



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° 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO N° 52400.092735-2016-18

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre prioridade de registro de desenho industrial cujo objeto é aplicado em produtos esportivos.

I. Os três requisitos básicos para adoção de um mecanismo de prioridade foram atendidos pela presente minuta, a saber: (i) Publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização; (ii) Interesse público caracterizado; (iii) O destinatário da priorização pode ser um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não sendo admissível discriminações para favorecer um ator econômico particularizado.

II. Se não houvesse *backlog*, não teria razão de existir qualquer processo de priorização.

Senhor Presidente do INPI,

## I. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à Procuradoria minuta de resolução sobre priorização de concessão de pedido de registro de desenho industrial cujo objeto tenha relação com esportes.
2. A proposição normativa decorre de demanda de empresas do segmento esportivo que apresentaram preocupação com o aumento da contrafação durante o período dos Jogos Olímpicos de 2016. Nesse diapasão, as empresas asseveram que o *backlog* de registro de desenho industrial afeta o setor, sobretudo neste momento específico dos Jogos Olímpicos.



3. De fato, o INPI possui um *backlog* de registro de desenho industrial que afeta a sociedade empresarial. Diversas medidas já foram adotadas pela autarquia para reduzir o estoque de processos pendentes de concessão.

4. Inclusive, esta Procuradoria conferiu prioridade a essa matéria quando examinou no segundo semestre de 2015, em caráter de urgência, duas minutas de instrução normativa justamente para redução do *backlog* de pedido de registro de desenho industrial, conforme se verifica nas seguintes manifestações:

- (i) Parecer nº 0039-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
- (ii) Parecer nº 0040-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

5. Não obstante os esforços conferidos, o estoque de pedidos de registro pendentes de concessão permanece alto. Esse fato é relevante para a presente consulta pelo motivo a seguir exposto: os procedimentos de priorização, seja o de patentes ou o contido na minuta ora em exame, decorrem de um alto número de processos pendentes de conclusão. Se não houvesse *backlog*, não teria razão de existir qualquer processo de priorização.

6. A demanda das indústrias de produtos esportivos foi apresentada à Administração no dia 27 de fevereiro, em reunião com a presença de representantes da DICIG, CGREC e da Procuradoria, entre outros. Na ocasião, a Procuradoria manifestou-se favorável pela priorização de pedidos de registro de desenho industrial relacionados a atividades esportivas.

7. Uma semana posterior à referida reunião, a DICIG propôs um grupo de trabalho para eliminação completa do estoque de processos pendentes de conclusão. A Procuradoria, ciente que o grupo de trabalho não eliminaria o estoque de processos pendentes antes dos Jogos Olímpicos, manifestou discordância com o instrumento de gestão escolhido, embora reconheça que se trata de medida no âmbito da discricionariedade administrativa.

8. A orientação deste órgão consultivo para não adotar o grupo de trabalho, fundada na constatação que ela não alcançaria o objetivo proposto, foi externalizada em mensagem eletrônica encaminhada no dia 2 de março de 2016 a DICIG, entre outros.

9. Instaurou-se o grupo de trabalho, por meio da Portaria/INPI/PR nº 98, de 18 de março de 2016. Ao que parece, nesta semana, a área técnica reconheceu a impossibilidade de alcançar o objetivo proposto (eliminação do *backlog* antes do início dos Jogos Olímpicos). Nesse contexto, a Administração propõe a presente minuta de resolução.

10. É o relatório.

## II. MÉRITO

11. A minuta de resolução disciplina o procedimento de prioridade dos pedidos de registro de desenho industrial relacionados a produtos esportivos. A primeira pergunta que se faz é se o INPI possui a prerrogativa de retirar pedidos de uma determinada fila de exame priorizando-os, o que implica favorecer pedidos com depósito mais recente em detrimento dos mais antigos.



12. O procedimento de prioridade é um mecanismo habitual já adotado por esta autarquia na área de patentes. Atualmente, o INPI dispõe de diversos procedimentos de prioridade de exame de pedidos de patente, sendo um deles, inclusive, decorrente de recomendação de um órgão de controle externo. Os procedimentos de prioridade foram examinados pela Procuradoria mediante as seguintes manifestações, entre outras:

- (i) Parecer nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que examinou a minuta de resolução sobre PPH;
- (ii) Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que examinou a minuta de resolução sobre pedidos de prioridade BR;
- (iii) Parecer nº 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, dedicada à minuta de resolução de exame prioritário de pedidos de patentes depositados por microempresa e empresa de pequeno porte;
- (iv) Parecer nº 0024-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre minuta de resolução sobre priorização de exame de pedidos de patente verde.

13. Embora o mecanismo de priorização seja amplamente utilizado no âmbito dos pedidos de patente, até o momento, ele não foi adotado para agilizar a concessão de registro de desenho industrial, no INPI, salvo engano. Não se identifica qualquer desvio de legalidade na concessão de prioridade na tramitação de pedidos de concessão de bens imateriais no âmbito do INPI, conquanto atendidas algumas condições, entre elas:

- I. Publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização. Não se cogita a concessão de priorização sem divulgação prévia de seu instrumento. Esse requisito é atendido pela aprovação da minuta de resolução e respectiva publicação no Diário Oficial da União ou na Revista da Propriedade Industrial, como a Administração entender melhor;
- II. Interesse público caracterizado. Não se concede a priorização para atender simplesmente o interesse de um segmento empresarial dissociado de um interesse público já reconhecido em diplomas legais. Por exemplo, o interesse público para adotar a priorização de pedidos de patentes depositados por pequenas e microempresas reside em dispositivos constitucionais. O tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte tem respaldo na Constituição da República, conforme se verifica, por exemplo, no art. 170, IX. A priorização pretendida na presente minuta também atende um interesse público, posto que a medida vai ao encontro dos compromissos assumidos pelo País junto aos Jogos Olímpicos, que compreende a criação de um ambiente de negócio favorável ao megaevento esportivo. Não por acaso, a Lei nº 13.284, de 2016, instituiu um regime especial de registro de marcas, o qual constitui um mecanismo de priorização no âmbito da Diretoria de Marcas. É verdade que a Lei nº 13.284, de 2016, é clara ao beneficiar as entidades organizadoras do evento esportivo, enquanto a minuta de resolução proposta tem como destinatário todo e qualquer depositante de pedido de registro de desenho industrial que atue no ramo esportivo;
- III. O destinatário da priorização pode ser um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não sendo admissíveis discriminações para favorecer um ator econômico particularizado. Por exemplo, a priorização de pedidos de patentes verdes tem como alvo uma tecnologia específica. Depositantes de pedidos de patente residentes no exterior ou nacionais podem requerer a



prioridade de exame de pedidos de patentes verdes. Outro exemplo, a priorização de pedidos de patentes de fármacos atende um segmento industrial, podendo requerer tal mecanismo laboratórios estrangeiros, empresas brasileiras e o Ministério da Saúde. As duas prioridades recém mencionadas não atendem a uma ou outra empresa, em particular, mas todo o setor dedicado à área de fármacos. O mesmo ocorre com a pretendida priorização de pedidos de registro de desenho industrial relacionados a esporte. Todo e qualquer depositante de pedido de registro de desenho industrial que seja aplicado a um produto esportivo poderá ser beneficiado pelo ato normativo em análise. A medida não beneficia apenas as grandes empresas do setor, mas também as pequenas, e, inclusive, o depositante que seja pessoa física.

14. Os três requisitos básicos para adoção de um mecanismo de prioridade foram atendidos pela presente minuta.

15. O procedimento adotado não difere muito do modelo implementado de prioridade de exame de pedido de patente. A diferença principal localiza-se no instrumento para se requerer a prioridade. No âmbito da Diretoria de Patentes, a prioridade é requerida de forma individual. Isto é, cada requerimento de prioridade corresponde a um pedido de patente.

16. Na presente proposta normativa, o requerimento de prioridade é apresentado na forma de petição dirigida ao Presidente do INPI, acompanhada de uma lista de pedidos de registro. Trata-se de um procedimento inspirado na Lei nº 13.284, de 2016, onde se lê no art. 3º, §1º, a previsão de uma petição contendo uma lista de registros.<sup>1</sup>

17. Outra particularidade da presente minuta é o órgão responsável pela análise dos requerimentos de prioridade. No âmbito da DIRPA, o requerimento é analisado por um Comitê.

18. Na presente minuta, cabe à Coordenação de Indicações Geográficas e Registros, CGIR, efetuar a análise, que consiste em um parecer conclusivo, no qual opina pelo deferimento, ou indeferimento do requerimento de prioridade. No caso, é possível que determinados pedidos de registro se enquadrem no escopo da presente minuta, e outros não. Caberá, então, à CGIR elaborar um parecer que opine pelo deferimento da prioridade de determinados pedidos de registro, e indeferimento de outros tantos pedidos.

19. A minuta de ato normativo prevê prazo de três para a CGIR efetuar a análise dos requerimentos de prioridade, enquanto a área técnica possui o prazo de quatro dias para a concessão do registro, nos termos do art. 106 da Lei nº 9.279/96. Do texto da minuta, infere-se que esses prazos são de observância obrigatória, constituindo uma ordem emanada pela autoridade hierárquica máxima da autarquia.

20. Por fim, cabe consignar que a minuta não altera nenhuma norma substantiva do registro de desenho industrial. A forma de conceder o registro é tal qual o previsto no art. 106 da Lei nº 9.279/96, entre outros. O mecanismo em apreço tão-somente retira um conjunto de

<sup>1</sup> É verdade que o art. 3º da Lei nº 13.284, de 2016, não institui prioridade de tramitação de pedido de registro marcário. O mencionado dispositivo cuida da proteção especial temporária de registro. A prioridade de tramitação de pedido de registro marcário é matéria do art. 6º a 8º da Lei nº 13.284, de 2016. Proteção especial temporária não se confunde com regime especial de registro marcário.



pedidos de registro da fila comum e o insere numa fila de concessão imediata. Não se cogita a concessão de registros sem a observância do disposto nos arts. 100, 101 e 104, mencionados expressamente no art. 106, todos da Lei nº 9.279/96.

### III. CONCLUSÃO

21. Diante do exposto, esta Procuradoria **recomenda a aprovação da presente minuta pelo Sr. Presidente do INPI**, e respectiva publicação.

22. Recomenda-se que a DICIG manifeste-se nos autos, posto que o ato normativo será em seu âmbito aplicado.

23. Após a publicação do ato normativo, recomenda-se que os autos sigam para a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade para manifestação quanto à pertinência da manutenção do grupo de trabalho, tal como instituído pela Portaria/INPI/PR nº 18, de 18 de março de 2016, ou pela modificação dos termos consignados, posto que os objetivos propostos não se concretizaram, isto é, eliminação do estoque de processos pendentes de exame antes do início dos Jogos Olímpicos de 2016.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe