



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 0298-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52000.007754-2013-17

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Tabela de Retribuições do INPI

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Minuta de Portaria Ministerial, a qual aprova a nova Tabela de Retribuições dos serviços prestados pelo INPI, após apreciação da CONJUR/MDIC, retorna à autarquia. O Procurador-Chefe encaminha os autos a esta Coordenação.
2. A primeira ressalva feita pelo PARECER Nº 0546.1.7.1/2013/MS/CONJUR/MDIC diz respeito à ausência de manifestação da PFE/INPI sobre a minuta em apreço.
3. De fato, a Administração encaminhou a Minuta sem observar o trâmite regulamentar necessário para proposição de atos normativos, o qual compreende a análise prévia da PFE/INPI, nos termos do art. 13, II, IV e V do Regimento Interno do INPI, publicado no anexo da Portaria MDIC nº 149, de 15 de maio de 2013.
4. Por meio da presente manifestação, encontra-se superada a ressalva do parágrafo 4º do Parecer *supra*.
5. De acordo com o parágrafo 19 do Parecer, o aumento do valor da retribuição dos serviços por meio de papel mostra-se desproporcional, o que motivou a CONJUR/MDIC a recomendar a majoração em um patamar inferior ao atualmente proposto.
6. Há aproximadamente oito anos, o INPI iniciou a implementação dos sistemas eletrônicos dedicados à implementação de processos virtuais. Atualmente, encontra-se em pleno funcionamento dois sistemas para processamento de pedidos de registro de marca (e-marcas) e depósito de pedido de patente (e-patente), entre outros. Todos os processos envolvendo marcas e patentes tramitam hoje em formato digital, independentemente de sua origem em folhas impressas.



7. Todavia, o INPI não exclui a possibilidade do usuário externo apresentar o pedido de registro de marca ou efetuar o depósito do pedido de patente por meio físico (papel). Quando o usuário externo deposita um pedido de patente em papel, a Administração possui um custo considerável na digitalização desses documentos para possibilitar a tramitação dos processos em formato digital.

8. Hoje, todos os processos relativos a marcas e patentes tramitam em formato eletrônico, ainda quando o usuário externo utiliza-se de papel para apresentar a sua demanda administrativa perante a autarquia. Essa matéria tem sido examinada reiteradas vezes pela Procuradoria, notadamente no PARECER Nº 0001-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e PARECER Nº 0002-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

9. O custo de tramitação de um processo em papel é superior ao serviço oferecido no formato eletrônico, em razão da digitalização dos documentos. Nesse sentido, o INPI compreendeu adequada a fixação em dobro da retribuição do serviço em papel em relação ao serviço eletrônico.

10. De fato, a exposição de motivos a qual acompanha a Minuta menciona apenas o objetivo de estimular a utilização dos serviços eletrônicos como motivo para majoração em dobro do valor da retribuição dos serviços em papel.

11. O estímulo ao serviço eletrônico faz-se necessário dentro um plano para promover uma progressiva extinção do processo em papel, como ocorreu de forma semelhante com o processamento das declarações de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

12. Ocorre que esse não é o único motivo para a Administração propor o valor dos serviços em papel em patamar superior aos serviços eletrônicos. O custo da digitalização dos pedidos apresentados em formato físico pelos usuários externos justifica um valor superior das retribuições em comento.

13. Não obstante as razões que justificam a fixação do valor da retribuição relativa aos serviços em papel em patamar tal como se encontra na presente Minuta, reconhece-se que a Administração não as demonstrou suficientemente. Para isso, a Administração poderia ter mencionado os valores gastos com a empresa terceirizada responsável pela digitalização dos serviços em papel.

14. A fixação das retribuições cobradas pela Administração Pública há de seguir sempre critérios objetivos, os quais compreendem cálculos relativos ao valor despendido na execução do serviço. Sem dúvida que esse cálculo é complexo, mas se faz necessário para garantir a idoneidade dos valores cobrados a título de preço público.



15. Nesse contexto, esta Procuradoria compartilha do entendimento expresso no parágrafo 19 do PARECER Nº 0546.1.7.1/2013/MS/CONJUR/MDIC, que se traduz na recomendação de uma nova fixação do valor da retribuição dos serviços em papel.

16. O parágrafo 21 do PARECER Nº 0546.1.7.1/2013/MS/CONJUR/MDIC observa a necessidade de estabelecer outro termo inicial de vigência do ato normativo, porquanto já houve o transcurso da data anteriormente proposta (3 de junho de 2013). De fato, essa recomendação impõe-se, pelas circunstâncias. Cabe, portanto, à Administração propor outro termo inicial de vigência da Portaria, desde que razoável, considerando a tramitação regular do processo administrativo em epígrafe.

17. Vistas as ressalvas elaboradas pela CONJUR/MDIC, cumpre dedicar-se à análise de outros aspectos da Minuta, particularmente dos serviços relacionados aos códigos 284 e 285. Os serviços relativos aos códigos 284 e 285 decorrem do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) e são oferecidos pelo INPI, desde a entrada de vigência do mesmo. Não são serviços criados por meio da presente Minuta. Os valores relativos a esses serviços encontram-se em patamar inferior ao depósito nacional, pelos motivos a seguir expostos.

18. O código 284 refere-se ao serviço de pedido de exame de invenção para os pedidos depositados via PCT. O código 285 corresponde ao exame de modelo de utilidade para pedidos depositados via PCT.

19. Cumpre descrever em quais situações serão devidos os códigos 284 ou 285. Uma pessoa residente no Brasil (brasileiro ou estrangeiro) deposita no País, junto ao INPI, um pedido de patente. Doze meses depois, o pedido entra na fase PCT, de acordo com a prioridade unionista, se o depositante assim o requerer.

20. No exemplo acima, o cidadão brasileiro ou estrangeiro deposita o pedido de patente no Brasil. Depois de 12 meses, esse pedido entra na fase PCT, em razão da prioridade unionista. A partir do primeiro depósito, ou depósito original, conta-se os 16 meses para a Autoridade de Busca escolhida entregar ao depositante a busca e a opinião escrita. Se o Brasil for escolhido como Autoridade de Busca, haverá o recolhimento do código 266 [busca internacional nos termos do PCT (regra 16-PCT)].

21. A opinião escrita corresponde a uma análise prévia do pedido de patente, a qual contém uma abordagem sobre novidade, atividade inventiva, aplicação industrial, suficiência descritiva, fundamentação das reivindicações, erros relevantes no relatório, nas reivindicações e/ou no resumo.

22. O depositante quando recebe a opinião escrita, pode optar por três caminhos: a) abandonar o pedido de patente; b) dar entrada em um novo pedido de depósito de patente, dentro dos trinta meses a contar do primeiro depósito; c) prosseguir com o pedido de patente, tal como apresentado.



23. Supondo que o depositante escolhe o caminho (c), ocorrerá, então, o momento do recolhimento do código 284 ou 285 (pedido de exame). É compreensível que esses pedidos de exame via PCT possuam valores menores que os pedidos os quais não se submetem ao PCT pelo seguinte motivo: os pedidos que se submetem ao PCT obrigatoriamente serão acompanhados, na fase de exame, da opinião escrita.

24. Um examinador de patentes quando possui a opinião escrita em mãos, que foi anteriormente realizada pelo próprio INPI, na fase de exame de patentes, no trâmite da Lei nº 9.279/96, despenderá um número de horas de trabalho inferior em relação ao exame de uma patente sem a opinião escrita. Por isso, o valor do exame do pedido de patente via PCT há de ser menor do que o exame do pedido de patente não submetido ao PCT.

25. Isso não significa que a retribuição relativa ao pedido de patente via PCT alcance um montante inferior ao do pedido de patente não submetido ao PCT. No pedido de patente via PCT, há necessariamente a cobrança do código 266 (266 [busca internacional nos termos do PCT (regra 16-PCT)]).

26. Além do mais, não se cria uma discriminação entre estrangeiros e nacionais. O brasileiro pode escolher o processamento da sua patente via PCT ou não, quando efetua o depósito no País.

27. O exemplo acima referiu-se a um depósito via PCT realizado originalmente no Brasil. Cumpre agora abordar a mesma situação envolvendo o depósito em um país membro do PCT. Um cidadão colombiano deposita um pedido de patente na Colômbia. Doze meses após o primeiro depósito, ele escolhe o Brasil como Autoridade de Busca e efetua o depósito internacional, na Colômbia.

28. No momento no qual ele escolhe o Brasil como Autoridade de Busca, haverá o recolhimento da retribuição correspondente ao código 266. Ao término dos 16 meses (tendo como termo inicial dessa contagem a data do primeiro depósito na Colômbia), o Brasil entregará a busca e a opinião escrita.

29. Até trinta meses após o primeiro depósito realizado na Colômbia, esse cidadão pode optar pela entrada no processamento nacional do seu pedido de patente no Brasil. (Ou seja, um país pode ser escolhido como Autoridade de Busca, expedir a opinião escrita, mas não ser escolhido para a fase de entrada no processamento nacional).

30. O cidadão colombiano possui até trinta meses para pedir a entrada no processamento nacional do seu pedido de patente. Quando ele faz isso, o pedido torna-se um pedido nacional de origem estrangeira. No final dos trinta e seis meses, haverá o recolhimento dos códigos 284 ou 285. Nesse caso, o examinador brasileiro despenderá um tempo de trabalho



inferior a esse pedido de patente por que nele já se encontra a busca e a opinião escrita, o que justifica o valor inferior em relação àquele pedido de patente não submetido ao PCT.

31. A compreensão do sistema PCT justifica a diferença de valores entre os serviços de pedido de exame de invenção e de modelo de utilidade depositados via PCT e os não submetidos ao PCT. Não existe discriminação entre pedidos depositados no Brasil e nos países membros do PCT, ou entre brasileiros e estrangeiros. Existe sim uma adequação de valores considerando o custo administrativo dos exames de patente.

32. Em síntese, a Procuradoria manifesta-se em consonância com a CONJUR/MDIC no tocante à técnica legislativa, constitucionalidade e legalidade da Minuta

33. Diante do exposto, cabe o retorno dos autos à Administração, com a sugestão de alteração da Minuta em apreço nos seguintes aspectos:

- I. Diminuir o valor da retribuição relativa aos serviços em papel;
- II. Alterar a data proposta de entrada de vigência da Portaria.

34. Subsidiariamente, na hipótese da Administração entender pela manutenção do valor da retribuição dos serviços em papel, em razão do planejamento orçamentário, recomenda-se a juntada da respectiva justificativa. A justificativa, no caso, compreenderá os valores gastos com a digitalização dos processos em papel pertinentes aos serviços cuja retribuição foi objeto de ressalva da CONJUR/MDIC.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador