



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

Parecer Nº 0007-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO Nº 52400.070352-2012
INTERESSADO: DIRPA
ASSUNTO: Filas de primeiro exame dos pedidos de patente.

- I. As filas de primeiro exame dos pedidos de patente atendem aos princípios da impessoalidade e da igualdade, porquanto são dirigidas indistintamente a todos os depositantes.
- II. Otimizar a distribuição dos pedidos para os examinadores de patente efetuarem o exame técnico decorre de imperativo constitucional.
- III. O art. 5º, LXXVIII da CF impõe a celeridade na tramitação dos processos administrativos.
- IV. A transparência da conduta da autarquia é garantida mediante a publicação da resolução em veículo oficial.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de minuta de resolução sobre filas de primeiro exame dos pedidos de patente e outras providências. A Diretoria de Patentes encaminhou a minuta de resolução para a Procuradoria. O presente parecer propõe-se a verificar a conformidade da minuta com o ordenamento jurídico vigente.
2. Inicialmente, o parecer examina a introdução da minuta, composta por quatro considerações, as quais abrigam a finalidade e o motivo de uma nova organização interna de trabalho.

3. O Programa Prioritário do INPI estabeleceu como uma de suas prioridades a solução do *backlog* de patentes, o que se traduz como redução do atraso no exame dos pedidos de patentes. Esse objetivo da autarquia incorpora-se como a finalidade da minuta.
4. Promover a redução do atraso no exame dos pedidos de patente vincula-se à otimização do processamento de pedidos de patente. Essas mudanças, por seu turno, implicarão aumento da eficiência e garantia de qualidade do serviço prestado pela autarquia.
5. Reconhece-se também a relevância de uma nova alocação de recursos humanos na autarquia para o exame dos pedidos de patentes.
6. Considerações de ordem econômica figuram como motivo do ato administrativo proposto. Nesse sentido, a parte final da introdução da minuta ressalta o impacto econômico negativo ao país, inclusive, por meio do desestímulo do investimento em pesquisa e desenvolvimento, ocasionado por um tempo demasiado longo para a decisão do processo administrativo de um pedido de patente.
7. Tecidas as presentes ponderações sobre a introdução do ato normativo proposto, passa-se à análise de seu objeto.

II. AS FILAS DE PRIMEIRO EXAME

8. A minuta identifica cinco processos administrativos de exame de patentes. Cada um dos cinco tipos de processos de patente submete-se a uma seqüência de análise. Por isso, falar-se de cinco filas de pedidos de patente sujeitas ao primeiro exame técnico. O art. 2º da minuta assim dispõe sobre as cinco filas em comento:

- 1 – Fila de Pedidos de Patentes de Modelo de Utilidade;
- 2 – Fila de Pedidos de Patentes de Invenção depositados no Brasil e que não tenham sido depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT;
- 3 – Fila de Pedidos de Patente de Invenção depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, tendo entrado em fase nacional no Brasil e tendo sido o Brasil escolhido como Autoridade Internacional;
- 4 – Fila de Pedidos de Patentes de Invenção depositados através do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, tendo entrado em fase nacional no Brasil e não tendo sido o Brasil escolhido como Autoridade Internacional;
- 5 – Fila de Pedidos de Patente enquadrados no Programa de Exame Colaborativo de Pedidos de Patentes, definidos em Resolução específica.

9. Para cada examinador de patentes, atribui-se um processo pertencente a cada uma das cinco filas. O art. 3º prevê a ordem crescente de distribuição das filas, ou seja, inicia-se a distribuição pelo número 1.

10. A ordem de distribuição dos processos para cada examinador é detalhada nos parágrafos do art. 3º. Dessa forma, o primeiro pedido de patente distribuído ao examinador é o da fila de número 1, sendo que o segundo pedido distribuído é o da fila de número 2 e assim por diante.

11. Os parágrafos do art. 3º da minuta cogitam a hipótese de inexistir pedidos para o primeiro exame em uma determinada fila, estabelecendo, desde já, qual a ordem a ser seguida.

12. A ordem cronológica das datas de depósito dos pedidos de patente na autarquia constitui o primeiro critério para a organização das filas. Entretanto, o art. 5º estabelece uma ressalva para o cumprimento de uma segunda ordem cronológica.

13. Essa ressalva é objeto do art. 6º, o qual trata dos pedidos de patentes internacionais que tenham escolhido o Brasil como Autoridade Internacional do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT), os pedidos de patentes dos programas "Patentes Verdes" e "Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade".

14. O art. 6º submete determinados pedidos de patente a um mecanismo denominado de modo preferencial dentro de cada uma das filas. Ou seja, determinados pedidos de patente são suscetíveis de terem a sua ordem cronológica de exame adiantada dentro de cada fila, em razão de critérios pré-definidos em atos normativos.

15. A observância do princípio da impessoalidade é assegurada quando os critérios pré-definidos são publicados no veículo oficial. Ainda, ressalte-se a importância desses critérios serem aplicáveis indistintamente a todos os pedidos os quais reúnam idênticas características.

16. Ou seja, a ordem de prioridade será conferida não em razão das qualidades de determinado depositante, mas sim à natureza do pedido.

17. Qualquer depositante, nacional ou internacional, pequeno inventor ou grande industrial, sujeita-se ao regime de prioridade quando apresentar um pedido o qual preencha os requisitos dispostos em ato normativo próprio. Nesse sentido, o princípio da impessoalidade é resguardado.

18. Sobre o princípio da impessoalidade, vale lembrar o aspecto concernente à vedação de uma conduta administrativa pautada para prejudicar ou beneficiar uma ou outra pessoa, posto que os atos administrativos são regidos pelo interesse público. A doutrina cita



como exemplo desse aspecto do princípio da impessoalidade, o art. 100 da Constituição Federal sobre os precatórios judiciais.¹

19. No momento, cabível uma comparação entre o regime de precatórios disposto na Constituição Federal e as filas de exame de patentes apresentadas na minuta em apreço.

20. Como se sabe, o art. 100 da Lei Fundamental estabelece que os pagamentos feitos pela Fazenda Pública seguem uma ordem cronológica de apresentação de precatórios. Poderia-se pensar que os precatórios constituem apenas uma fila de pagamento pela Fazenda Pública de cada unidade federativa.

21. Entretanto, em cada unidade federativa, existem outras filas de ordem cronológica para pagamento de precatório. Por exemplo, o § 1º do art. 100 da Constituição Federal prevê um regime de prioridade. Esse regime constitui-se como uma fila, a qual segue uma ordem cronológica, para o pagamento dos débitos de natureza alimentícia.

22. O regime de precatórios não se resume a uma única seqüência cronológica de pagamento de débitos. De forma analógica, a minuta prevê distintas filas de processamento de pedidos de patente. Essas filas são legítimas quando se dirigem indistintamente a todas as pessoas, do mesmo modo que o regime precatório aplica-se a todos os credores da Fazenda Pública.

23. Como o precatório é matéria constitucional, compreensível que o regime de prioridade também o seja. Por isso, os parágrafos do art. 100 da Constituição Federal tratam do regime de prioridade dos precatórios.

24. Como a distribuição das filas de exame de pedidos de patente é matéria de âmbito administrativo interno, objeto de resoluções e Instruções Normativas, compreensível que o regime de prioridade também o seja. Não há reparos, portanto, a serem feitos no tocante ao art. 6º.

25. Na esteira desse entendimento, o art. 7º do ato normativo proposto confere um modo preferencial para distribuição dos pedidos de patente objeto de classificação para publicação do pedido, de ação judicial, recurso, nulidade e que incidem no art. 40 da LPI.

26. O princípio da eficiência, inscrito no *caput* do art. 37 da Constituição Federal, possui dois aspectos: modo de atuação do agente público e modo de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública.²

27. A minuta atende o primeiro aspecto do princípio da eficiência, pois as filas de exame de processo constituem um modo de disciplinar a atuação do examinador.

¹ DI PIETRO, Maria Sylvania Zanella. *Direito Administrativo*. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 67.

28. O art. 8º da minuta coaduna-se com o princípio da eficiência, porquanto ele estatui o encaminhamento de novos pedidos para o examinador apenas se ele não tiver em sua carga pedidos de patente com mais de noventa dias aguardando o primeiro exame.

29. O modo de atuação do examinador também é previsto no art. 9º da minuta, o qual reconhece as metas mensais de produção elaboradas pela Diretoria de Patentes como parâmetros a serem seguidos pelos examinadores.

30. O art. 10º da minuta resguarda outras ações empreendidas pela Diretoria de Patentes a fim de aumentar a eficiência, a qualidade do exame, bem como a facilitação da análise dos pedidos de patente.

31. A distribuição dos pedidos de patente em cinco filas traduz o princípio da igualdade, porquanto confere efetividade à exigência constitucional de tratamento isonômico dos administrados. Todos os administrados sem exceção estão submetidos a uma das cinco filas. Não existe alternativa de um pedido de patente ser examinado fora de uma dessas seqüências de exame.

32. Possibilidade existe de determinados processos receberem um tratamento prioritário dentro de cada uma das filas, em decorrência de critérios pré-definidos e publicados. Uma vez preenchido esses critérios, não há de se falar de violação ao princípio da igualdade.

33. Os pedidos de patente verde, e outros a serem definidos em atos normativos, são submetidos a uma ordem cronológica própria dentro de cada fila. Isto é, não se cogita que um pedido de patente verde inserido na fila 2 depositado no ano 2013 seja examinado antes do pedido de idêntica natureza, depositado em 2012, em tramitação na fila 2.

34. Ou seja, as filas de exame de patente, bem como o regime prioritário conferido a determinados pedidos de patente, por meio de ato normativo, respeitam o princípio o qual confere preferência jurídica a quem dispuser de precedência cronológica (*prior in tempore, potior in jure*).

35. Verificada a consonância da minuta com o princípio da igualdade e outros regentes da Administração Pública, cumpre refletir sobre a discricionariedade da Administração em normatizar uma nova distribuição interna de trabalho, bem como sobre o princípio da celeridade, no próximo tópico.

² Idem, p. 82.

III. CONCLUSÃO

36. A Administração possui a discricionariedade em estabelecer a distribuição dos processos os quais lhe são submetidos, entre os seus servidores. Verifica-se que a minuta representa uma nova distribuição dos processos, elaborada para melhor atender o público, e, por consequência, o interesse nacional.

37. A nova distribuição de processos proposta pela Diretoria de Patentes não sugere em hipótese alguma privilégios para uma ou outra pessoa. Não se estabelece distinção a favor de nacionais ou estrangeiros.

38. Por exemplo, todos os pedidos de patente caracterizados como modelo de utilidade, não importa a nacionalidade do pedido, submetem-se a uma ordem cronológica própria, isto é, fila nº 01.

39. Respeitam-se, assim, os princípios do tratamento nacional e da não-discriminação, os quais regem os compromissos internacionais na esfera das transações comerciais assumidas pelo País.

40. A publicação da minuta como resolução confere transparência à nova distribuição dos processos. Resguarda-se, assim, o princípio da publicidade, o que permite aos administrados e aos órgãos internos e externos de controle conferir e fiscalizar o grau de eficiência da distribuição de trabalho dos examinadores de patente em cinco filas.

41. Reconhece-se a conformidade da minuta com o princípio da celeridade, introduzido na Carta Magna pela Emenda Constitucional nº 45/2004, *in verbis*:

CF, art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

42. A razoável duração do processo constitui um critério a ser verificado caso por caso, quando inexistente previsão legal determinando a sua extensão. Nesse sentido, assiste razão à Diretoria de Patentes quando determina filas de distribuição distintas para exame de patente, de acordo com o objeto do pedido.


43. A otimização dos exames dos pedidos de patentes, proposta na minuta, decorre de um imperativo constitucional, presente no art. 5º, LXXVIII. Cabe à Administração estabelecer mecanismos, dentro do seu âmbito organizacional, para fins de conferir maior celeridade aos seus processos administrativos.

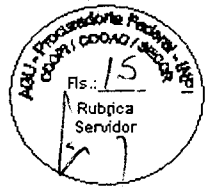


44. Diante do exposto, esta Coordenação reconhece a conformidade da minuta em apreço com o regime jurídico administrativo.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 2012.


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

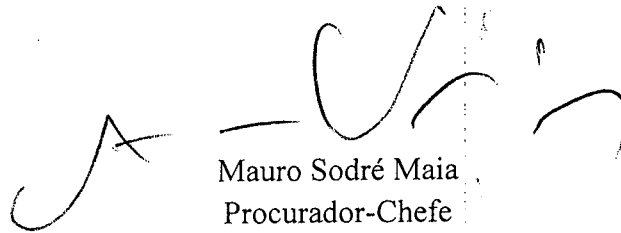
Despacho N° 0711/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

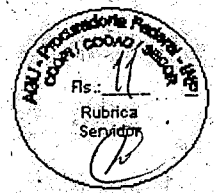
REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.070352/2012-65

1. Estou de acordo com o PARECER N° 007/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



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

Informação Nº 0707/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.1

PROCESSO Nº 52400.046655-2012

REQUERENTE: PFE-INPI

REQUERIDO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 3.945/2012 (não-patenteamento de medicamentos no tratamento de doenças negligenciadas):

1. O Projeto de Lei em epígrafe utiliza a expressão "**medicamentos** utilizados no tratamento das doenças negligenciadas" e "**medicamentos** utilizados no diagnóstico ou terapêutica de doenças negligenciadas."

2. O Acordo TRIPS prevê a **possibilidade de não-patenteamento** de "métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais" [art. 27.3(a)].

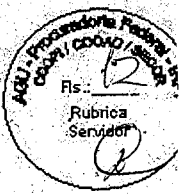
Art. 27. 3. Os Membros podem considerar como não patenteáveis:

(a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres humanos ou de animais;

3. A expressão "métodos" compreende "medicamentos"? Ou a expressão "métodos" não se confunde com "medicamentos"?

4. Essa dúvida tem razão de existir pelo seguinte motivo: se "métodos" não se confunde com "medicamentos", pode-se entender o Projeto de Lei em referência como contrário ao Acordo TRIPS.

5. *A contrario sensu*, se a expressão "métodos" compreende "medicamentos", pode-se entender que o Projeto de Lei não diverge do Acordo TRIPS.



6. O presente questionamento tem por finalidade *verificar o posicionamento da Diretoria de Patentes acerca da divergência ou não do Projeto em Lei nº 3.945/2012 em relação ao Acordo TRIPS.*

7. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2012.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador