



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° 0041-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.041613-2015-82

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre projeto piloto PPH INPI – USPTO.

- I. Proposta de edição de ato normativo que estabelece o Projeto Piloto de Exame Colaborativo PPH.
- II. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
- III. Não se identificou óbice jurídico à publicação imediata da resolução.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. No dia 24 de novembro de 2015, a Diretoria de Patentes submeteu à apreciação da Procuradoria, a segunda minuta de resolução dedicada à implementação do Projeto Piloto de Exame Colaborativo Prioritário *Patent Prosecution Highway* – PPH. De imediato, a Procuradoria solicitou uma pequena adequação de caráter formal, o que foi prontamente atendida. A minuta de resolução objeto da presente manifestação encontra-se às fls. 80/92.

2. A primeira minuta de resolução (fls. 41/52) foi examinada pela Procuradoria, por meio do Parecer n° 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que efetuou algumas recomendações.

3. A proposta de resolução tem por finalidade implementar o compromisso assumido entre o INPI e o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), contido no memorando de entendimento firmado pelo INPI no dia 19 de novembro do ano corrente, e pelo USPTO no dia 23 de novembro.



4. O memorando de entendimento foi objeto das seguintes manifestações deste órgão consultivo: (i) Parecer nº 0034-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0; (ii) Nota nº 0348-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.15.1.8.
5. A minuta ora submetida a Procuradoria pertence a um conjunto normativo, o qual compreende uma proposta de resolução dedicada aos pedidos de patente prioridade BR, matéria analisada pela Procuradoria por meio do Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.
6. O Projeto Piloto de Exame Colaborativo Prioritário *Patent Prosecution Highway* – PPH constitui um mecanismo para acelerar o exame de pedidos de patente no INPI e no USPTO. Trata-se, portanto, de uma via rápida para o trâmite do processo administrativo.
7. A primeira dúvida que surge quando se pensa em uma via rápida é se há desrespeito a alguma norma da Lei 9.279/96. Não, nenhum dispositivo da LPI é desrespeitado, porquanto o procedimento previsto no Projeto Piloto apenas diminui o tempo de espera da fila de exame, sem efetuar qualquer alteração nos prazos previstos na Lei.
8. Nesse diapasão, não se altera qualquer dispositivo referente ao sigilo de 18 meses disposto no art. 30 da Lei 9.279/96. Tampouco há alteração das regras de publicação do pedido e do requerimento de exame, previstas nos arts. 30 e 33 da LPI, respectivamente.
9. A minuta de resolução teve o cuidado de resguardar as regras procedimentais da Lei 9.279/96, particularmente o parágrafo único do art. 31, que impossibilita o exame 60 dias antes da publicação do pedido.
10. Verificada a observância das regras procedimentais da Lei 9.279/96, exsurge outra dúvida: o Projeto Piloto altera alguma regra legal do exame substantivo do pedido de patente? A resposta é negativa. Nesse particular, cabe observar que o Projeto Piloto não compreende qualquer norma relativa aos requisitos de patenteabilidade.
11. As questões pertinentes à reivindicação de prioridade, no Projeto Piloto, correspondem ao que a Lei 9.279/96 e a Convenção da União de Paris já dispõem.
12. O exame substantivo do pedido de patente pelo INPI permanece inteiramente subordinado ao que dispõe a Lei 9.279/96 e aos atos normativos administrativos.
13. Trata-se de um projeto de exame colaborativo, no qual um escritório de patente contribui tecnicamente com o escritório parceiro. Os exames colaborativos de pedidos de patente têm sido adotados nos últimos anos por diferentes escritórios de propriedade industrial como mecanismos para elevar a qualidade dos atos concessórios e aumentar a velocidade dos atos concessórios.

14. O PPH constitui uma modalidade de exame colaborativo. Há outras modalidades de exame colaborativo, como, por exemplo, o PROSUL (Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Intelectual na América do Sul).

15. O PPH, por sua vez, é adotado de diferentes modos pelos Países. Há acordos bilaterais de PPH que compreendem os documentos produzidos no sistema PCT, particularmente os seguintes:

- (i) Opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional, prevista na Regra 43*bis*.1.a) do Regulamento de Execução do PCT;¹
- (ii) Opinião por escrito da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional, prevista no Artigo 34.2)c), d) do PCT e nas Regras 66.1*bis*, 66.2, 66.4.a) do Regulamento de Execução do PCT;²
- (iii) Exame preliminar internacional,³ previsto no artigo 33 do PCT.

16. Outros modelos de PPH não adotam os documentos produzidos no sistema PCT, como é o caso do Projeto Piloto entre o INPI e o USPTO.

17. É o relatório.

II. MÉRITO

18. O motivo do ato administrativo normativo, o qual compreende as razões de fato e de direito, encontra-se disposto na Nota Técnica – DIRPA nº 17/15, às fls. 02/12.

19. A parte preliminar da minuta preenche os requisitos prescritos na Lei Complementar nº 95, de 1998, e no Decreto nº 4.176, de 2002.

¹ Opinião escrita da Autoridade responsável pela pesquisa internacional: “Documento formulado pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional ao mesmo tempo que efectuar o relatório de pesquisa internacional. Contém uma opinião a respeito de se a invenção reivindicada parece ser nova, parece implicar uma actividade inventiva (ser não evidente) e parece ser susceptível de aplicação industrial e também se o pedido internacional preenche as condições do Tratado e do Regulamento, na medida em que são controladas pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional.” OMPI. PCT Glossário. Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>>. Acesso em: 26 nov. 2015.

² Opinião por escrito da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional: “Documento dirigido ao requerente pela Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional, em que se indica todas as observações contidas na Regra 66.2. Em geral, se considera a opinião escrita formulada pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional como sendo uma opinião escrita da Autoridade responsável pelo exame preliminar internacional.” OMPI. PCT Glossário. Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>>. Acesso em: 26 nov. 2015.

³ Exame preliminar internacional: “O objetivo do exame preliminar internacional é formular uma opinião preliminar e sem força obrigatória sobre a questão de saber se a invenção cuja proteção é solicitada, parece ser nova, implica em uma actividade inventiva (não ser evidente) e ser susceptível de aplicação industrial.” OMPI. PCT Glossário. Disponível em: <<http://www.wipo.int/pct/pt/texts/glossary.html#E>>. Acesso em: 26 nov. 2015.

20. O art. 1º da presente minuta aperfeiçoou a redação contida na versão anterior. A versão anterior indicava o programa de cooperação técnica internacional como o objeto do ato normativo, o que não se verificava pela leitura dos artigos subseqüentes. Na versão ora em análise, o art. 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo como o Projeto Piloto de Exame Colaborativo PPH, o que de fato ocorre pela leitura dos demais dispositivos.
21. O art. 2º da minuta, tal como na versão anterior, traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo. Não houve recomendação em relação a esse dispositivo. A versão atual traz conceitos novos não contidos na minuta anterior. O inciso X define “pedido suficientemente correspondente” e o inciso XI conceitua a “reivindicação suficientemente correspondente”. O inciso XII apresenta o conceito de “escopo de reivindicação mais restrito”.
22. O art. 3º da minuta é dedicado às etapas procedimentais do Projeto Piloto. As etapas já foram analisadas no parecer precedente da Procuradoria. O órgão consulente adotou a recomendação quanto ao uso das expressões técnicas por extenso.
23. Não foi acolhida a sugestão contida no parágrafo 33 do Parecer nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1, o que não prejudica o ato normativo proposto.
24. A partir do art. 4º da presente minuta, vê-se uma alteração substancial da ordem dos dispositivos em comparação com a versão anteriormente examinada.
25. O art. 4º da minuta ora em análise especifica que um pedido de patente deferido pelo USPTO enseja a priorização de exame do pedido de patente de mesma família, quando depositado no INPI.
26. O art. 5º da minuta prevê a duração do Projeto Piloto, matéria abordada nos parágrafos 42 e 43 do Parecer nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1. O art. 6º da minuta remete à limitação de número de pedidos participantes do Projeto Piloto, o que foi analisado nos parágrafos 44 a 47 do referido parecer.
27. O art. 7º da minuta prevê os requisitos para participação do pedido de patente no Projeto Piloto. O inciso I talvez suscite uma dúvida, posto que prevê a participação de pedidos de patente, depositados no INPI a partir de 1º de janeiro de 2013, embora o ato normativo tenha data de vigência marcada para 11 de janeiro de 2016.
28. Não há nenhum equívoco em estabelecer 1º de janeiro de 2013 como marco de depósito dos pedidos participantes. Aliás, cuida-se de uma previsão necessária, pois o Projeto Piloto tem por finalidade atingir pedidos de patente que já ultrapassaram o sigilo legal. Ou seja, tão logo entre em vigor a resolução, os usuários já possuem condições de ingressar com o pedido de prioridade.

29. Se fosse estabelecida outra data como marco inicial de depósito dos pedidos participantes, um número reduzido de usuários reuniria condições de apresentar o requerimento de prioridade, nos termos da resolução em apreço. Mostra-se, assim, adequada a previsão contida no art. 7º, I, da minuta.
30. Ainda sobre o art. 7º da minuta, vê-se que os pedidos de registro de desenho industrial, bem como os pedidos de patente de modelo de utilidade não estão compreendidos no escopo material do Projeto Piloto.
31. O art. 8º estabelece a ausência de retribuições específicas para participação no Projeto Piloto. Essa disposição não altera a obrigatoriedade do recolhimento das retribuições próprias do pedido de patente. O dispositivo utiliza a expressão “demais taxas pertinentes”, o que é objeto de crítica por parte da Procuradoria. Como se sabe, taxa é uma espécie de tributo. As retribuições no âmbito do INPI não têm natureza tributária. Logo, não se mostra adequado utilizar o termo “taxas” para se referir às retribuições concernentes aos serviços do INPI.
32. Não obstante a crítica aqui registrada, a Procuradoria reconhece que não há mais tempo para alterar a minuta de resolução, sob pena de descumprir o prazo acordado com o USPTO, no memorando de entendimento sobre a matéria. Por esse motivo, a Procuradoria sugere que na futura revisão do ato normativo não conste o termo “taxa”.
33. O art. 9º também é objeto de crítica por parte da Procuradoria, posto que não cabe ao INPI mencionar como o usuário deve proceder junto ao USPTO. Essa é uma matéria própria do USPTO. O dispositivo assevera que o usuário pode participar do Projeto Piloto por meio de requerimento dirigido ao USPTO, quando o INPI atua como Escritório de Primeiro Exame. Essa é uma norma passível de exclusão.
34. De acordo com o art. 10 da presente minuta, todos os depositantes de um pedido de patente precisam concordar com o requerimento de priorização de exame. Essa norma impede, portanto, que um pedido de patente depositado por três depositantes, por exemplo, seja priorizado mediante requerimento assinado por apenas um deles.
35. O art. 11 da minuta remete ao uso de procuração, nos termos do art. 216 da LPI.
36. O art. 12 da minuta diz respeito à instrução relativa ao requerimento de participação no Projeto Piloto. A presente minuta, diferentemente da versão anterior, inclui tabelas de correspondências dos quadros reivindicatórios, o que é razoável. No mesmo diapasão, o art. 13 menciona quais declarações acompanham o requerimento de participação no Projeto Piloto.
37. O art. 14 da minuta prevê um Grupo de Trabalho para efetuar a análise do requerimento de exame prioritário, isto é, de participação no Projeto Piloto.



38. O art. 15 da minuta prevê a publicação da concessão do exame prioritário, o que garante transparência ao Projeto Piloto. A não-concessão também enseja publicação específica, conforme o art. 16 da minuta.

39. A decisão que indefere o requerimento de participação no Projeto Piloto não é sujeita a recurso, de acordo com o art. 17 da minuta.

40. O art. 18 da minuta foi redigido à luz do art. 31, parágrafo único, da Lei 9.279/96.

41. A observância ao princípio da independência dos direitos, com supedâneo no art. 4 *bis* da Convenção da União de Paris, é expressamente prevista no art. 19 da minuta.

42. O depositante do pedido de patente, que teve o requerimento de prioridade deferido, permanece obrigado ao cumprimento das normas da Lei 9.279/96. Ou seja, absolutamente nada no ato normativo exclui o disposto na lei.

43. O art. 22 da minuta não possuía correspondente na minuta anterior. Trata-se de um dispositivo que prevê o conteúdo de exigências a serem formuladas no exame técnico de um pedido de patente que foi priorizado, com fulcro no ato normativo em estudo.

44. O último dispositivo da minuta prevê o dia 11 de janeiro de 2016 como data de entrada em vigência do ato normativo.

45. A competência do Presidente do INPI para expedir a presente resolução encontra-se disposta no inciso XI do art. 22 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 7.356, de 2010, e inciso IV, do art. 159 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria nº 149, de 2013, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

46. A resolução também será assinada pelo Diretor de Patentes, que possui a sua competência específica para editar ato normativo no art. 24 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 7.356, de 2010.

47. A espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI.

48. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 4.176, de 2002. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta autarquia.



III. CONCLUSÃO

49. Reconhece-se a possibilidade de aperfeiçoamento da proposta normativa no tocante à redação dos dispositivos. Ao que parece, não há tempo para esse tipo de alteração, considerando o compromisso assumido no memorando de entendimento. O item III do memorando de entendimento prevê a entrada em vigor do Projeto Piloto para 11 de janeiro de 2016, razão pela qual a Procuradoria conferiu urgência no trâmite do presente processo.

50. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, **opina pela possibilidade jurídica da edição do ato normativo proposto.**

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal