

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0428-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8
PROCESSO Nº 52400.066534-2012
INTERESSADO: Assessoria Parlamentar - MDIC
ASSUNTO: Prioridade ao exame do pedido de patentes verdes

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se do Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2012, o qual altera a Lei de Propriedade Industrial para conferir prioridade ao exame do pedido de patentes verdes.
2. A Diretoria de Patentes examinou o Projeto de Lei e manifestou-se de forma contrária ao mesmo. Esta Procuradoria filia-se ao posicionamento adotado pela Diretoria de Patentes. Essa posição decorre do entendimento segundo o qual a matéria em causa constitui objeto de disciplina interna da autarquia, haja vista tratar-se de matéria de caráter de procedimento administrativo.
3. O tópico I da presente nota técnica descreve o Projeto de Lei. As razões contrárias à proposição legislativa, expostas pela Diretoria de Patentes, são sintetizadas no tópico II.

I. DESCRIÇÃO DO PROJETO DE LEI

4. O Projeto de Lei acrescenta o art. 17-A na Lei nº 9.279/96 e prevê a prioridade do pedido de patente de invenção referente a tecnologias verdes sobre os demais pedidos. O art. 17-A, §1º define as tecnologias verdes como aquelas destinadas ao uso racional dos recursos ambientais ou em conformidade com os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Ao órgão federal competente atribui-se a fixação da lista de tecnologias verdes, a partir das diretrizes da OMPI (art. 17-A, §2º).
5. O art. 17-A constante do Projeto de Lei encontra-se redigido nos seguintes termos:

Art. 17-A. O pedido de patente de invenção referente a tecnologias verdes terá prioridade sobre os demais pedidos, conforme regulamento.



§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias verdes aquelas que promovam o uso racional dos recursos ambientais, que estejam alinhadas com os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2º A lista das tecnologias verdes será elaborada e periodicamente revista pelo órgão federal competente, com base em diretrizes fixadas pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI).

6. O art. 19 da LPI trata dos documentos contidos no pedido de patente. O Projeto de Lei inclui a previsão de solicitação de exame técnico preliminar pertinente às patentes verdes, *in verbis*:

Art. 19, VII – solicitação de exame técnico preliminar sobre o enquadramento no disposto no art. 17-A desta Lei, quando couber.

7. O Projeto de Lei prevê um prazo de 30 dias, contados da apresentação do pedido, para a realização do exame técnico preliminar pelo INPI.

Art. 30 § 4º O exame técnico preliminar previsto no inciso VI do art. 19 desta Lei será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da apresentação do pedido.

8. Na hipótese de rejeição da solicitação de exame técnico preliminar, prevê-se a adoção do procedimento ordinário de exame de patente.

Art. 30 § 5º Rejeitada a solicitação prevista no inciso VI do art. 19 desta Lei, o pedido de patente seguirá o procedimento ordinário estabelecido nesta Lei.

9. O art. 30 da LPI prevê o sigilo do pedido de patente pelo prazo de 18 meses a partir da data do depósito ou da prioridade mais antiga.¹ O Projeto de Lei acresce o parágrafo 6º ao art. 30 da LPI, o qual permite a redução ou eliminação desse prazo de 18 meses, mediante requerimento do depositante e decisão do INPI. Assim está redigido o dispositivo proposto:

Art. 30 § 6º No caso previsto no art. 17-A desta Lei, o prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser reduzido ou eliminado, a critério do órgão federal competente, a requerimento do depositante.

II. ENTENDIMENTO DA DIRETORIA DE PATENTES

¹ Lei nº 9.279/96, Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.



10. A Diretoria de Patentes explicou que a localização do art. 17-A não está adequada, posto que a Seção II, Capítulo II, Título I tem como objeto o direito de prioridade. *O direito de prioridade nessa seção não se confunde com o a prioridade de exame patentário proposto no art. 17-A.*

11. Cumpre verificar como a Diretoria de Patentes descreveu o objeto da Seção II, isto é, o direito de prioridade:

“[...] permite ao depositante pedir a proteção para a sua invenção, já objeto de pedido de patente, em qualquer Estado membro da O.M.C. ou da C.U.P., dentro do prazo de 12 meses a contar da data do seu pedido, sem que qualquer fato ocorrido nesse período, por exemplo, outro pedido, a publicação ou a exploração da invenção, invalide o segundo pedido.”

12. Um segundo argumento levantado pela Diretoria de Patente diz respeito à natureza procedimental da prioridade de exame das patentes verdes. Por se tratar de um tema relativo a procedimentos, entende-se que ele é mais adequado na esfera administrativa do que legal.

13. O INPI já editou a Resolução INPI-PRESIDÊNCIA Nº 191/2008, o qual confere prioridade de exame às patentes verdes. Aliás, a finalidade da Resolução do INPI é idêntica a do Projeto de Lei, a saber, reduzir o tempo de exame das referidas patentes.

14. Ainda sobre a disciplina interna da autarquia acerca das patentes verdes, cumpre observar a Resolução nº 283/2012, a qual motivou a ponderação da Diretoria de Patentes transcrita abaixo:

“Ressalta-se em adição, que conforme legislação vigente para o caso das Patentes Verdes (resolução nº 283/2012), o atual Programa Piloto das Patentes Verdes do INPI já prevê, incorpora e executa em seu arcabouço organizacional e fluxo administrativo processual das Patentes Verdes, a etapa de análise técnica de uma Comissão composta por técnicos do INPI, que de igual modo ao inciso VII do Artigo 19 proposto no PLS nº 158/2012, averiguam a compatibilidade técnica e enquadramento do conteúdo pleiteado nos pedidos de patentes submetidos ao Programa Piloto das Patentes Verdes a fim de aceitação ou dar-se pela classificação de aptos a tais submissões.”

15. Pelo entendimento acima, a Resolução, como ato administrativo, constitui o instrumento mais adequado para tratar da prioridade de exame de patente verde, porquanto se trata de disciplinar matéria de competência específica da autarquia.



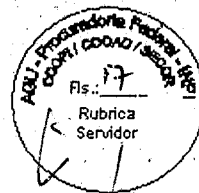
III. CONCLUSÃO

16. - Diante do exposto, esta Procuradoria sugere uma manifestação CONTRÁRIA ao Projeto de Lei nº 3.945/2012, sub censura do Sr. Procurador-Chefe da PFE-INPI.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena", is positioned above the typed name.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



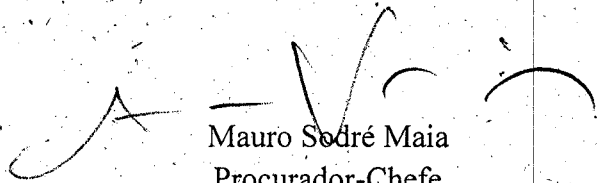
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0821/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.066534/2012-31

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0428/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. A Presidência.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe