

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 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.035048-2015-14

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Resolução sobre pedidos de patente prioridade BR.

I. A minuta de resolução atende aos critérios de legalidade de um ato administrativo normativo, adequando-se à técnica de redação prescrita pela Lei Complementar nº 95, de 1998, e pelo Decreto nº 4.176, de 2002.

II. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes, por meio da Nota Técnica – DIRPA nº 15/15, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução sobre os pedidos de patente prioridade BR. Trata-se de uma nova modalidade de priorização de exame de pedidos de patente, cuja justificativa reside nos programas de exame colaborativo entre os escritórios de patentes.

2. A proposta veio instruída com a exposição de motivos firmada pela Diretoria de Patentes (fls.02/08), minuta de resolução (fls. 09/15) e guia do usuário atinente ao programa piloto (fls. 16/27). O guia de usuário não é objeto de exame jurídico, nos termos da Instrução Normativa nº 02/2013, razão pela qual a Procuradoria não o analisa.

3. Verificando a necessidade de reformulação de alguns dispositivos, o Procurador oficiante no feito reuniu-se com a Diretoria de Patentes, o que resultou em uma nova minuta de ato normativo inserida nos autos às fls. 37/42, objeto da presente manifestação.



4. A minuta *sub examine* situa o INPI como escritório de primeiro exame, isto é, os relatórios técnicos produzidos pelos examinadores de patentes desta autarquia precederão o exame técnico dos demais escritórios de propriedade industrial.
5. O primeiro benefício da presente minuta refere-se à obtenção de uma patente de forma célere. Com a obtenção de uma patente no INPI antes de outros escritórios, o relatório técnico da autarquia pode contribuir ao exame do pedido de patente que se encontra pendente no exterior, isto é, aguardando em uma fila.
6. O escopo do presente mecanismo de priorização é proporcionar uma colaboração no exame de outro escritório de propriedade industrial. Isso se faz quando o INPI atua como escritório de primeiro exame, finalidade da minuta de ato normativo em estudo.
7. Como é cediço, o relatório técnico do INPI, emitido como escritório de primeiro exame, não vincula a entidade estrangeira, denominado de escritório de segundo exame (*Office of later examination* – OLE). O escritório de segundo exame possui a liberdade de alcançar uma conclusão diametralmente oposta àquela expedida pela entidade que examinou o pedido em primeiro lugar.
8. A despeito desse fato, reconhece-se que o primeiro exame influencia, contribui e auxilia o exame técnico conduzido pelo escritório de segundo exame. Sob essa perspectiva, reconhece-se a importância estratégica de o INPI atuar como escritório de primeiro exame, e não apenas como de segundo exame.
9. A compreensão da prioridade BR demanda um conhecimento da minuta ora em processo de finalização dedicada ao Programa Piloto de Exame Colaborativo *Patent Prosecution Highway* (PPH). Esse projeto piloto permite que o INPI atue como escritório de primeiro e de segundo exame. O Programa Piloto de Exame Colaborativo foi examinado pela Procuradoria por meio do Parecer Nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de 8 de outubro do corrente ano.
10. O *backlog* de pedidos de patente coloca o INPI necessariamente em uma posição como escritório de segundo exame. Para que o INPI seja também escritório de primeiro exame, *mister* a entrada em vigência de um mecanismo que priorize os pedidos de patente. Os pedidos de patente priorizados, por meio da presente minuta, são passíveis de participação do Programa Piloto de Exame Colaborativo *Patent Prosecution Highway*.
11. Em termos simples, se não for adotada a presente minuta de resolução, o INPI será irremediavelmente um escritório de segundo exame, até a solução do *backlog* de pedidos de patente.



12. A presente minuta de ato normativo tem a sua razão de existir no contexto do Programa Piloto de Exame Colaborativo *Patent Prosecution Highway*. Poder-se-ia, inclusive, reunir as normas das duas minutas em uma única resolução. Não obstante a razoabilidade dessa proposta, a Administração entendeu por dedicar uma resolução para cada projeto, o que parece razoável pelas peculiaridades de cada minuta.

13. É o relatório.

II. MÉRITO

14. O preâmbulo atende aos requisitos formais de praxe.

15. O art. 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo, a saber, a priorização de exame de pedidos de patente com origem BR.¹ O Programa Piloto Prioridade BR, implementado pela resolução, é responsável por conferir prioridade aos pedidos.

16. O art. 2º da minuta define os parâmetros do que constitui um pedido de patente com origem BR. Para lograr a priorização de exame, o pedido de patente precisa inserir-se em uma das cinco hipóteses previstas no art. 2º, sendo que a primeira é a transcrita abaixo:

Art. 2.º Para os fins dispostos nesta resolução têm-se as seguintes definições:

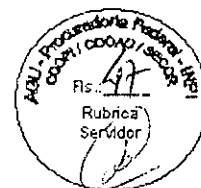
I- Pedido de patente originário: pedido de patente sem reivindicação de prioridade e com direito de prioridade assegurado para depósito em outro escritório de patentes nacional ou organização internacional, gerando uma família de patentes;

17. De acordo com o art. 2º, I, da minuta, o pedido de patente depositado originalmente no Brasil e que reivindique prioridade referente a outro pedido de patente depositado no exterior, é passível de priorização. Esse dispositivo introduz a expressão família de patentes.

18. O conceito de família de patentes remete a pedidos de patente depositados em mais de um escritório de propriedade industrial e que tenham como elemento de identidade uma única reivindicação de prioridade.

Art. 2.º [...] II - Família de Patentes: conjunto de depósitos de pedidos de patentes em mais de um escritório de patentes, em que todos os depósitos possuam pelo menos um documento de prioridade em comum;

¹ Minuta de resolução, art. 1º Esta resolução dispõe sobre a priorização do exame para os Pedidos de Patente com origem BR, por intermédio do Programa Piloto Prioridade BR.



19. A expressão “pedido de patente apto” refere-se ao pedido suscetível de se beneficiar do programa piloto de prioridade BR.² Para isso, o pedido precisa enquadrar-se em uma das hipóteses previstas no art. 2º da minuta, e obrigatoriamente nas demais condições especificadas na minuta, particularmente, no capítulo IV do ato normativo.
20. A data de requerimento de prioridade, nos termos do projeto piloto em análise, é a do protocolo da petição respectiva no INPI. A norma prevê o protocolo da petição em papel, do protocolo eletrônico via e-patentes, bem como do encaminhamento do requerimento via postal.³
21. Os incisos V a IX do art. 2º da minuta correspondem a siglas relativas ao PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes).⁴
22. Um pedido de patente com origem BR é aquele depositado originalmente no Brasil, de acordo com a definição do art. 3º, I, da minuta.⁵ Há outras três situações nas quais um pedido de patente também é considerado com origem BR, ainda que o depósito originário não tenha sido no Brasil.
23. O art. 3º, II, da minuta refere-se a um pedido de patente depositado no âmbito do PCT e que ingressou na fase nacional no Brasil. Esse pedido é considerado nacional quando publicado o despacho relativo ao exame de admissibilidade.⁶
24. O inciso III, do art. 3º, da minuta refere-se a um pedido que ingressou na fase nacional no INPI, e depósito no Escritório Receptor no âmbito do PCT. Esse dispositivo cuida de uma hipótese na qual o depositante não reivindica prioridade e escolhe o INPI como autoridade de Pesquisa Internacional (ISA) ou Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA).⁷
25. Se o pedido de patente foi depositado na Secretaria Internacional da OMPI, e ingressou na fase nacional no Brasil, ele também será considerado prioridade BR, desde que não haja reivindicação de prioridade, e o INPI seja escolhido como autoridade de Pesquisa Internacional (ISA) ou Autoridade de Exame Preliminar Internacional (IPEA).⁸

² Minuta de resolução, art. 2º, III – Pedido de patente apto: pedido de patente que cumpre as condições de elegibilidade estabelecidas nesta resolução;

³ Minuta de resolução, art. 2º, IV - Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento de 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 ou a data da postagem na hipótese de envio via postal;

⁴ Minuta de resolução, art. 2º, V - PCT: Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes; VI - RO/BR: INPI como Escritório Receptor no âmbito do PCT; VII - ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional no âmbito do PCT; VIII - IPEA: Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT; e IX - IB: Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

⁵ Minuta de resolução, art. 3º, I – Pedido de patente originário do INPI;

⁶ Minuta de resolução, art. 3º, II - Fase nacional de pedido de patente originário do INPI no âmbito do PCT;

⁷ Minuta de resolução, art. 3º, III - Fase nacional no Brasil de pedido de patente decorrente de depósito internacional no RO/BR sem reivindicação de prioridade que teve o INPI como ISA ou IPEA; e

⁸ Minuta de resolução, art. 3º, IV - Fase nacional no Brasil de pedido de patente decorrente de depósito internacional no IB sem reivindicação de prioridade que teve o INPI como ISA ou IPEA.



26. O art. 4º da minuta especifica a finalidade do programa piloto, a saber, conferir prioridade de exame aos pedidos de patente qualificados como prioridade BR.⁹ Com o programa piloto, pretende-se contribuir para que as indústrias brasileiras que tenham estratégias de negócio em outros países, obtenham a concessão de patentes no INPI, antes da conclusão do exame nos escritórios estrangeiros.¹⁰

27. O programa piloto em apreço insere-se como uma atividade de exame colaborativo entre os escritórios de patente, posto que o relatório técnico do INPI será utilizado como subsídios para o exame do órgão correspondente no exterior. Reconhece-se, portanto, que a execução do programa piloto aprimora o exame colaborativo entre os escritórios de patente, sendo esta uma das finalidades da resolução.¹¹

28. Considerando que se trata de um projeto piloto, *mister* delimitar o termo final do mesmo. Prevê-se o início do programa após trinta dias da publicação do ato normativo, sendo que a sua conclusão é prevista após dois anos de vigência do mesmo.

29. Uma vez considerado apto ao programa piloto, o pedido de patente receberá a priorização ainda que ultrapassado o prazo de dois anos, conquanto o protocolo do requerimento de prioridade tenha sido apresentado no prazo de vigência da resolução. Imagina-se a hipótese de um pedido considerado apto quinze dias antes do termo *ad quem* do programa piloto. Esse pedido de patente será inserido na fila de prioridade BR. Por óbvio, esse pedido não será objeto de exame técnico dentro do período de quinze dias. O exame técnico demorará meses, ainda que se conceda a prioridade BR.

30. Se o pedido foi considerado apto, na vigência do programa piloto, ele será sujeito à prioridade, ainda que encerrado o programa piloto.

31. O programa piloto é passível de encerramento antes do prazo de dois anos, se o número de pedidos aptos alcançar o montante de 100 pedidos. A extinção do programa piloto não decorre da mera apresentação de 100 requerimentos de exame prioritário, mas sim da concessão de igual número.¹²

32. Desse modo, é cabível a seguinte hipótese: o programa inicia a sua vigência em 02.01.2016. No espaço de uma semana, foram apresentados 100 requerimentos de exame

⁹ Minuta de resolução, art. 4º O Programa Piloto Prioridade BR tem como público alvo os depositantes de pedidos de patente com depósito com origem BR e como finalidades:

¹⁰ Minuta de resolução, art. 4º, I - Contribuir para a inserção global da indústria nacional para o;

¹¹ Minuta de resolução, art. 4º, II - II - Aprimorar o exame colaborativo entre os escritórios de patentes.

¹² 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.



prioritário BR. Não haverá óbice algum para o INPI receber o 101º requerimento de exame prioritário BR. O programa não se encerra com a mera apresentação de 100 requerimentos de exame, mas sim com a inserção de 100 pedidos na fila de exame prioritário.

33. O art. 8º da minuta traz os requisitos para a concessão da prioridade BR, sendo que o primeiro deles é a qualificação “pedido de patente com origem BR”, nos termos da definição contida no art. 3º.¹³ Por dever de ofício, cabe repetir o que já foi observado acima. O pedido de patente com origem BR não se restringe a pedido com depósito originário no Brasil. A qualificação “pedido de patente com origem BR” também é atribuída aos pedidos depositados mediante o sistema PCT, que deram entrada na fase nacional no Brasil.

34. O inciso II do art. 8º da minuta concebe a possibilidade de pedido de patente de modelo de utilidade, e não apenas de invenção.¹⁴

35. O requerimento de prioridade BR somente é passível de admissão quando o pedido de patente já foi publicado na RPI, nos termos do art. 30 da Lei 9.279/96. Ou seja, não se concede prioridade antes do ultrapassado o sigilo legal de 18 meses, salvo quando o depositante apresentar requerimento de publicação antecipada do pedido.¹⁵

36. Pedidos depositados no sistema PCT não receberão prioridade antes da publicação na RPI do despacho relativo à admissão para a entrada na fase nacional, conforme dispõe a parte final do art. 8º, III, da minuta.

37. Não basta a publicação do pedido de patente para se qualificar como apto à prioridade BR, indispensável a apresentação pelo depositante do requerimento de exame.¹⁶ O requisito disposto na minuta tem sua razão de existir, posto que não há sentido em conferir prioridade a um pedido desprovido do requerimento de exame técnico. Manifestação esta que se encontra prevista no art. 33 da Lei 9.279/96.¹⁷

38. Se o pedido de patente encontra-se suspenso para cumprimento de exigência, não haverá a concessão do requerimento de prioridade BR. Portanto, o inciso V do art. 8º constitui um requisito negativo a ser atendido.¹⁸

¹³ Minuta de resolução, art. 8º. A concessão do requerimento de exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos: I - pedido de patente com origem BR, conforme definições do art. 3º desta resolução;

¹⁴ Minuta de resolução, art. 8º, II - pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade;

¹⁵ Minuta de resolução, art. 8º, III - 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;

¹⁶ Minuta de resolução, art. 8º, IV - pedido de patente com o requerimento de exame, consoante o disposto no art. 33 da LPI;

¹⁷ Lei 9.279/96, art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

¹⁸ Minuta de resolução, art. 8º, V - pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;



39. Não se permite priorização a um pedido de patente com inadimplência de anuidades, conforme o art. 8º, VI, da minuta.¹⁹

40. O INPI não concede dupla priorização. Na hipótese de publicação de concessão de prioridade, em consonância com outro ato normativo administrativo, o INPI não poderá deferir o requerimento de prioridade BR.²⁰

41. Na hipótese de um pedido de patente encontrar-se *sub judice*, não se concederá a denominada prioridade BR.²¹

42. O último requisito contido no art. 8º da minuta prevê a impossibilidade de concessão de prioridade BR, quando já ocorreu a publicação de um dos relatórios técnicos.²² Essa publicação demonstra que o pedido já se encontra na fase de exame técnico.

43. A prioridade BR depende de requerimento próprio, conforme dispõe o art. 9º da minuta. Sendo assim, não há de se falar de concessão *ex officio* de prioridade.²³

44. O requerimento de prioridade BR independe do recolhimento de qualquer retribuição específica. Isto é, não se institui um código de recolhimento relativo ao requerimento de prioridade BR. Mantém-se sem alteração as demais retribuições concernentes ao exame do pedido de patente.²⁴

45. O art. 11 da minuta compreende os documentos os quais instruem o requerimento de prioridade BR. Esses documentos correspondem aos requisitos de concessão do requerimento, já comentados por ocasião da leitura do art. 8º.

46. O inciso VI do art. 11 da minuta merece um comentário específico.²⁵ Quando o pedido de patente decorrer de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, é indispensável apresentar a petição contida no anexo I

¹⁹ Minuta de resolução, art. 8º, VI - pedido de patente que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o art. 84 da LPI;

²⁰ Minuta de resolução, art. 8º, VII - pedido de patente que não tenha requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI;

²¹ Minuta de resolução, art. 8º, VIII - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil; e

²² Minuta de resolução, art. 8º, IX - pedido de patente que não tenha sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI.

²³ Minuta de resolução, art. 9º. O requerimento de exame prioritário será feito apenas pelo depositante, o qual deverá utilizar a petição de requerimento de exame prioritário de pedido de patente.

²⁴ Minuta de resolução, art. 10. A participação no Programa Piloto Prioridade BR não terá custos de requerimento para o depositante, não isentando das demais taxas pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.

²⁵ Minuta de resolução, art. 11, VI - Na hipótese do objeto do pedido de patente decorrer de acesso à amostra de componente do patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado, é necessário apresentar, junto à solicitação do Programa Piloto Prioridade BR 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).



da Resolução PR nº 69/2013. Essa petição informa o número de autorização de acesso ou declaração negativa de acesso.

47. O art. 12 da minuta expressa que a análise dos requerimentos de exame prioritário cabe à Diretoria de Patentes, que delegará a atividade ao Grupo de Trabalho do Programa Piloto – Prioritário BR.²⁶

48. Uma vez concedida a prioridade BR ao pedido de patente, haverá a publicação respectiva na RPI.²⁷ Igual providência será adotada quando não for concedido o requerimento de exame prioritário.²⁸

49. O indeferimento do requerimento de exame prioritário mantém o pedido de patente na fila na qual se encontra. Isso significa que só existe o deslocamento de fila de exame quando o requerimento de prioridade é deferido.²⁹

50. Na hipótese de indeferimento do requerimento de exame prioritário, o depositante poderá apresentar novo requerimento, desde que observado o prazo de duração do programa.³⁰ Por óbvio, o novo requerimento insere-se em uma cronologia de requerimento distinta da anterior. Imagina-se a seguinte hipótese:

- (i) O pedido de patente X é objeto de requerimento de exame prioritário BR. Trata-se do 2º requerimento de prioridade apresentado. O requerimento é indeferido, em razão da inobservância de um dos requisitos previstos na resolução;
- (ii) Após a publicação do indeferimento, o depositante busca sanar a irregularidade na instrução do requerimento e o reapresenta. Ocorre, no entanto, que isso foi efeito após a publicação na RPI de 100 concessões de prioridade BR;
- (iii) Terá o depositante a prerrogativa de obter a prioridade BR, tendo em vista que ele foi o segundo a apresenta o requerimento? Não. Uma vez publicado o indeferimento de seu primeiro requerimento, houve perda de sua precedência na fila de requerimentos. O novo requerimento de prioridade

²⁶ Minuta de resolução, art. 12. 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 BR a responsabilidade pela análise dos requerimentos de exame prioritário.

²⁷ Minuta de resolução, art. 13. 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.

²⁸ Minuta de resolução, art. 14. O INPI notificará o indeferimento do requerimento de 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.

²⁹ Minuta de resolução, art. 14, §1º O requerimento de exame prioritário indeferido levará à manutenção do pedido de patente na sua fila normal de processamento.

³⁰ Minuta de resolução, art. 14, §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.



não representa um recurso, o qual garantiria, em tese, o seu lugar como 2º requerimento. O segundo requerimento de prioridade representa um novo requerimento, o que significa, um novo lugar na fila, independente do requerimento anterior. Isso ocorre, a despeito do INPI aproveitar os documentos anteriormente apresentados por ocasião do primeiro requerimento, nos termos do art. 14, §2º, da minuta.

51. O art. 15 da minuta prevê que o exame prioritário não ocorre antes dos sessenta dias da publicação do pedido, em plena conformidade com o art. 31, parágrafo único, da Lei 9.279/96.

| Minuta de resolução | Lei 9.279/96 |
|---|--|
| Art. 15. O exame prioritário, uma vez concedido, não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido, conforme estipulado no art. 31 da LPI. | LPI, art. 31. [...] Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido. |

52. Igual dispositivo já existe na minuta de resolução sobre prioridade de pedidos depositados por empresas de pequeno porte e microempresas. Na ocasião, a Procuradoria, por meio do Parecer Nº 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, manifestou-se sobre a norma nos seguintes termos:

“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 [...]”

53. Quando o pedido de patente tiver mais de um depositante, mostra-se indispensável a manifestação de vontade de todos os depositantes no requerimento de prioridade BR.³¹ Na hipótese do pedido de patente possuir três depositantes, e o requerimento apresentar a procuração de um único depositante, o mesmo será indeferido, posto que, no caso, não se verifica a anuência dos outros dois depositantes.

54. Reconhece-se que a minuta não prevê o indeferimento do requerimento, na hipótese de atos praticados por um único depositante, quando o pedido possui mais de um depositante. Isso poderia sugerir a formulação de exigência para sanar a irregularidade de instrução.



55. Desde já, a Procuradoria manifesta a sua compreensão sobre o procedimento a ser adotado, no caso de inobservância do art. 16 da minuta. A consequência da inobservância do art. 16 da minuta é o indeferimento do requerimento, e não a formulação de exigência.

56. O art. 17 da minuta é claro ao prever o instrumento de procuração para a prática dos atos pertinentes ao requerimento de prioridade BR.³² Haverá quem alegará a dispensa de procuração, posto que idêntico instrumento já se encontra no pedido de patente. Não obstante essa alegação, que tem algum sentido, a norma é clara: indispensável a apresentação de novo instrumento de mandato, sob pena de indeferimento do requerimento de prioridade.

57. Prevê-se uma *vacatio legis* de 30 dias, no último dispositivo da minuta, o que se mostra razoável posto que a implementação do programa piloto demanda a adoção de alguns procedimentos, entre eles a publicação da portaria do grupo de trabalho mencionado no art. 12, parágrafo único.

III. CONCLUSÃO

58. Provavelmente, a presente minuta será alvo de críticas, posto que ela está vinculada ao programa piloto que implementa o PPH (*Patent Prosecution Highway*). Setores da sociedade apresentarão razões de conveniência e oportunidade para que o INPI não implemente a prioridade BR, bem como o PPH.

59. Quanto às questões de conveniência e oportunidade envolvendo a adoção da presente minuta, a Procuradoria deixa de se pronunciar em razão do Enunciado nº 07 de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União.³³

60. As normas do ato normativo em apreço, como verificadas detalhadamente no desenvolvimento do parecer, não contradizem nenhuma norma da Lei 9.279/96.

61. A minuta de resolução atende aos critérios de legalidade de um ato administrativo normativo, adequando-se à técnica de redação prescrita pela Lei Complementar nº 95, de 1998, e pelo Decreto nº 4.176, de 2002. Por conseguinte, **não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.**

³¹ Minuta de resolução, art. 16. 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.


³² Minuta de resolução, art. 17. Os atos de que trata esta resolução, quando não praticados pelo próprio interessado, deverão ser acompanhados de instrumento de procuração, nos termos do § 1º do art. 216, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

³³ Enunciado nº 07 de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União: "O Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência e oportunidade."



62. Considerando o disposto na Portaria nº 441, de 13 de outubro de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 196, de 14 de outubro de 2015, a presente manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissão ao superior hierárquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2015.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal