

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 N° 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.027556-2015-29.

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Resolução sobre exame prioritário de pedidos de patentes depositados por microempresa e empresa de pequeno porte.

I. Não há óbice à publicação da resolução, posto que ela atende aos requisitos de legalidade de um ato administrativo normativo.

II. A publicação do ato normativo pode representar o primeiro item de uma agenda positiva da nova gestão do INPI, conquanto a Administração encontre o modo correto de divulgá-lo e executá-lo.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes, por meio da Nota Técnica – DIRPA n° 12/15, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução sobre exame prioritário de pedido de patente depositado por microempresa e empresa de pequeno porte.

2. A fila diferenciada de exame de patentes justifica-se quando se verifica um interesse público de especial relevância, o que torna necessário agilizar o trâmite administrativo para melhor atender o usuário externo.

3. O exame prioritário, nos moldes adotados pelo INPI, não promove um processo administrativo diferenciado no que tange ao exame substantivo do pedido de patente. O relatório técnico do pedido de patente, realizado no âmbito do exame prioritário, é idêntico àquele realizado quando o pedido não se encontra localizado em fila diferenciada.

4. A Procuradoria concebe a hipótese de criação de um exame técnico simplificado, conquanto observado os requisitos dispostos na Lei 9.279/96. Inclusive, essa é uma das



alternativas existentes, em curto prazo, para abreviar o tempo de tramitação administrativa dos pedidos de patente.

5. O fato é que a presente minuta não institui um exame técnico simplificado, matéria controversa, sobre a qual a Procuradoria posiciona-se a favor, desde que instituída nos limites da lei.

6. O exame prioritário caracteriza-se por instituir um procedimento mais célere de concessão, o que implica preponderantemente uma minoração do intervalo entre o requerimento de exame técnico e o início do exame técnico. O *iter* procedimental do pedido de patente possui como fase crítica esse período, o qual a presente minuta propõe-se a estreitar.

7. Dos exames prioritários vigentes na autarquia, cabe destacar a Resolução INPI nº 80, de 19.03.2013, que garante prioridade aos pedidos de patente de produtos e processos farmacêuticos. Trata-se de um trabalho empreendido pela Diretoria de Patentes que serve de modelo para as futuras propostas de idêntica natureza, pelo cuidado com que se deu cada detalhe do procedimento.

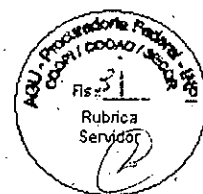
8. O exame prioritário de patente de produtos e processos farmacêuticos é objeto das seguintes manifestações desta Procuradoria: (i) Parecer Nº 0009-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0787/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.; (ii) Parecer Nº 0003-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0210/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

9. Foram meses de diálogo entre a Procuradoria e a Diretoria de Patentes até se alcançar a fórmula ideal que oportunizasse atender com o máximo de agilidade todo e qualquer pedido de prioridade formulado pelo Ministério da Saúde.

10. Os pedidos de patentes verdes também são passíveis de exame prioritário, conforme a Resolução INPI nº 131/2014, de 15.04.2014, que revogou a Resolução PR nº 122/2013. Atualmente, o exame prioritário de patentes verdes encontra-se prorrogado até 16 de abril de 2016, por determinação da Resolução nº 145, de 17.03.2015.

11. A Procuradoria dedicou atenção ao exame prioritário de patentes verdes por meio da Nota Nº 0428-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0821/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

12. A Resolução PR nº 68/2013 é o terceiro ato normativo que institui exame prioritário de patentes. Os pedidos de patente depositados por pessoas com mais de 60 anos enquadram-se nas hipóteses de priorização de exame previstos na referida resolução. Outra hipótese de relevo para priorização de exame ocorre quando o Poder Executivo Federal declara o pedido de patente como de emergência nacional ou interesse nacional.



13. Concomitantemente à elaboração desta minuta, encontra-se em fase de conclusão uma proposta de exame prioritário a pedidos de patente depositados por portadores de deficiência física ou mental, e portadores de doença grave, em atendimento à Recomendação nº 30/2014/PRDC, de 06.11.2014, expedido pelo Ministério Público Federal. A aludida proposta de resolução tem por finalidade substituir a Resolução PR nº 68/2013.

14. As resoluções acima mencionadas constituem um complexo normativo sobre exame prioritário. Esse complexo normativo inclui também a Resolução nº 14/2013, dedicada às filias de primeiro exame dos pedidos de patente. A minuta desse ato normativo foi analisada pela Procuradoria no Parecer nº 0007-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0711/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

15. A presente minuta encontra-se justificada pela Nota Técnica – DIRPA nº 12/15. O exame prioritário de pedidos de patentes depositados por microempresa e empresas de pequeno porte tem por propósito contribuir ao Plano Brasil Maior e aos programas de estímulo e apoio à inovação, instituídos pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

16. A Lei Complementar nº 123, de 2006, estabelece normas gerais que conferem um tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte. Os arts. 65, a 67 da aludida lei inserem-se em uma seção denominada de “apoio à inovação”. Nesse contexto, prevê-se programas específicos de apoio à inovação para as microempresas e empresas de pequeno porte.¹

17. A proposta de resolução em comento constitui uma contribuição do INPI às políticas de incentivo à inovação.

18. É o relatório.

II. MÉRITO

19. Passa-se à apreciação das normas propostas na minuta. A Procuradoria solicitou algumas alterações de caráter formal, que foram prontamente atendidas por meio da apresentação de uma nova minuta (fls. 16/21). Posteriormente, a Procuradoria sugeriu outras alterações, que foram igualmente atendidas (fls. 22/28). A minuta em análise encontra-se às fls. 24/27.

¹ Lei Complementar nº 123, de 2006, art. 65. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as respectivas agências de fomento, as ICT, os núcleos de inovação tecnológica e as instituições de apoio manterão programas específicos para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive quando estas revestirem a forma de incubadoras, observando-se o seguinte:



20. O primeiro dispositivo da minuta estabelece o objeto do ato normativo, a saber, o programa piloto de priorização do exame de pedido de patente depositado por microempresa ou empresa de pequeno porte.² A minuta disciplina a matéria por meio de um programa piloto, período este no qual a Administração pode aperfeiçoar o serviço, identificar as falhas procedimentais e os acertos antes da implementação do exame prioritário como serviço permanente.

21. O art. 2º da minuta remete a definição de microempresa e empresa de pequeno porte ao que dispõe o art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006.³

22. O art. 3º da minuta estabelece o serviço de prioridade sem pagamento de retribuição. O serviço depende de requerimento específico.⁴ Ou seja, o mero depósito de um pedido de patente, efetuado por uma microempresa ou empresa de pequeno porte, não enseja automaticamente o exame prioritário. Para que a microempresa ou empresa de pequeno porte obtenha tal serviço, *mister* apresentar um requerimento.

Minuta de resolução, art. 3º, Parágrafo único — Havendo mais de uma pessoa jurídica como depositante, todas devem estar enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a definição do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

23. Não haveria qualquer óbice para que a inserção de um pedido de patente em uma fila diferenciada ocorresse mediante o recolhimento de uma retribuição. A minuta em apreço não adotou a cobrança de tal retribuição; o que pode ser feito, no futuro, quando da transformação do programa piloto em serviço permanente.

24. O art. 4º da minuta prevê seis requisitos cumulativos para que o pedido de patente obtenha o exame prioritário. O primeiro requisito diz respeito à publicação do pedido de patente. Somente os pedidos publicados são passíveis de exame prioritário. Isso significa que o requerimento de exame prioritário será indeferido, com fundamento no art. 4º, I, do ato normativo em apreço, quando o pedido de patente estiver no sigilo legal previsto no art. 30 da Lei 9.279/96.

Minuta de resolução, art. 4º. A concessão do requerimento de exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:

² Minuta de resolução, art. 1º. Esta Resolução disciplina o Programa Piloto de Priorização do Exame de Pedido de Patente em que o depositante se enquadre como uma microempresa ou empresa de pequeno porte.

³ Minuta de resolução, art. 2º. Para efeitos desta Resolução, entende-se como microempresa ou empresa de pequeno porte aquelas que se enquadram na definição do art. 3º da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006.

⁴ Minuta de resolução, art. 3º. O requerimento de exame prioritário para os pedidos de patente, em que o depositante se enquadre como uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, será feito pelo depositante, o qual deverá utilizar a petição de requerimento de exame prioritário de pedido de patente, isenta do pagamento de retribuição.



I - pedido de patente publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI, consoante o disposto no art. 30 da LPI ou publicado antecipadamente a requerimento do depositante, consoante o disposto no parágrafo 1º do art. 30 da LPI ou que tenha sido aceito no exame de admissibilidade para a entrada na fase nacional dos pedidos depositados via Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT;

25. Se houver a publicação antecipada do pedido de patente, com fundamento no art. 30, §1º, da LPI, não haverá o óbice para concessão do exame prioritário, conforme art. 4º, I, da minuta.

26. Existe uma previsão no art. 4º, I, da minuta, de pouca aplicabilidade, mas que possui sua razão de ser. Quando se tratar de pedido de patente depositado mediante o sistema PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), o exame prioritário somente será concedido após a publicação do despacho de admissibilidade para a entrada na fase nacional.

27. Não é comum uma empresa de pequeno porte ou microempresa depositar pedidos de patente no exterior, mediante o sistema PCT, e posteriormente apresentar o requerimento de entrada na fase nacional. É mais comum acontecer o inverso, isto é, primeiramente elas depositam no Brasil, via sistema PCT, e dentro dos trinta meses, requerem o ingresso na fase nacional em outros países.

28. A despeito do que acontece na prática, nada impede que a microempresa e a empresa de pequeno porte efetuem primeiramente o depósito no exterior, mediante o sistema PCT, e posteriormente apresentem o requerimento de entrada na fase nacional no Brasil. Compreendida essa questão, não há nenhum equívoco no comando normativo emitido pelo art. 4º, I, da minuta.

29. O segundo requisito disposto no art. 4º da minuta refere-se ao requerimento de exame do pedido de patente. Antes de solicitar o exame prioritário, o depositante precisa requerer o exame técnico do pedido, nos termos do art. 33 da Lei 9.279/96.

Minuta de resolução, art. 4º, II — pedido de patente com requerimento de exame, consoante o disposto no art. 33 da LPI;

30. O art. 33 da LPI consubstancia um marco temporal no processo administrativo, posto que ele é o termo *dies ad quem* das alterações admissíveis no pedido de patente, nos termos do art. 32. Ou seja, o requerimento de exame prioritário, instituído na minuta em análise, não substitui o requerimento de exame, disposto no art. 33 da LPI.

31. O terceiro requerimento de exame prioritário é de natureza negativa, a saber, o pedido de patente que já foi objeto de exame técnico não se sujeita ao exame prioritário.



Minuta de resolução, art. 4º, III - pedido de patente que não tenha sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI;

32. O inciso IV do art. 4º da minuta prevê a impossibilidade de conceder exame prioritário quando o pedido de patente encontra-se suspenso para cumprimento de exigência.

Minuta de resolução, art. 4º, IV — pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;

33. O inciso V do art. 4º da minuta esclarece a impossibilidade de formular um requerimento de priorização quando já foi concedida a priorização de exame em outra modalidade.

Minuta de resolução, art. 4º, V - pedido de patente que não tenha sido objeto de anterior pedido de priorização de exame concedido e já publicado na RPI;

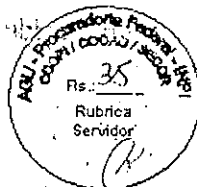
34. Não se concede dupla priorização de exame. Esse dispositivo aplica-se à seguinte situação hipotética:

- (i) Em janeiro de 2016, o pedido de patente X é objeto de requerimento de exame prioritário, com fundamento na Resolução PR nº 145/2015, a qual trata de patentes verdes;
- (ii) O requerimento *supra* é deferido e aguarda o seu exame em fila estabelecida na Resolução PR nº 145/2015;
- (iii) Enquanto aguarda o exame técnico na fila de patentes verdes, o depositante formula novo requerimento de exame prioritário. Dessa vez, ele pretende ingressar na fila de prioridade das patentes depositadas por microempresa e empresa de pequeno porte;
- (iv) Cabe à Administração indeferir o segundo requerimento de exame prioritário, com supedâneo no art. 4º, V, do ato normativo.

35. O último requisito do exame prioritário disposto no art. 4º da minuta refere-se ao adimplemento das retribuições anuais. Não se concede exame prioritário para o pedido de patente inadimplente.

Minuta de resolução, art. 4º, VI - pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da LPI;

36. O art. 5º da minuta prevê a data do requerimento de exame prioritário como correspondente à do recebimento da petição no INPI, isto é, do protocolo. Esse dispositivo



possui uma ressalva, aplicável quando o encaminhamento do requerimento ocorre via postal, quando então, prevalece a data de postagem, e não a data de recebimento do documento.⁵

37. O art. 6º da minuta prevê os documentos que instruem o requerimento de exame prioritário. Os documentos iniciais previstos nos três primeiros incisos já foram objeto de análise anterior.⁶ Passa-se à leitura do inciso IV em diante.

38. O documento referido no art. 6º, IV, da minuta, é pertinente quando o pedido de patente decorrer de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado. Se o pedido de patente assimilar amostra do patrimônio genético nacional, por exemplo, será necessário apresentar a informação do número de autorização de acesso.⁷

39. A comprovação da natureza de microempresa ou empresa de pequeno porte é indispensável para fins de deferimento do requerimento de exame prioritário, razão pela qual se inseriu um documento com tal conteúdo no rol do art. 6º da minuta.⁸

40. A comprovação de microempresa e empresa de pequeno porte costuma ser expedida pela Receita Federal. Na impossibilidade da Receita Federal fornecer a referida comprovação, o mesmo é passível de obtenção junto aos órgãos cartoriais que possuem as informações.

41. Por se tratar de um programa piloto, é preciso limitar a sua duração, o que é feito de dois modos. O primeiro modo é disposto no *caput* do art. 7º da minuta. O programa piloto extingue-se quando atingido o limite de 100 requerimentos concedidos.

⁵ Minuta de resolução, art. 5º A data da solicitação para o ingresso no Programa Piloto deve ser correspondente à data de recebimento da petição de requerimento do exame prioritário, na sede do INPI ou nas respectivas Divisões Regionais e/ou Representações de cada estado da federação ou por intermédio de formulário eletrônico.

Parágrafo único — Considerar-se-á como a data da solicitação, nos casos de envio via postal, a data de postagem.

⁶ Minuta de resolução, art. 6º No requerimento de exame prioritário de um pedido de patente no Programa Piloto devem ser apresentados ao INPI, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

I - Requerimento de exame prioritário de pedido de patente, formulado por meio de petição própria, isenta do pagamento de retribuição;

II - Solicitação de publicação antecipada do pedido de patente, conforme disposto no Art. 30 da LPI, na hipótese do pedido ainda não ter sido publicado;

III - Requerimento de exame, consoante o disposto no art. 33 da LPI;

⁷ Minuta de resolução, art. 6º, VII - Na hipótese do objeto do pedido de patente poder ser decorrente de acesso a amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, é necessário apresentar, junto à solicitação do Programa Piloto juntamente, a petição contida no Anexo I da Resolução PR nº 69/2013 (informação do número de autorização de acesso ou declaração negativa de acesso); e

⁸ Minuta de resolução, art. 6º, VIII - comprovação do enquadramento na natureza de microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme a definição do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Parágrafo único - Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso VIII de que trata este artigo as certidões emitidas pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, tais como o comprovante de inscrição e de situação cadastral no cadastro nacional da pessoa jurídica — CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil, além das certidões, originais ou cópias autenticadas, expedidas pelas Juntas Comerciais ou pelos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.



Minuta de resolução, art. 7º A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Programa Piloto está limitada ao número máximo de 100 (cem) requerimentos de exame prioritário concedidos.

§ 1º Na hipótese do número de pedidos aptos a participarem do Programa Piloto for superior ao estabelecido no *caput* deste artigo, os pedidos excedentes não terão o requerimento de exame prioritário concedido no programa.

§ 2º O preenchimento das vagas de que trata o *caput* deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.

42. O segundo modo é o limite-temporal. Extingue-se o programa piloto quando decorrido um ano a partir da data da publicação, e não, da vigência do mesmo.⁹ A vigência do programa não coincide com a publicação do ato normativo, posto que se prevê uma *vacatio legis* de 30 dias.

43. A execução do programa piloto encontra-se sob a supervisão da Diretoria de Patentes, que instituirá o Grupo de Trabalho do Programa Piloto – Prioritário Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte. O Grupo de Trabalho possui como atribuição analisar os requerimentos de exame prioritário.¹⁰

44. Não está claro na minuta se o grupo de trabalho irá deferir os requerimentos ou opinar pelo deferimento submetendo a manifestação ao Diretor de Patentes. Essa é uma questão passível de definição na portaria de designação dos membros do grupo de trabalho.

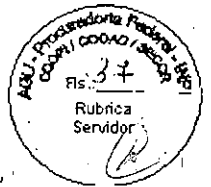
45. O art. 10 da minuta é de máxima importância e merece uma atenção particular.

Minuta de resolução, art. 10. O exame prioritário, uma vez concedido, não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido prevista no art. 30 da LPI.

46. Como é cediço, o exame técnico de um pedido de patente não pode iniciar tão logo publicado o pedido. O exame técnico depende do requerimento próprio (requerimento de exame técnico), conforme dispõe o art. 33 da Lei 9.279/96. Nada impede que o depositante apresente o requerimento de exame técnico (art. 33, da LPI) acompanhado do requerimento de publicação antecipada do pedido (art. 30, §1º, da LPI). Se essa providência for tomada pelo depositante, o exame técnico não pode prosseguir imediatamente, em razão do que dispõe o parágrafo único do art. 31 da LPI, *in-verbis*:

⁹ Minuta de resolução, art. 8º O Programa Piloto tem duração de 1 (um) ano a partir da data de publicação desta Resolução na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial ou até que o número de requerimentos de exame prioritário concedidos atinja o estabelecido no art. 7º desta Resolução, o que ocorrer primeiro.

¹⁰ Minuta de resolução, art. 9º A verificação dos requerimentos de exame prioritário e da elegibilidade dos pedidos de patente que poderão participar do Programa Piloto é de responsabilidade da Diretoria de Patentes – DIRPA. Parágrafo único - A DIRPA delegará ao Grupo de Trabalho do Programa Piloto – Prioritário microempresa ou empresa de pequeno porte a responsabilidade pela análise dos requerimentos de exame prioritário.



LPI, art. 31 [...] Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

47. Com fundamento no parágrafo único do art. 31 da Lei 9.279/96, a Diretoria de Patentes redigiu o art. 10 da minuta. O art. 10 repete o conteúdo do art. 31, parágrafo único, da LPI. Nem por isso considera-se o dispositivo da minuta como prescindível. O art. 10 da minuta possui o papel de reafirmar a observância do prazo disposto no art. 31, parágrafo único, da LPI.

48. A decisão que concede ou não o requerimento de exame prioritário será objeto de um despacho a ser publicado na RPI, de acordo com o art. 11¹¹ e *caput* do art. 12¹² da minuta, o que garante a transparência inerente ao processo administrativo de concessão de patente.

49. Se o requerimento de exame prioritário não for concedido, o pedido de patente será mantido na fila de exame na qual se encontrava anteriormente.¹³ Ou seja, o deslocamento de fila ocorre somente quando há o deferimento do requerimento do exame prioritário.

50. O §2º do art. 12 da minuta prevê a hipótese de reapresentação do requerimento de exame prioritário, quando houve o indeferimento anterior, em razão do não atendimento de um determinado requisito:

Minuta de resolução, art. 12, § 2º O depositante poderá apresentar novo requerimento de exame prioritário até o fim do prazo do programa, nos casos em que o pedido não tiver sido considerado apto, sanando as irregularidades apontadas pelo INPI, ficando dispensado de reapresentar eventuais documentos, para os quais não foram apontadas irregularidades.

51. A reapresentação do requerimento é possível desde que apresentado durante a vigência do programa piloto. Esse dispositivo aplica-se à seguinte situação hipotética:

- (i) Dois meses depois do início da vigência do programa piloto, o pedido de patente X é objeto de requerimento de exame prioritário;
- (ii) O requerimento não é deferido, em razão da inobservância de um dos requisitos para o atendimento, por exemplo, inadimplemento de uma retribuição anual;
- (iii) O depositante recolhe o valor da retribuição anual, no prazo legal. Quinze meses depois, ele requer novamente o exame prioritário;
- (iv) Cabe à Administração indeferir o segundo requerimento de exame prioritário, posto que a vigência do programa é de doze meses. Ultrapassado

¹¹ Minuta de resolução, art. 11. O INPI notificará a concessão do exame prioritário do pedido de patente em publicação específica na RPI, quando o pedido de patente submetido estiver apto a participar do Programa Piloto.

¹² Minuta de resolução, art. 12. O INPI notificará a negação do exame prioritário do pedido de patente em publicação específica na RPI, quando o pedido de patente submetido não estiver apto a participar do Programa Piloto ou exceder o número de vagas.

¹³ Minuta de resolução, art. 12, § 1º. O exame prioritário que for negado levará à manutenção do pedido de patente na sua fila normal de processamento.



esse prazo, o programa será extinto, salvo se houver uma renovação do mesmo, na ocasião. A apresentação do novo requerimento será admitida se o programa piloto estiver vigente ou na transformação do mesmo em serviço permanente da instituição, o que talvez seja feito, no futuro, se o mesmo for bem executado e avaliado.

52. Quando o pedido de patente for depositado por dois ou mais depositantes, todos precisam anuir com o requerimento de exame prioritário.¹⁴ Será indeferido o requerimento de exame prioritário quando firmado por apenas um depositante e constar no sistema, dois ou mais depositantes.

53. O requerimento de exame prioritário pode ser apresentado pelo próprio depositante ou por procurador portador de procuração.¹⁵ Ou seja, a procuração contida no pedido de patente não torna dispensável a apresentação de um novo instrumento de mandato.

54. O último dispositivo da minuta prevê uma *vacatio legis* de 30 dias,¹⁶ o que é recomendável para a tomada de uma série de providências, entre elas, a publicação da portaria do grupo de trabalho responsável pela análise dos requerimentos de exame prioritário.

III. CONCLUSÃO

55. Alguns aspectos da minuta são passíveis de aperfeiçoamento, no futuro. Por exemplo, a minuta não contempla os pedidos de patente do microempreendedor individual (MEI). As pequenas omissões não prejudicam a publicação da presente minuta.

56. O programa piloto em apreço representa tão-somente deslocar um pedido de patente de sua fila originária de exame para uma fila menor de pedidos. Ainda que o programa possa beneficiar alguns depositantes, trata-se de uma medida tímida, ou ineficaz, para se contrapor ao problema mais grave da instituição, o *backlog* de patentes.

57. Nem por isso, a presente minuta é destituída de valor. Se a divulgação e a execução do ato normativo forem realizadas adequadamente, ela pode constituir o primeiro item de uma agenda positiva do INPI.

¹⁴ Minuta de resolução, art. 13. Os atos de que trata esta Resolução, quando praticados por um dos depositantes, deverão estar acompanhados de instrumento específico para formalizar a anuência de todos os demais depositantes quanto à solicitação do exame prioritário.

¹⁵ Minuta de resolução, art. 14. Os atos de que trata esta Resolução, quando não praticados pelo próprio depositante, deverão estar acompanhados do instrumento de procuração, nos termos do parágrafo 1º do art. 216 da LPI.

¹⁶ Minuta de resolução, art. 15. Esta Resolução entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

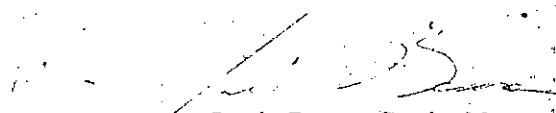


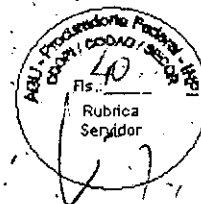
58. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a consulta em exame:

- I. Não há óbice à publicação da resolução, posto que ela atende aos requisitos de legalidade de um ato administrativo normativo;
- II. A publicação do ato normativo pode representar o primeiro item de uma agenda positiva da nova gestão do INPI, conquanto a Administração encontre o modo correto de divulgá-lo e executá-lo.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



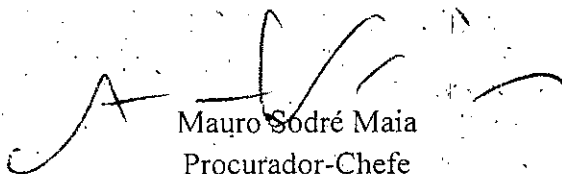
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0551/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.027556/2015-29

1. Aprovo o PARECER Nº 0023/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Propriedade Intelectual (COOPI) desta Procuradoria.
2. A Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 26 de agosto de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe