



**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 0045-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.136923-2016-65

INTERESSADO: Presidência.

ASSUNTO: Proposta normativa para redução do estoque de processos administrativos pendentes de exame no INPI.

I. Minuta de decreto para reduzir o estoque de pedidos de patente e de registro marcário pendentes de exame.

II. O ato normativo proposto busca assegurar o cumprimento da Lei nº 9.279, 1996 em conformidade com o art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

III. Adequação da minuta ao ordenamento jurídico vigente, em especial ao art. 84, IV, da Constituição da República.

## I. RELATÓRIO

1. Trata-se de minuta de decreto que institui o procedimento de deferimento célere de pedido de patente e o exame sumário do pedido de registro marcário.

2. A proposta normativa a ser submetida ao Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, estabelece normas de caráter transitório para redução do estoque de processos administrativos pendentes de exame.

3. A motivação específica para a proposta encontra-se explanada na minuta de exposição de motivos.

4. O tempo médio para o deferimento de um pedido de patente no Brasil gira em torno de dez ou doze anos. Isso é provocado pelo estoque de pedidos na fila aguardando o início



do exame técnico. Entre o pedido de exame técnico e o início do respectivo exame, há um período de aproximadamente oito anos.

5. Nesse período, os pedidos de patentes permanecem praticamente parados em uma fila aguardando a etapa de exame técnico. Se não houvesse essa fila, o exame técnico de um pedido de patente poderia se iniciar tão logo o depositante apresentasse o requerimento para tanto. Sem o mencionado estoque de pedidos pendentes de exame, é possível proferir uma decisão conclusiva na primeira instância administrativa em um prazo razoável.

6. O registro de uma marca alonga-se por aproximadamente três anos, podendo alcançar prazos muito superiores se houver oposição ou outros incidentes no curso do processo administrativo. Essa demora da Administração é grave, notadamente quando se constata que quase metade das empresas brasileiras não completa o aniversário de três anos de atividade.

7. Ainda, a redução do estoque de pedidos de registro de marca é medida prévia à adesão do País ao Protocolo de Madri. Se não houver a redução do estoque de pedidos de registro marcário pendentes de exame no INPI, o País não exercerá a prerrogativa conferida pelo art. 5º do Protocolo de Madri.<sup>1</sup>

8. Independentemente das justificativas, o fato é que o tempo para o usuário obter um registro marcário ou a concessão de uma patente ultrapassa o razoável que se espera para conclusão de um processo administrativo. Nesse sentido, a minuta de decreto tem respaldo no comando constitucional que obriga a Administração a adotar as medidas necessárias para assegurar a razoável duração do processo administrativo.

9. É o relatório.

## II. FUNDAMENTAÇÃO

10. De acordo com o art. 33 do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002, compete aos Ministérios e aos órgãos da Presidência da República a proposição de atos normativos, observadas as respectivas áreas de competência. Portanto, assiste razão à Administração, quando prepara a presente proposta normativa para submetê-la ao Ministério de Indústria, Comércio Exterior e Serviços.

11. Consoante o art. 84, IV, da Constituição da República de 1988, compete privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos necessários à fiel execução das leis.

---

<sup>1</sup> Na prática, o registro internacional surtirá efeitos no País de forma automática, porquanto INPI não terá condições de examiná-lo, e conseqüentemente de notificar eventual recusa à Secretaria Internacional, no prazo de 18 meses, nos termos do art. 5º do Protocolo de Madri.



12. O art. 6º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, prevê que o Poder Executivo disporá sobre o funcionamento do INPI,<sup>2</sup> o que compreende normas gerais e abstratas de caráter secundário em relação aos atos legislativos.

13. O poder regulamentar da Administração Pública, também conhecido como poder normativo, permite a edição de normas gerais e abstratas de caráter secundário em relação aos atos legislativos. No presente caso, a minuta de decreto qualifica-se como uma norma geral e abstrata, de caráter transitório. A minuta de decreto dispõe sobre o procedimento necessário para dar cumprimento à Lei nº 9.279, 1996, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.<sup>3</sup>

14. Hoje, a Administração concede patentes e registra marcas, nos termos da Lei nº 9.279, de 1996, mas não parece haver compatibilidade entre a execução da lei e o princípio constitucional de celeridade administrativa.

15. Isso não significa que a Lei nº 9.279, de 1996, esteja em desconformidade com o art. 5º, LXVIII, da Constituição da República. O que parece estar em descompasso com o princípio da celeridade administrativa é a prática da autarquia, isto é, a realidade e não a norma.

16. Há decisões judiciais reconhecendo que o tempo de tramitação dos pedidos de registro marcário mostra-se em desconformidade com o art. 5º, LXVIII, da Constituição da República, *in verbis*:

“Conquanto se saiba das dificuldades enfrentadas pelos órgãos públicos para o cumprimento do prazo previsto no art. 49, especialmente no caso do INPI, que tem um considerável estoque de processos para análise, entendo que o julgamento de um recurso administrativo não pode fugir a um prazo razoável.

Não se discute que a Administração, de acordo com os princípios da legalidade e moralidade, pode e deve estabelecer formalidades e observar as devidas cautelas no processamento e exame de pedidos de registros de marcas, patentes e desenhos industriais, como em qualquer outro ato administrativo. Mas também deve observar o princípio da eficiência, hoje erigido a preceito constitucional, como advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

Sob outro prisma, **tem-se verificado, de fato, nos últimos anos, consideráveis esforços no sentido de modernizar e melhor aparelhar o INPI, tanto com recursos pessoais quanto tecnológicos**, mas é sabido, como ressaltado nas informações da autoridade impetrada, que há ainda um backlog de processos para análise.

<sup>2</sup> Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, art. 6º O Poder Executivo disporá sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos diversos órgãos do Instituto, bem como sobre regime de pessoal e contratação de serviços.

<sup>3</sup> Constituição da República de 1988, art. 5º, LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



Se de um lado, é certo que a duração razoável dos processos, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, com a introdução do inciso LXXVIII ao artigo 5º da CRFB, figura como cláusula pétrea e direito fundamental, expressão dos Princípios da Eficiência, moralidade e razoabilidade, de outro, há de se ter presente que o controle judicial deve incidir quando houver manifesta ilegalidade, ou possa ser afetado, no caso concreto, que a conduta do administrador público, ou sua omissão, viole aos parâmetros de razoabilidade ou proporcionalidade.”<sup>4</sup>

17. Do exposto, exsurge a dúvida: como reduzir o tempo de tramitação dos pedidos de patente e de registro marcário à luz do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República? Três soluções são identificadas pela Administração: (i) contratação de servidores (não apenas de examinadores); (ii) aperfeiçoamento de infra-estrutura de tecnologia da informação; e (iii) a normatização de dois procedimentos especiais para redução do estoque de pedidos pendentes de exame.

18. O ato normativo proposto busca ajustar o fiel cumprimento e execução da Lei nº 9.279, 1996, ao comando do art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

19. O conteúdo material da proposta de decreto encontra-se em conformidade com o poder regulamentar conferido pela Constituição Federal ao Presidente da República. As normas propostas não infringem os dispositivos da Lei nº 9.279, 1996, ao contrário, confere-lhes efetividade, posto que contribuirá para a concessão de patente e do registro marcário em prazos razoáveis.

20. Reconhece-se que a minuta de decreto expede normas complementares à execução da Lei nº 9.279, 1996, dispondo de uma situação geral (estoque de processos pendentes de exame) não prevista de modo expresso na lei. Inquire-se, portanto, se o decreto é o instrumento idôneo para comportar as normas em estudo.

21. A dúvida é dirimida quando se resgata o conceito de decreto. O Manual de Redação da Presidência da República reconhece o decreto como o ato normativo que prevê situações que se encontram modo expresso ou implícito na lei.<sup>5</sup>

22. O estoque de processos pendentes de exame, particularmente os pedidos de patente, encontra-se de forma implícita na Lei nº 9.279, de 1996. Tanto isso é verdade que o art. 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996, constitui uma compensação ao depositante do pedido de patente, em razão da demora da autarquia na concessão.

