



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

Nota Nº 0013-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.035048-2015-14

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Resolução sobre exame de pedidos de patente prioridade BR.

Senhor Presidente do INPI,

## I. RELATÓRIO

1. Trata-se de minuta de resolução sobre exame de pedidos de patentes prioridade BR. O ato normativo tem por finalidade conferir prioridade aos pedidos de patente depositados originalmente no Brasil para que o INPI figure como Escritório de Primeiro Exame.
2. Inexistindo a presente proposta normativa, a tendência é que o INPI figure apenas como Escritório de Segundo Exame, no contexto do Projeto Piloto PPH, que entra em vigor hoje. Assim, a minuta em apreço constitui o mecanismo necessário para que o INPI examine pedidos de patente antes do USPTO.
3. A compreensão do exame de pedidos de patente prioridade BR depende da leitura do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO, implementado pela Resolução nº 154, de 2015, publicada na RPI (Revista da Propriedade Industrial) do dia 5 de janeiro de 2016.
4. A minuta de resolução sobre o exame de pedidos de patente prioridade BR foi objeto de análise da Procuradoria por meio do Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 44/54). De acordo com o parecer, a minuta de ato normativo atende aos requisitos de juridicidade, razão pela qual não se identificou óbice à publicação da resolução.
5. Posteriormente, a Presidência reformulou doze dispositivos da minuta. A nova versão da minuta é objeto de apreciação por este órgão consultivo, em atendimento ao despacho da Presidência, exarado às fls. 68.
6. É o relatório. Passa-se ao exame da minuta de resolução de fls. 62/67, apresentada pela Presidência da autarquia.

## II. MÉRITO

7. A parte preliminar do ato normativo foi alterada. Desse modo, as considerações iniciais foram suprimidas. As considerações iniciais, contidas na parte preliminar da resolução, têm o escopo de introduzir a matéria, contextualizando-as no ambiente normativo. Não há nenhum óbice em suprimir essas considerações iniciais tal como realizado na presente versão da minuta.

8. O primeiro artigo da minuta foi alterado, conforme se verifica no quadro comparativo abaixo.

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
Esta resolução dispõe sobre a priorização do exame para os Pedidos de Patentes com origem BR, por intermédio do Programa Piloto Prioridade BR.	Art. 1º Esta resolução dispõe sobre o Projeto Piloto Prioridade BR que prioriza o exame de pedidos de patentes com origem no Brasil, que foram posteriormente requeridos no exterior.

9. Como dispõe a técnica legislativa, o primeiro dispositivo de um ato normativo indica o seu objeto e o respectivo âmbito de aplicação, o que foi feito na redação do dispositivo acima.

10. A alteração do art. 2º da minuta refere-se à troca do termo “têm-se” por “serão observadas”.

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
Art. 2º Para os fins dispostos nesta resolução têm-se as seguintes definições:	Art. 2º Para os fins dispostos nesta resolução serão observadas as seguintes definições:

11. O texto correspondente à data de requerimento, inscrito no inciso IV do art. 2º da minuta, foi aperfeiçoado.

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
Art. 2º, IV – Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento de exame prioritário na sede do INPI ou nas	Art. 2º, IV- Data de requerimento: data de protocolo da petição de requerimento de exame prioritário no INPI ou por intermédio

respectivas divisões regionais e/ou representações de cada estado da federação ou por intermédio de formulário eletrônico ou a data de postagem na hipótese de envio via postal;	de formulário eletrônico ou a data de postagem na hipótese de envio via postal;
--	---

12. O art. 3º da minuta passou por duas alterações. A primeira alteração refere-se à redação do inciso I, que foi estendida para explicitar que o pedido de patente denominado “origem BR” precisa preencher dois requisitos, a saber, depósito originário no Brasil, e requerimento no exterior.

13. O inciso IV do art. 3º da minuta anteriormente examinada pela Procuradoria foi suprimido.

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
Art. 3º, I – Pedido de patente originário do INPI; [...] IV – Fase nacional do Brasil de pedido de patente decorrente de depósito internacional na IB sem reivindicação de prioridade que teve o INPI como ISA ou IPEA.	Art. 3º, I – Pedido de patente originário do INPI que foi posteriormente requerido no exterior;

14. O art. 4º da minuta anterior trouxe as finalidades da resolução, e o art. 5º previu dois objetivos. Esses dispositivos foram suprimidos.

15. Na presente versão da minuta, o programa piloto passa a ser denominado de projeto piloto e o art. 4º é dedicado à duração da atividade. Antes, a resolução possuía dois anos de vigência, de acordo com o art. 6º da minuta. Na versão da minuta ora em apreciação, o projeto piloto possui a duração de um ano de vigência.

16. A redação anterior da minuta explicitava a continuidade do projeto piloto até o processamento de todos os pedidos de patente considerados aptos. Isto é, uma vez considerado o pedido de patente apto a participar do projeto piloto, ele será examinado de forma prioritária, ainda que terminada a vigência da resolução, e eventualmente, não-renovada. Cuida-se de um preciosismo, que foi suprimido na presente versão.

17. A limitação numérica dos pedidos de patente considerados aptos a participar do projeto piloto permanece no montante de cem requerimentos concedidos.

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
<p>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:</p> <p>I – Contribuir para a inserção global da indústria nacional;</p> <p>II – Aprimorar o exame colaborativo entre os escritórios de patentes.</p> <p>Art. 5º O Programa Piloto Prioridade BR tem como objetivos:</p> <p>I – Efetuar o exame prioritário para os pedidos de patentes para o público alvo do programa;</p> <p>II – Fornecer antecipadamente os resultados da busca e de exame aos demais escritórios de patente.</p> <p>Art. 6º O Programa Piloto Prioridade BR terá o intervalo de tempo de dois anos de vigência para o recebimento de solicitações de requerimentos para participação.</p> <p>Parágrafo único – O Programa Piloto se estenderá até que todos os pedidos que forem considerados aptos sejam processados.</p> <p>Art. 7º A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Programa Piloto está limitada ao número máximo de 100 (cem) requerimentos de exame prioritários concedidos.</p> <p>§ 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;</p> <p>§ 2º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.</p>	<p>Art. 4º O Projeto Piloto Prioridade BR terá o intervalo de tempo de um ano de vigência para o recebimento de solicitações de requerimentos para participação.</p> <p>Art. 5º A quantidade de pedidos de patentes considerados aptos a participar do Projeto Piloto está limitada ao número máximo de 100 (cem) observando a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.</p>



18. O capítulo seguinte da resolução trata dos requisitos para a concessão de exame prioritário. Não houve alteração dos dispositivos, mas apenas na numeração dos artigos. Na versão anterior, os requisitos para o exame prioritário encontravam-se no art. 8º, enquanto no texto em comento, a matéria é tratada no art. 6º.

19. A norma que prevê apenas o depositante como apto a formular o requerimento de exame prioritário permanece sem alteração no seu texto. Tampouco houve alteração na redação dos seguintes dispositivos correlatos:

- a) Art. 8º da minuta atual trata da anuência de todos os depositantes quando o pedido de patente possui mais de um depositante. Ou seja, o pedido de patente não será considerado apto se o requerimento de prioridade for assinado por apenas um depositante, sendo que o depósito foi realizado por mais de uma pessoa;
- b) Art. 9º da minuta atual trata da procuração, quando o requerimento de prioridade for apresentado por um procurador.

20. O dispositivo que trata das custas do requerimento teve uma alteração sutil, o que merece um comentário. Na norma anterior, estabelecia-se a isenção de retribuição aos requerimentos de prioridade, e o dispositivo explicitava a manutenção das demais retribuições.

21. O texto atual não se refere à isenção de retribuição dos requerimentos de prioridade, fazendo apenas uma referência à manutenção das demais retribuições. A redação atual da norma corrige um erro técnico grave contido na versão anterior, posto que substitui o termo “taxa” por “retribuição.”

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
Art. 10. A participação no Programa Piloto Prioridade BR não terá custos de requerimento para o depositante, não o isentando das demais taxas pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.	Art. 10. A participação do programa não isenta o requerente das retribuições pertinentes ao fluxo processual do pedido de patente.

22. O art. 11 da minuta trata dos documentos que instruem o requerimento de prioridade. A alteração de redação é mínima. Não se utiliza mais o termo “programa” e sim “projeto”. O inciso I do art. 11 não se refere à isenção do requerimento de prioridade, posto que tal matéria já é objeto de norma própria.

23. A redação do art. 12 foi aperfeiçoada, conforme quadro abaixo. Na presente versão do texto, existe um Grupo de Exame Cooperativo, o qual é composto por uma Comissão Técnica.



minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
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.	Art. 12. A análise dos requisitos e a seleção dos pedidos de patente aptos a participar do Projeto Piloto serão responsabilidade da Diretoria de Patentes – DIRPA. § 1º A DIRPA delegará à Comissão Técnica do Grupo de Exame Cooperativo a responsabilidade pela análise e seleção dos pedidos submetidos ao Projeto Piloto. § 2º O Grupo de Exame Cooperativo convocará Comissão Técnica.

24. Não houve alteração de texto dos arts. 13 e 14, que tratam do conteúdo dos despachos que comunicam a concessão, e o indeferimento do requerimento de prioridade.

25. O §1º do art. 14 sofreu uma pequena alteração. O termo “levará” foi substituído por “implica”.

26. A cláusula final do ato normativo suprime a *vacatio legis*, estabelecendo a vigência imediata da resolução na data de sua publicação na RPI.

minuta anteriormente examinada (fls. 37/43)	minuta reformulada pela Presidência (fls. 62/67)
Art. 18. Esta resolução entrará em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.	Art. 15. Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

### III. CONCLUSÃO

27. Os dispositivos reformulados tiveram por escopo aperfeiçoar a redação do ato normativo. O texto *sub examine* transmite a mensagem de forma clara, direta e sucinta, em conformidade com o art. 11 da Lei Complementar nº 95, de 1998. A versão anterior carecia de tal precisão lingüística.

28. Muitos dos atos normativos desta autarquia carecem de precisão lingüística, o que representa uma inobservância do art. 11 da Lei Complementar nº 95, de 1998.

29. Não houve alteração no conteúdo do comando normativo. A alteração restringiu-se à redação dos dispositivos, salvo no tocante ao tempo de vigência do projeto piloto, que passa a ser de um ano, e não dois anos. A data inicial de vigência da resolução também sofreu



alteração, posto que foi suprimida a *vacatio legis*, o que se mostra adequado, considerando que o Projeto Piloto PPH INPI-USPTO entra em vigor, na presente data.

30. Diante do exposto, **não se verifica óbice à publicação da resolução.**

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe