



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 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.041613-2015-82

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre o PPH.

I. A minuta de resolução que implementa o programa de priorização PPH demanda uma série de adequações, o que impossibilita a sua imediata publicação.

Senhor Diretor de Patentes,

1. A Diretoria de Patentes, mediante a Nota Técnica – DIRPA nº 17/15, submete à Procuradoria minuta de resolução dedicada à implementação do PPH (*Patent Prosecution Highway*).
2. O programa denominado *Patent Prosecution Highway* foi previsto expressamente na minuta do adendo ao memorando de entendimento entre o INPI e o USPTO (*United States Patent and Trademark Office*). A matéria foi examinada pela Procuradoria nos autos nº 52400.002366/08, cujo trâmite ocorreu entre os anos de 2008 a 2011.
3. Na ocasião, a Procuradoria, mediante a Nota nº 0086-COOPI-PF-INPI-ANC-2.15.1.8/2011, de lavra do Procurador Federal André Luis Balloussier Ancora da Luz, não verificou óbice à assinatura do adendo ao memorando, o qual incluiu o programa referente ao PPH.
4. O tema volta a lume no ano de 2015, de acordo com explanação da Nota Técnica – DIRPA nº 17/15, que atribui ao MDIC a iniciativa concernente à implementação de um programa piloto PPH com o USPTO. Nesse sentido, a Diretoria de Patentes junta aos autos mensagens eletrônicas entre os representantes do USPTO e a SI/MDIC sobre o programa em questão.
5. A Diretoria de Patentes apresenta dados detalhados que fundamentam o seu convencimento sobre os méritos da proposta.



6. Esta Procuradoria, como órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, está adstrita ao exame dos requisitos de juridicidade da minuta de ato normativo administrativo. As questões atinentes à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública, e os aspectos de natureza eminentemente técnica, fogem ao escopo da análise jurídica prevista aos órgãos consultivos da Advocacia-Geral da União.

7. Os autos em epígrafe foram recebidos pela Procuradoria às 9hs do dia 7 de outubro, com pedido de urgência, o que impede uma análise acurada do feito. Em razão da urgência, a Procuradoria expede a presente manifestação, no dia 8 de outubro, atendendo assim a Administração com a maior presteza possível.

8. É o relatório.

II. MÉRITO

9. A parte preliminar da minuta do ato normativo preenche os requisitos de praxe. No entanto, ela encontra-se incompleta. Outros dispositivos da minuta também estão incompletos. Ou seja, o órgão consulente encaminhou uma versão preliminar da minuta, e não a minuta final para análise. A Procuradoria não pode submeter à Presidência uma minuta de resolução que se encontra com lacunas, com espaços a serem completados.

10. O art. 1º da minuta define o objeto do ato normativo como o programa de cooperação técnica internacional no trâmite e exame de pedidos de patentes entre o INPI e o USPTO. O dispositivo assevera que esse programa de cooperação técnica é denominado de Programa Piloto de Exame Colaborativo PPH.

11. Salvo engano, o programa de cooperação técnica entre o INPI e o USPTO é mais amplo do que o PPH. O PPH insere-se nesse programa de cooperação técnica. Logo, não parece correto afirmar que o programa de cooperação técnica é denominado PPH.

12. O art. 2º da minuta apresenta os conceitos necessários à compreensão do ato normativo. O primeiro desses conceitos é o de primeiro pedido de patente, que se refere ao pedido de patente que gera, ou, que dá início a uma família de patentes. O primeiro pedido de patente não reivindica prioridade. Como ele dá início a uma família de patentes, obviamente, ele é passível de figurar como documento de prioridade dos pedidos de patentes depositados posteriormente, em outro escritório de patente ou no escritório internacional do PCT (*Office of the International Bureau*).

13. O conceito contido no inciso II do art. 2º da minuta corresponde ao de segundo pedido de patente. O segundo pedido de patente é o pedido posterior ao primeiro, mas são somente isso. O segundo pedido de patente invoca a prioridade do primeiro pedido de patente. E

mais um aspecto: o segundo pedido de patente insere-se na família de patentes deflagrada pelo primeiro pedido de patente.

14. O conceito de família de patentes encontra-se no art. 2º, III, da minuta. A família de patente compreende os pedidos os quais possuem um elemento em comum, a reivindicação de prioridade correspondente ao primeiro pedido de patente.

15. O Escritório de Primeiro Depósito, conceito presente no art. 2º, IV, da minuta, é o escritório no qual se deposita o primeiro pedido de patente.

16. O escritório que recebe o segundo pedido de patente é denominado de Escritório de Segundo Depósito.

17. O art. 2º, VI, da minuta traz o conceito de Escritório de Primeiro Exame como aquele que primeiro notifica a decisão de concessão de uma patente contida na família de patentes. Vê-se, assim, que o Escritório de Primeiro Exame pode ser idêntico ao Escritório de Primeiro Depósito, ou não.

18. O Escritório de Segundo Exame é o escritório perante o qual se solicita o PPH e a respectiva priorização de exame. É nesse escritório que se realiza o exame de um pedido a partir da busca e dos relatórios confeccionados pelo Escritório de Primeiro Exame.

19. O Escritório de Segundo Exame pode examinar o primeiro pedido de patente. Igualmente, o Escritório de Primeiro Exame pode examinar o segundo pedido de exame. Imagina-se a seguinte hipótese:

- (i) Em 02.01.2016, o depositante deposita o primeiro pedido de patente no INPI (pedido X);
- (ii) Em 05.01.2016, o depositante deposita o segundo pedido de patente no USPTO (pedido Xi), reivindicando o pedido X como prioridade. Os pedidos X e Xi estão compreendidos em uma família de patentes;
- (iii) Em 05.01.2019, o USPTO notifica a decisão de concessão da patente Xi. USPTO torna-se o Escritório de Segundo Exame, quando efetua a notificação da primeira decisão de um pedido de patente inserido em uma família de patentes;
- (iv) Em 10.01.2019, o depositante solicita a participação no programa PPH perante o INPI, referente ao pedido X. O INPI qualifica-se, nesse contexto, como Escritório de Segundo Exame.

20. Qualquer pedido de patente inserido em uma família de patentes pode solicitar o PPH e a respectiva priorização perante o INPI? Em outras palavras, o pedido X, na hipótese acima, receberá necessariamente o trâmite previsto no programa piloto PPH? A resposta é negativa.

21. O pedido de patente para usufruir da prioridade prevista no programa piloto precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, é irrazoável conferir prioridade a um pedido de patente inadimplente com as retribuições anuais. Igualmente irrazoável seria conferir prioridade a um pedido que ainda se encontra submetido ao sigilo legal de 18 meses, previsto no art. 30 da Lei 9.279/96. Esses requisitos são especificados no art. 10 da minuta.
22. Quando preenchidos os requisitos previstos no art. 10 da minuta, o pedido qualifica-se como pedido de patente apto, conforme conceito estabelecido no art. 2º, VIII, da minuta. Ou seja, é possível que o pedido X, na hipótese já estudada, não preencha os requisitos mencionados, e portanto, não se qualifique como pedido de patente apto. Conseqüentemente, o pedido não será examinado nos termos do programa PPH.
23. A data do requerimento é a data do protocolo da petição de requerimento do exame colaborativo, de acordo com o art. 2º, X, da minuta. Se o requerimento foi efetuado por meio de carta, considera-se a data de postagem.
24. O art. 2º, X, da minuta, utiliza a expressão “requerimento do exame colaborativo”, enquanto o art. 2º, VII adota a expressão “solicitado o PPH”. No art. 3º, IV, aparece a expressão “solicita a participação”. Todas essas expressões, s.m.j., possuem o mesmo significado, portanto, não há razão para se utilizar expressões distintas. Sugere-se uma uniformização das expressões, em razão do que preceitua o art. 11, II, “b” da Lei Complementar nº 95, de 1998.
25. O art. 3º da minuta elenca as etapas do procedimento. Os incisos utilizam as siglas expostas no art. 2º. Sugere-se a adoção da grafia por extenso dos conceitos. Por exemplo, invés de utilizar a sigla OFF no art. 3º, I, recomenda-se a expressão “Escritório de Primeiro Depósito”. A única sigla razoável de ser mantida no texto é o PPH.
26. O fundamento da presente sugestão reside no art. 11, II, “e”, da Lei Complementar nº 95, de 1998. As siglas OFF, OSF, OEE, OLE e outras, são conhecidas do público que manuseia o PCT, mas não de todos os potenciais leitores do ato normativo em apreço. Razão pela qual, não basta que a primeira referência das siglas seja acompanhada de explicação de seu significado, *mister* que as expressões sejam consagradas pelo uso, o que não é o caso.
27. Se há interesse do órgão consulente de utilizar as siglas acima, sugere-se que elas sejam precedidas pelas suas expressões por extenso, em todos os dispositivos.
28. A primeira etapa do programa consubstancia-se com o depósito do primeiro pedido de patente. Esse ato confere ao escritório de patente (INPI ou USPTO), ou ao escritório internacional, a denominação de Escritório de Primeiro Depósito.



29. A segunda etapa do programa ocorre quando se verifica o depósito do segundo pedido de patente. O escritório que recebe esse segundo pedido de patente passa se denominar Escritório de Segundo Depósito.

30. A terceira etapa do programa inicia-se quando o Escritório de Primeiro Exame notifica a decisão de concessão da patente. O art. 3º, III, da minuta, utiliza o verbo “emitir”, enquanto o art. 2º, VI, expressa a mensagem mediante o verbo “notificar”. Sugere-se que o art. 3º, III, da minuta utilize o verbo “notificar”, e não “emitir”. A notificação de uma decisão é de fácil identificação, isto é, publicação da decisão no boletim oficial do escritório de patente. A emissão de uma decisão pode sugerir a data de conclusão do parecer técnico que entende pela concessão.

31. A quarta etapa do programa inicia-se quando o depositante requer a participação no programa piloto. O requerimento é apresentado ao escritório de patente cujo pedido encontra-se pendente de exame. Esse escritório é o Escritório de Segundo Exame.

32. A quinta etapa é a de concessão da prioridade, quando o Escritório de Segundo Exame conclui a análise dos requisitos do pedido.

33. Em uma primeira leitura da minuta, percebe-se a falta de um dispositivo que marque o final dos procedimentos, isto é, da concessão da patente pelo Escritório de Segundo Exame. O inciso V do art. 3º da minuta refere-se à priorização do pedido de patente apto, isto é, é nessa etapa que ocorre a análise dos requisitos dispostos no art. 10 da minuta. Falta o dispositivo que trate do exame técnico pelo Escritório de Segundo Exame. Desse modo, sugere-se a inclusão de um inciso para tratar dessa etapa, ou uma nova redação do inciso V do art. 3º.

34. O art. 4º da minuta prevê como finalidade do programa piloto o “aumento da qualidade no trâmite e no exame dos pedidos de patente”. Essa expressão talvez seja redundante, porque o termo “exame”, no INPI, abrange trâmite (aspectos procedimentais) e exame técnico. De fato, o PPH tem como escopo aumentar a qualidade das patentes concedidas.

35. Três são os objetivos enumerados no art. 4º da minuta. O primeiro desses objetivos refere-se ao fornecimento antecipado dos resultados de busca e de exame. Não está claro o motivo pelo qual o fornecimento antecipado dos resultados promoveria um incremento de segurança jurídica. Talvez seja o caso do órgão consulente rever a redação do inciso I do art. 4º da minuta.

36. O segundo objetivo refere-se ao incentivo do depósito de pedidos brasileiros nos Estados Unidos, o que facilitaria uma estratégia de inserção internacional da indústria nacional. A redação do inciso II do art. 4º demanda uma revisão, pois o advérbio “internacionalmente” não está posicionado corretamente e a expressão “facilitar a expansão da indústria nacional” é passível de substituição por outra que expresse melhor a idéia pretendida. Nesse particular, vale observar que o aumento de depósitos de pedidos de patente, de empresas brasileiras, nos Estados



Unidos não acarreta exatamente a expansão da indústria nacional, mas sim atende a uma estratégia de inserção internacional das empresas.

37. A redação do inciso III do art. 4º também demanda um aperfeiçoamento, pois não há sentido dizer que o objetivo do programa PPH é “incentivar o depositante a participar do programa”.

38. O art. 5º da minuta explicita o princípio da independência dos direitos, segundo o qual as patentes concedidas em um País são independentes das outras. Transcreve-se o teor do art. 4º *bis* da Convenção da União de Paris (CUP):

CUP, art. 4º *bis* (1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção nos outros países, membros ou não da União.

39. Embora possa parecer uma redundância o art. 5º da minuta, mostra-se adequada tal explicitação, que serve como esclarecimento de respeito da norma contida na Convenção da União de Paris.

40. Também mostra-se adequado o esclarecimento exposto no art. 6º da minuta referente ao cumprimento do disposto na Lei 9.279/96 aos pedidos depositados no INPI. É óbvio que o pedido depositado no INPI precisa respeitar a Lei 9.279/96, em todos os seus aspectos. Considerando as especificidades do PPH, e as dúvidas que surgirão no futuro, assiste razão ao órgão consulente quando expressa a obrigatoriedade de respeito aos mandamentos da Lei 9.279/96.

41. O art. 7º da minuta demanda um cuidado particular. O ato normativo em apreço será emitido pelo INPI. Não se trata de um memorando de entendimento a ser firmado pelo INPI e pelo USPTO. Por conseguinte, não cabe ao INPI, em sede de um ato normativo administrativo, estabelecer que o USPTO terá autonomia para estabelecer as condições de elegibilidade. O INPI somente pode disciplinar o que diz respeito ao INPI.

42. O art. 8º da minuta estabelece o prazo de dois anos para recebimento dos requerimentos. A redação adotada nesse dispositivo é redundante: “recebimento de solicitações de requerimento para participações.” Recebe-se as solicitações ou recebe-se os requerimentos. Não há sentido em dizer que o INPI receberá as solicitações de requerimentos.

43. O parágrafo único do art. 8º da minuta prevê a manutenção do programa piloto até o processamento de todos os pedidos considerados aptos. Essa norma significa que o pedido de patente apto será processado nos termos da resolução ainda que ultrapassado o prazo de dois anos de duração do programa. Ou seja, o período de dois anos refere-se ao prazo para recebimento do requerimento, e não para conclusão dos exames nos termos do PPH.



44. O art. 9º da minuta limita o número de pedidos aptos por escritório participante do programa. As observações tecidas no parágrafo 41 aplicam-se à previsão contida no art. 9º da minuta. Não cabe em um ato normativo administrativo do INPI dizer que o USPTO limitará o seu programa PPH respectivo ao número de 300 pedidos aptos.

45. Essa limitação ao INPI e ao USPTO pode ser feita em um instrumento no qual ambos os escritórios sejam os celebrantes, como, por exemplo, em um memorando de entendimento. Um ato normativo do INPI não pode prever procedimentos aplicáveis a qualquer outra entidade, seja nacional ou internacional.

46. A redação do *caput* do art. 9º da minuta demanda uma revisão no tocante à expressão “[c]ada escritório de patentes participantes”, posto que ela se refere ao INPI e ao USPTO. Sugere-se a exclusão da expressão “conforme definições presentes no art. 2º desta Resolução”, pois ela é redundante. O art. 2º já esclareceu as definições. Obviamente todas as referências a essas definições nos dispositivos seguintes estão em conformidade com o art. 2º.

47. Mostra-se razoável a dupla limitação existente para o programa piloto: a) temporal; b) número de pedidos aptos. A dupla limitação adotada nos arts. 8º e 9º da minuta estão em conformidade com os demais programas pilotos de prioridade de pedidos de patentes, hoje em vigor na autarquia.

48. O art. 10 da minuta trata dos requisitos a serem preenchidos pelos pedidos de patente para que os mesmos possam usufruir da prioridade. O primeiro requisito refere-se aos depósitos ocorridos a partir de uma determinada data, que está grifada. Pedidos de patente depositados a partir da data especificada no inciso I do art. 10 da minuta sujeitam-se ao programa PPH.

49. O inciso II do art. 10 da minuta prevê que os pedidos de patente de invenção, bem como os de modelo de utilidade podem participar do programa piloto. Essa é uma situação curiosa, pois a legislação norte-americana não prevê patente de modelo de utilidade. Esse dispositivo seria aplicável para a seguinte situação hipotética:

- (i) O depositante deposita o pedido de patente de invenção X nos Estados Unidos (primeiro pedido de patente);
- (ii) Posteriormente, o depositante deposita no INPI um pedido de patente de modelo de utilidade (Y) reivindicando o pedido X como prioridade;
- (iii) O USPTO notifica a decisão de concessão de patente, tornando-se o Escritório de Primeiro Exame;
- (iv) O depositante requer a participação do pedido de patente de modelo de utilidade Y no programa piloto PPH, perante o INPI, tornando-se este Escritório de Segundo Exame.

50. O terceiro requisito para que um pedido de patente seja considerado apto é que ele já tenha ultrapassado o sigilo legal de 18 meses, disposto no art. 30 da Lei 9.279/96. Como o art. 30 da LPI permite a antecipação da publicação do pedido, mostra-se correta a norma correspondente no art. 10, III, da minuta.
51. A parte final do art. 10, III, da minuta, prevê a possibilidade de um pedido que ingressou na fase nacional, via PCT, também usufrua do programa PPH. Essa previsão pode ensejar a seguinte situação:
- (i) O depositante deposita o pedido de patente X no USPTO. No ato do depósito, já existe a designação automática de todos os países membros do PCT;
 - (ii) Posteriormente, o depositante requer o ingresso na fase nacional desse pedido no Brasil, o que é admitido, sendo que este pedido passa a se denominar Y;
 - (iii) Em outro momento, o USPTO notifica a decisão de concessão da patente X;
 - (iv) O depositante requer perante o INPI que o pedido de patente Y participe do programa PPH.
52. A Procuradoria sugere uma reflexão por parte da Diretoria de Patentes se existe real intenção de manter a parte final do inciso III do art. 10 da minuta. Se a opção da Administração for pela manutenção dessa previsão, recomenda-se que a Diretoria de Patentes esclareça esse detalhe à Presidência, pois este é um dispositivo no qual pode gerar polêmica, a despeito da ausência de vício jurídico.
53. O quarto requisito para que um pedido seja considerado apto a participar do programa preenche-se quando há o requerimento de exame. O depositante expressa o seu interesse no exame técnico do pedido de patente, no requerimento de exame, disposto no art. 33 da Lei 9.279/96.
54. Um pedido de patente suspenso para cumprimento de exigência não preenche o quinto requisito para participar do programa. Igualmente, pedido de patente com inadimplemento de uma anuidade não se sujeita ao programa de prioridade, posto que o depositante descumpra uma das obrigações básicas da lei.
55. Seguindo os moldes dos demais programas de prioridade adotados no INPI, um pedido de patente não usufrui de duas prioridades. Não existe possibilidade de um pedido de patente figurar em uma fila de prioridade, e depois requerer prioridade PPH pretendendo deslocar-se da fila, sob o argumento que esta fila de exame é mais curta do que a outra.
56. Uma vez inserido um pedido de patente em uma fila de prioridade, não há deslocamento para outra fila de prioridade, ainda que mais vantajosa ao depositante.



57. Um pedido de patente que é objeto de uma ação judicial não se sujeita à prioridade prevista no presente programa, de acordo com o inciso VIII do art. 10 da minuta. Esse dispositivo demanda uma nova redação, com a manutenção do seu sentido.
58. O art. 10, IX, da minuta estabelece um requisito que também demanda uma nova redação. O texto tal como está redigido é de difícil compreensão. Assiste razão à Diretoria de Patentes quando delimita quais hipóteses são cabíveis de divisão do pedido.
59. O pedido será considerado apto pelo INPI se o pedido examinado pelo USPTO sofreu divisão em razão de unidade de invenção, ou unidade técnico-funcional. Se a divisão do pedido de patente no USPTO tem outro fundamento, o pedido correspondente no Brasil não será considerado apto.
60. A Procuradoria não se opõe ao conteúdo da norma expressa no art. 10, IX, da minuta. O escopo dessa norma parece bastante coerente, pois impediria a assimilação no Brasil de determinados conceitos da legislação norte-americana. No entanto, cabe ao órgão consulente aperfeiçoar a redação do dispositivo.
61. Verificar se o pedido examinado no USPTO foi dividido em razão de unidade de invenção, ou não, é uma tarefa própria do exame substantivo, e não do exame de admissibilidade. O art. 10 prevê os requisitos do exame de admissibilidade do pedido, o que resultará em considerar o pedido apto ou não. Assim, o inciso IX do art. 10 não está localizado em um dispositivo adequado. Talvez seja conveniente situar tal comando normativo em um dispositivo diverso do Título V da minuta.
62. O inciso X do art. 10 da minuta estabelece que se o pedido já sofreu exame técnico, ele não se sujeita à prioridade do presente programa.
63. O programa piloto tem como foco invenções na área de petróleo, conforme o inciso XI do art. 10 da minuta, o qual estabelece como requisito a classificação do pedido de patente nesse setor.
64. O requisito contido no inciso XII do art. 10 da minuta estabelece que o pedido de patente precisa participar de uma família de patentes.
65. Se o pedido de patente precisa inserir-se em uma família de patente, conseqüentemente, ele precisa reivindicar uma prioridade referente ao pedido correspondente no escritório de patente estrangeiro. A princípio, o inciso XIII do art. 10 da minuta é redundante, não havendo óbice em mantê-lo se a finalidade for a explicitação, ou repetição, de seu conteúdo.
66. O art. 11 prevê o INPI como Escritório de Primeiro Exame. Nesse caso, a publicação da concessão da patente na RPI será utilizada pelo USPTO no exame deste. Nesse caso, o pedido de patente precisa preencher as disposições previstas no USPTO. O art. 11 não



disciplina o procedimento do USPTO, tão-somente faz uma remissão às disposições do escritório norte-americano. Sugere-se a grafia por extenso da sigla OEE.

67. O art. 12 e s. da minuta prevêem o INPI como Escritório de Segundo Exame, o que provavelmente ocorrerá com mais freqüência, considerando que os pedidos de patente são examinados nos Estados Unidos em um tempo médio inferior ao do Brasil. O art. 12 prevê que depositante do pedido de patente no Brasil poderá requerer o exame prioritário via PPH, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 10 da minuta.
68. Sugere-se que a grafia do "Art. 10" seja feita com letra minúscula, bem como o termo "único" quando se refere ao parágrafo único.
69. O art. 13 prevê que apenas o depositante pode requerer a participação no programa. Se o pedido de patente tiver mais de um depositante, a autorização de todos é necessária para a inserção do mesmo no programa piloto.
70. O art. 14 prevê a gratuidade do programa piloto, e ratifica a manutenção das demais retribuições.
71. O art. 15 estabelece uma série de documentos e informações para o trâmite do requerimento de prioridade. Por sua vez, o art. 16 prevê documentos adicionais que o INPI pode solicitar, por ocasião do exame técnico. O art. 17 estabelece a obrigatoriedade do depositante apresentar determinadas declarações; cujos formulários padrões a autarquia fornecerá no formato eletrônico.
72. O art. 18 prevê a atribuição da Diretoria de Patentes de proceder a análise dos requerimentos de prioridade, o que ocorrerá mediante a delegação da atividade a um grupo de trabalho.
73. Quando o pedido de patente for considerado apto a participar do programa, o INPI publicará um despacho com essa informação, na RPI. Igual procedimento é previsto quando o pedido não preencher os requisitos para participação no programa.
74. Se o exame prioritário for indeferido, em razão de irregularidade na instrução do requerimento de exame prioritário, existe a hipótese de reapresentação do mesmo. Nessa hipótese, aproveita-se os documentos já apresentados. O INPI não formulará exigência para que o requerente da prioridade regularize a documentação. O INPI publicará o indeferimento do requerimento de prioridade.
75. A reapresentação do requerimento de prioridade, permitida pelo art. 20, §2º, da minuta, ensejará uma nova numeração ao mesmo. Pode ocorrer, então, que quando o depositante apresente novamente o requerimento, o programa já tenha atingido o número limite de pedidos aptos.



76. De acordo com o art. 31, parágrafo único, da Lei 9.279/96, o exame técnico do pedido não pode iniciar antes de sessenta dias da publicação do pedido. Essa regra há de ser obedecida no programa de priorização via PPH, de acordo com o art. 21 da minuta.

77. A princípio, a referência ao dispositivo legal feita no art. 21 da minuta merece correção. O art. 21 da minuta refere-se ao parágrafo único do art. 31 da Lei 9.279/96. A redação do art. 21 da minuta refere-se ao art. 30 da LPI.

78. As disposições finais da minuta iniciam com um dispositivo redundante. O art. 22 da minuta repete o conteúdo do art. 13, parágrafo único, da minuta. Sugere-se uma revisão dessa norma.

79. O art. 23 explicita o teor do art. 216, §1º, da LPI, o que é conveniente, pois do contrário, poder-se-ia pensar que o requerimento de priorização dispensa a apresentação de procuração. Ainda que o pedido de patente contenha uma procuração, o requerimento de priorização também demanda a apresentação do instrumento.

80. A *vacatio legis* prevista no art. 24 também é conveniente, pois permite adequações no sistema eletrônico do INPI, bem como a divulgação do ato.

III. CONCLUSÃO

81. O programa piloto em estudo não possui normas pertinentes ao exame técnico, o que sugere que o PPH simplesmente promoverá um deslocamento de fila de exame, tal como ocorre com os demais programas de prioridade existentes na autarquia.

82. Salvo engano, o escopo do PPH não se encerra com o deslocamento de fila de exame, mas implica uma recepção pelo Escritório de Segundo Exame dos pareceres técnicos elaborados pelo Escritório de Primeiro Exame.

83. A normativa em apreço não possui uma norma sequer sobre como os examinadores de patente do INPI utilizarão os relatórios de busca e os pareceres técnicos elaborados pelos examinadores do USPTO, quando esta autarquia federal atuar como Escritório de Segundo Exame.

84. A Procuradoria faz questão de receber um esclarecimento sobre os aspectos substantivos do exame técnico a ser elaborado pelos examinadores do INPI, em sede do programa em apreço. Esse esclarecimento é cabível quando houver o retorno dos autos contendo uma nova minuta. A princípio, essa matéria haveria de figurar na minuta do ato normativo.



85. Ante o exposto, a Procuradoria encontra uma série de óbices formais à publicação do ato normativo, que serão superados tão logo ocorra a adequação da minuta pela Diretoria de Patentes.

86. Considerando o disposto na Portaria nº 241, de 13 de julho de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 132, de 14 de julho 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, 8 de outubro de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal