



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Consulta Pública  
Nº 02/ 2017

### Formulário de Comentários e Sugestões

Nome: Gustavo Starling Leonardos	<input checked="" type="checkbox"/> Agente <input checked="" type="checkbox"/> Usuário <input type="checkbox"/> Representante de órgão de classe ou associação <input type="checkbox"/> Representante de instituição governamental <input type="checkbox"/> Representante de órgãos de defesa do consumidor <input type="checkbox"/> Outros, especificar: _____
e-mail: gleonardos@llip.com	
Telefone: 2135140400	

Consulta Pública		
relativa à NORMA, que dispõe sobre o procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente		
Artigo da Minuta	Proposta de Alteração	Justificativa
Todos	Em anexo	Propostas que prevejam a concessão de patentes sem exame de mérito têm que ser implementadas por medidas legislativas apropriadas para que não sejam nulas e prever os efeitos jurídicos que teriam as patentes sem exame de mérito. A proposta em anexo não requer mudança de lei, pois mantém o exame de mérito, podendo ser logo implementada por ato normativo, atingindo a maior parte do backlog. Pode ainda coexistir com outras propostas, como a do procedimento simplificado legalmente implementado.

Este formulário deverá ser encaminhado ao INPI, em formato odt ou doc, para o endereço eletrônico: [consulta.backlog@inpi.gov.br](mailto:consulta.backlog@inpi.gov.br).

## **Proposal of resolution presented by Gustavo Leonardos**

Proposal of resolution presented by Gustavo Leonardos to the Executive Secretary of the Ministry of the Development, Industry and Commerce to decrease the patent backlog (75% of patent applications have been pending for over ten years) without costs and increasing revenues. A copy was presented to the presidencies of the Brazilian PTO, ABPI and to the National Industry Confederation. (o sistema tem limitação de caracteres)

Subject: Establishes rules on the administrative procedure regarding priority examination of patent applications subject to the sole paragraph of article 40 of Law No. 9.279/1996 (IPL).

Whereas the sole paragraph of article 40 of the IPL provides that: "The term of validity shall not be less than 10 (ten) years for patents of invention and 7 (seven) years for utility model patents, as from the date of grant, except if the BPTO is unable to proceed with the examination on the merits of the application, due to a proven pending litigation or for reasons of force majeure";

Whereas there is a large number of patent applications pending for over 10 years;

Whereas there are pending bills aiming to eliminate the sole paragraph of article 40 of the IPL given that the extension term of validity of the patents may be harmful to the diffusion of innovation and its appropriation by society, even due to the impossibility to import the product in question from cheaper sources;

Considering the principles of territoriality and independence of the industrial property rights, and the constitutional principle of efficiency;

DECIDES:

Art. 1. This resolution provides for the priority examination administrative procedure of patent applications falling, or about to fall, within the sole paragraph of article 40 of the IPL.

Art. 2. All the patent applications pending for more than 9 (nine) years and 6 (six) months counted from the respective filing date referred to in article 40 of the IPL are subject to the present legal provision.

Art. 3. For the purposes of this Resolution, the applicants or holders of patent applications that fall within the previous article, or even third parties, may submit a request for priority examination before the BPTO based on grant of rejection decision of these patent applications issued by any of the Patent Offices participating to the Patent Prosecution Highway (PPH), such as, for instance, the EPO, USPTO and JPO.

Art. 4. The applicant requesting priority examination based on the above conditions shall:

- 1) pay a fee to the BPTO in the amount of R\$ [10,000.00 (ten thousand reais)];
- 2) attest the correspondence between the patent or patent application on which the priority

examination request is based and the national application to be prioritize, being allowed the presentation, by the applicant, of restrictive amendments to the set of claims for such purpose, within the provisions of Resolution No. 93/2013;

3) submit certified translation of the foreign patent or patent application that served as the basis for the priority examination request.

Art. 5. The decision granting the priority examination request under the above conditions shall express its agreement with the decision of the corresponding foreign patent or patent application.

Art. 6. The decision rejecting the priority examination request under the above conditions shall detail the points on which its disagreement is based.

Art. 7. The grant or final rejection decision of patent applications having the examination prioritized under the above conditions shall be published in the Industrial Property Gazette (RPI) within 6 (six) months counted from the filing of the priority examination request, thus, respecting the principle of efficiency, foreseen in article 37, caput, and § 3 and § 6, of the Constitution.

Art. 8. This Resolution does not apply to the patent applications that depend on the prior consent of the National Health Surveillance Agency - ANVISA under article 229-C of the IPL.

Art. 9. This Resolution enters into force on ...

## Gustavo Starling Leonardos

---

**Assunto:** ENC: ENC: ENC: Audiência com Ministro de Estado Armando Monteiro - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Empresa Luiz Leonardos & Advogados  
**Anexos:** RESOLUÇÃO art 40.docx

----- Forwarded message -----

From: "**Gustavo Starling Leonardos**" <[GLEonardos@llip.com](mailto:GLEonardos@llip.com)>  
Date: Fri, Apr 8, 2016 at 12:40 PM -0700  
Subject: ENC: ENC: Audiência com Ministro de Estado Armando Monteiro - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Empresa Luiz Leonardos & Advogados  
To: "'fernando.furlan@mdic.gov.br'" <[fernando.furlan@mdic.gov.br](mailto:fernando.furlan@mdic.gov.br)>, "'igor.nazareth@mdic.gov.br'" <[igor.nazareth@mdic.gov.br](mailto:igor.nazareth@mdic.gov.br)>  
Cc: "'presidente@inpi.gov.br'" <[presidente@inpi.gov.br](mailto:presidente@inpi.gov.br)>, "Gustavo Starling Leonardos" <[GLEonardos@llip.com](mailto:GLEonardos@llip.com)>

Exmo. Sr. Secretário Executivo Fernando de Magalhães Furlan,

Agradeço a atenção que ontem me foi dispensada por V. Excia. e equipe da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Aproveito o ensejo para encaminhar em formato digital a proposta que distribuí durante nossa reunião, considerando a possibilidade de exame prioritário de pedidos de patente sujeitos ao parágrafo único do artigo 40 da Lei No. 9.279/1996.

Realmente, fiquei ainda mais temeroso com a estatística divulgada pelo Vice-Presidente do INPI, Dr. Mauro Maia, que 75% de todo os pedidos de patente no Brasil estão aguardando uma decisão final do INPI **há mais de 10 anos**.

Permaneço à disposição deste Ministério e do INPI para trabalharmos uma agenda positiva que minimize este entrave ao desenvolvimento brasileiro.

Atenciosamente,

Gustavo Leonardos



Gustavo Starling Leonardos | Sócio Administrador  
gleonardos@llip.com  
Avenida Rio Branco 80 | 10º andar | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | 20040-070  
T +55 21 3514 0400  
F +55 21 3514 0401 | +55 21 3852 3495 | [www.llip.com](http://www.llip.com)

---

**De:** - AGENDAGM [<mailto:agendagm@mdic.gov.br>]

**Enviada em:** sexta-feira, 1 de abril de 2016 16:17

**Para:** Gustavo Starling Leonardos

**Cc:** - SE/AGENDASE; 'presidente@inpi.gov.br'

**Assunto:** Audiência com Ministro de Estado Armando Monteiro - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e Empresa Luiz Leonardos & Advogados

Prezada Dr. Gustavo Leonardos, boa tarde!

De ordem da Chefia de Gabinete do **Ministro de Estado Armando Monteiro, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**, informo que, por remanejamento da agenda Ministro e comprometimento da mesma, **Ministro delega ao Senhor Fernando Furlan – Secretário Executivo do Ministério**, atendê-los em data e horário já agendados – **07/04 às 12 hs**. Não há necessidade de envio, novamente, do material de apoio para a audiência. Já seguiu para a Secretaria Executiva. Segue contatos da **Secretaria Executiva** para seu conhecimento.  
**Fones: 61- 2027-7041/7042**

Atenciosamente,

**Luciana Cavalcante Marques**  
Assessora de Gabinete  
Gabinete do Ministro - MDIC  
Tel.: +55 61 2027-7003  
[www.mdic.gov.br](http://www.mdic.gov.br)

