes. Verifica-se que **os examinadores possuem pouquíssima margem para aumento na quantidade de pareceres emitidos**. Conseqüentemente, um **aumento drástico na meta resultará inevitavelmente em uma redução na gratificação**, que representa uma parcela significativa da remuneração do servidor (aproximadamente 30%). Desse modo, pelo que foi exposto, só nos resta concluir que qualquer aumento na meta levará a uma redução no salário do servidor.

**Obs. 4:** É importante ressaltar que com uma nova métrica visando a redução drástica do Backlog em 80%, **neste prazo não razoável de 2 anos, caso os Examinadores continuem realizando o exame técnico de acordo com a LPI**, com os Acordos Internacionais e com os principais escritórios de patente do mundo, haverá **impactos negativos e preocupantes** para os servidores, tais como:

- Redução de salário;
- Obstáculos para progressão e promoção;
- Obstáculos para avaliação de estágio probatório;
- Enfraquecimento do **projeto desenvolvido pelo corpo técnico** (pré-exame – Despacho 6.20);
- Muito provável redução do número de Examinadores em home-office, o que reduziria a produção do INPI, posto que tais examinadores já produzem 30% acima da meta exigida dos examinadores locais. Isto traria o efeito inverso ao desejado.

**Obs. 5:** Cabe salientar que, caso os examinadores não realizem todas as etapas devidas de exame, há um grande **perigo de termos a Carta-Patente incipiente**, cujo poder se presta puramente à reserva de mercado. Um aumento desta **reserva de mercado** é uma consequência grave e altamente indesejável, algo que deve ser estudado e combatido, como o próprio presidente citou em sua **Aula Magna** na Academia de Propriedade Intelectual do INPI.

### 3) Soluções para o Backlog:

Inicialmente, cabe destacar que a DIPAT XII possui profissionais com vasta **experiência** no exame técnico, possibilitando a emissão de pareceres de altíssima qualidade, alguns inclusive traduzidos para o inglês e **citados como subsídios ao longo do processo de exame do Escritório Europeu**. Além disso, contempla Examinadores que dedicaram e ainda dedicam os seus **trabalhos de Doutorado na Academia do INPI**, estudando tópicos de extrema relevância para o sistema de patente, tais como: Suficiência Descritiva, Atividade Inventiva, Clareza das Reivindicações, Gestão dos Ativos de PI e Balanceamento de Carga dos examinadores.

Os **servidores**, ao contrário do que é alegado por alguns gestores, também **querem combater o Backlog** e entendem que isto é um entrave para o desenvolvimento da indústria nacional. Tanto é assim que, em 2017, foi elaborado um documento com a contribuição do corpo técnico de examinadores para o combate ao Backlog. Tal documento, feito em duas semanas de intenso trabalho conjunto, está disponível na intranet e também está em posse da DIRPA e da Presidência do INPI. Este documento contém, inclusive, a proposta do pré-exame

(Despacho 6.20) que, dentre as muitas propostas apresentadas, foi a única realmente implementada, e que vem se mostrando eficiente e juridicamente segura. Portanto, a **aceleração do fluxo processual pelo despacho 6.20 teve origem dentre os próprios examinadores de patentes, o que demonstra a responsabilidade e engajamento dos examinadores** que são os únicos profissionais da atividade precípua do INPI.

Neste contexto, seguem algumas **sugestões** que podem promover melhorias, tanto no fluxo processual como na composição da gestão do INPI para proporcionar ambiente mais eficiente e o trabalho mais profícuo:

- Que sejam realizados estudos sérios permitindo diagnósticos da situação real de cada uma das divisões do INPI possibilitando a realização de planos factíveis de ataque ao Backlog e de ataque à demanda corrente que **sejam sustentáveis em uma janela temporal racional** e permitam uma **solução definitiva** para o INPI. As áreas técnicas do INPI apresentam peculiaridades diversas, exigindo eixos de atuação diversos, estando cada uma em um determinado estágio de Backlog. Sendo assim, atacar todas de maneira semelhante é ter certeza de erros graves já cometidos e mantidos, além de consequências imprevisíveis que poderiam ser evitadas. Há divisões que não necessitam de uma atuação tão enérgica, pois já estão no caminho gradual de redução do seu Backlog como, por exemplo, a própria DIPAT XII;
- **Manutenção do Projeto 6.20** nos moldes hoje executados, dado que aparentemente está trazendo consideráveis benefícios, até para que possamos ter uma massa de dados maior e realizarmos estudos aprofundados visando melhoria de processos e produtividade específicos nas divisões técnicas;
- Realização de **melhorias nos sistemas e otimização de processos** visando reduzir o pouco que ainda dá de esforço de exame relativo às **etapas administrativas/acessórias** conforme elencado na Tabela 1 do item 1;
- Estabelecimento de **metas de exame** de pedidos de patentes para **Chefes, Coordenadores e Diretor**, como forma de aumentar a produção do INPI e demonstrar aos examinadores que tais gestores são **parte integrante do processo e da equipe**, são **líderes pelo exemplo e desejam contribuir com o INPI**;
- Implantar a **meritocracia para a seleção dos cargos de Coordenação e Chefia** de forma a selecionar o mais capacitado, excluindo critérios políticos e o apadrinhamento na seleção de tais vagas;
- Estabelecimento de um **prazo/mandato definido para os cargos de gestão**, de modo a proporcionar rotatividade para que: (i) Os gestores não se distanciem tanto do trabalho realizado pela atividade fim do Instituto e possam ter consciência de que suas ações como gestores poderão causar impacto nas suas próprias atividades no futuro; e (ii) Os examinadores tenham a oportunidade de ter a experiência da gestão e também possam, por outro lado, ter consciência das dificuldades e necessidades que são exigidas nas atividades executadas pelos gestores.
- Embora saibamos da dificuldade quanto a novas contratações de servidores para o INPI, ressaltamos que um **planejamento a ser iniciado desde já é URGENTE**, dado que:
  - Em curto prazo, a **demanda corrente de pedidos tende a aumentar** em caso de um INPI ágil e sem Backlog;
  - Em médio prazo, mesmo com uma medida drástica de eliminação parcial ou de todo o estoque, sem uma mão de obra qualificada e em quantidade suficiente, o **estoque rapidamente volta a se formar**. Cabe destacar que já foi executado um deferimento sumário no INPI e, como vemos hoje, o estoque acabou ficando ainda maior;

- Como mencionado pelos próprios gestores do INPI, é de conhecimento que um processo de concurso/contratação é algo demorado e pode levar até 2 anos. Sendo assim, como temos previsões de perda de pessoal ativo com **aposentadorias e mesmo vacâncias**, urge a necessidade de abertura imediata de processo de contratação. **Lembrando que o INPI é dos poucos órgãos em que a contratação leva a um aumento de receitas para o órgão.**
- Por fim, sugere-se também uma revisão/aumento da tabela de retribuição do INPI conjugada com **autonomia financeira do Instituto**, algo que facilitaria a gestão de pessoal, contratação de servidores e ainda a possibilidade de **melhoria na carreira/motivação** dos servidores sem onerar o tesouro nacional.
- De forma exemplificativa, para demonstrar que a **falta de pessoal é a principal responsável** pelo estoque/acúmulo de pedidos no INPI, **não se tratando de uma questão de "mentalidade fixa"** ou qualquer outro adjetivo que se possa dar, é apresentada a tabela 2 a seguir com dados de estoque de 2010-2014. Verifica-se que o **INPI tem um estoque poucas vezes menor** que o dos principais escritórios, todavia possui, em alguns casos, **quase 100 vezes menos examinadores**, possuindo **metas compatíveis** com as internacionais. Ressalta-se ainda que, mesmo com metas compatíveis com as internacionais, o INPI possui um **estoque de pedidos por examinador em muitos casos mais de 10 vezes maior** do que os principais escritórios.

Item	Escritório	2010	2011	2012	2013	2014
Pedidos pendentes de exame/decisão final ("Backlog")	EPO	346.449	355.803	363.521	377.994	396.049
	JPO	573.279	448.123	319.247	196.732	186.830
	KIPO	520.864	528.756	523.040	184.295	171.178
	USPTO	721.801	662.457	603.898	595.361	610.227
	INPI	163.312	164.658	166.181	184.224	194.949
Número de examinadores de patente	EPO	3.966	3.949	3.987	4.112	4.221
	JPO	1.703	1.711	1.713	1.701	1.702
	KIPO	712	794	813	812	813
	USPTO	6.128	6.690	7.831	7.928	9.145
	INPI	287	229	225	204	187
Número de pedidos em "Backlog" por examinador	EPO	87	90	91	92	94
	JPO	337	262	186	116	110
	KIPO	732	666	643	227	211
	USPTO	118	99	77	75	67
	INPI	612	719	739	903	1.043

Tabela 2: Comparação do Estoque ("Backlog") do INPI com o dos principais escritórios internacionais.

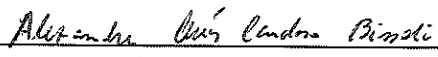
- Neste contexto, de modo a explicitar ainda mais a causa principal do backlog e mostrar que o **INPI já apresenta produtividade bastante alta, muitas vezes maior do que a dos principais escritórios internacionais**, tais como o escritório americano (USPTO) e o Europeu (EPO), seguem abaixo alguns trechos de um **comunicado oficial da própria Administração do INPI** em resposta a uma matéria do jornal Estado de São Paulo em 2017:
  - "Em relação ao editorial "Caos no registro de patentes", publicado pelo Estado de S. Paulo nesta quarta-feira, 16 de agosto, o INPI informa que **cumpridamente o que está previsto na Lei da Propriedade Industrial e, portanto, não há burocracia excessiva**, ao contrário do que afirma o jornal. Inclusive, **o exame de patentes do INPI é reconhecido internacionalmente por sua alta qualidade**. E é esta qualidade que confere **segurança jurídica** às patentes concedidas no Brasil.";

- “Na verdade, a **principal causa da demora na análise dos pedidos de patentes** é o descompasso entre a capacidade operacional do INPI e o número de pedidos que chegam anualmente ao Instituto, ou seja, **o número de examinadores é insuficiente** para dar conta dos pedidos depositados, o que leva ao crescimento contínuo da fila.”;
- “o Instituto possui 357 examinadores e **cada um deles analisa, em média, 55 pedidos** de patentes por ano; **nos Estados Unidos, são 7 mil examinadores que avaliam 38 pedidos por ano**; enquanto todos os escritórios da **União Europeia possuem juntos 4 mil examinadores e cada um avalia 27 pedidos** ao ano. Em suma, a **produtividade do INPI já é alta, o problema é o número de examinadores.**”;
- O acesso ao **comunicado completo da Administração do INPI** pode ser realizado através do link: <http://www.inpi.gov.br/noticias/nota-oficial-sobre-editorial-do-jornal-o-estado-de-sao-paulo>.

Por fim, ressaltamos que as **metas são pactuadas anualmente** e renegociadas ano a ano, de modo que entendemos que contratos devem ser respeitados até o final de sua vigência, “sem a possibilidade de **mudanças de regras no meio do jogo**”.

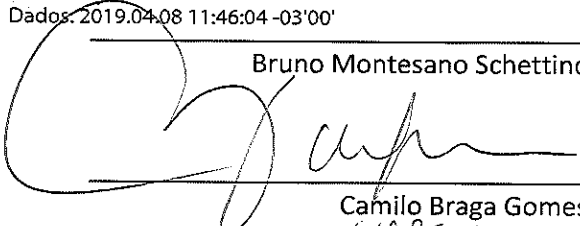
No aguardo de uma apreciação por V. Sa., solicitamos **urgentemente uma reunião presencial, ainda no mês de abril**, para tratarmos deste assunto de suma importância para os Examinadores da DIPAT XII, **antes do prazo previsto para o início do “Plano de Ataque ao Backlog de Patentes”**.

  
 Adriana Generoso Pedrosa

  
 Alexandre Luis Cardoso Bissoli

BRUNO MONTESANO  
 SCHETTINO:76545270630

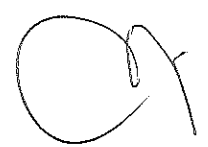
Assinado de forma digital por BRUNO  
 MONTESANO SCHETTINO:76545270630  
 Dados: 2019.04.08 11:46:04 -03'00'

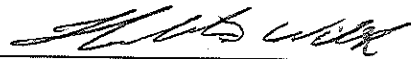
  
 Bruno Montesano Schettino  
 Camilo Braga Gomes  
 SIAPE 1547071

  
 Cesar Vianna Moreira Junior

CRISTIANO AUGUSTO GOMES Assinado de forma digital por CRISTIANO  
 AUGUSTO GOMES MARQUES:05249924603  
 MARQUES:05249924603 Dados: 2019.04.08 19:01:04 -03'00'

Cristiano Augusto Gomes Marques





Humberto Wilke



Jorge Falcão do Carmo



Luiz Cláudio Teixeira Herig



Márcio de Pinho Vinagre

MARCIO VAZ DE MELLO DE  
LACERDA:00462214680

Assinado de forma digital por MARCIO VAZ DE MELLO DE  
LACERDA:00462214680  
Dados: 2019.04.08 12:07:43 -03'00'

Márcio Vaz de Mello de Lacerda

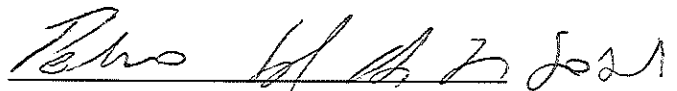


Mariana Dias da Silva

Neide de Oliveira Gomes

Assinado de forma digital por Neide de Oliveira Gomes  
Dados: 2019.04.08 16:12:49 -03'00'

Neide de Oliveira Gomes



Pedro Leal de Lima Soares

PETER MICHAEL  
BEER:69315639715

Assinado de forma digital por  
PETER MICHAEL BEER:69315639715  
Dados: 2019.04.10 09:07:19 -03'00'

Peter Michael Beer

RAFAEL DA ROLT D  
AGOSTINI:90411005049

Assinado de forma digital por RAFAEL DA ROLT D  
AGOSTINI:90411005049  
Dados: 2019.04.08 19:11:21 -03'00'

Rafael Da Rolt D'Agostini

VALMIR ANTONIO SCHNEIDER  
JUNIOR:11129970752

Assinado de forma digital por VALMIR ANTONIO  
SCHNEIDER JUNIOR:11129970752  
Dados: 2019.04.08 09:55:19 -03'00'

Valmir Antônio Schneider Junior



Vitor Lemos Maia