<sup>4</sup> Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Mandado de Segurança nº 0113451-77.2013.4.02.5101 (Número antigo: 2013.51.01.113451-7), Juíza Federal Luciana Cunha Villar, Data da sentença: 02.07.2015.

<sup>5</sup> Manual de Redação da Presidência da República: “Decretos são atos administrativos da competência exclusiva do Chefe do Executivo, destinados a prover situações gerais ou individuais, abstratamente previstas, de modo expresso ou implícito, na lei.”



23. A demora na concessão foi aventada na Lei nº 9.279, de 1996, o que permite dizer que a situação objeto da minuta de decreto (estoque de pedidos pendentes de exame) encontra-se implícita no ato normativo primário.

24. O objeto da minuta de decreto dispõe sobre uma situação prevista implicitamente na Lei nº 9.279, de 1996, e que encontra sustentação no art. 5º, LXVIII, da Constituição da República.

25. A minuta em análise não prevê normas de direito material, não restringe ou contrai disposições contidas nos atos normativos originários. A presente minuta fixa regras procedimentais para pôr em execução os dispositivos da Lei nº 9.279, de 1996, concernentes ao deferimento de pedidos de patente e de registro marcário, à luz do princípio da celeridade administrativa.

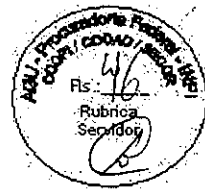
26. Do exposto, conclui-se preliminarmente que o decreto é um instrumento idôneo para comportar regras procedimentais para redução do estoque de pedidos de patente e de registro marcário pendentes de exame.

27. No que concerne à forma, a minuta de decreto, em termos gerais, atende às exigências da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, e do Decreto nº 4.176, de 28 de março de 2002.

28. Vistos os aspectos formais da proposição normativa, cabe discorrer sobre o seu conteúdo.

29. Propõe-se o deferimento desprovido de exame técnico dos pedidos de patente, atendidas algumas condições:

- (i) Os pedidos de patente relacionados a processos químicos, produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos não serão atingidos pelo procedimento proposto. Isso quer dizer que esses pedidos de patente serão examinados normalmente tal como já ocorre atualmente. A exclusão desses pedidos de patente do âmbito de aplicação do ato normativo está disposta no art. 1º, I, da minuta;
- (ii) O depósito dos pedidos de patente precisa anteceder a data de publicação do ato normativo, conforme prevê o art. 2º, I, da minuta. Os pedidos de patente depositados posteriormente à data de publicação do decreto não serão atingidos pela medida proposta;
- (iii) O requerimento de exame, nos termos do art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, é uma das condições para o deferimento do pedido. O requerimento de exame pode ocorrer antes ou depois da publicação do decreto;



- (iv) Os interessados não apresentaram documentos e informações para subsidiar o exame, e contestar os requisitos de patenteabilidade, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996;
- (v) O pedido de patente precisa qualificar-se como pendente de exame. Por pedido pendente de exame, entende-se aquele que não teve parecer de exame técnico publicado.

30. Os pedidos de patente que atenderem os cinco aspectos acima elencados serão deferidos sem que se proceda o exame técnico. Cuida-se de uma medida de caráter transitório. Os pedidos de patente depositados posteriormente à data de entrada em vigor do decreto, não usufruirão de igual procedimento.

31. A primeira dúvida que se instaura é se a exclusão dos pedidos relacionados a processos químicos, produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, tal como está redigido na minuta em exame, configura violação ao Acordo TRIPS. Existe um cuidado para que tal medida não configure inobservância ao princípio que veda a discriminação por setor tecnológico.

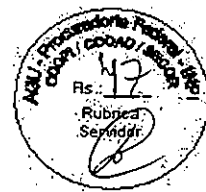
32. O art. 27.1 do Acordo TRIPS prevê que os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao setor tecnológico da patente.<sup>6</sup>

33. Esse dispositivo impede que um Membro diferencie os direitos patentários em função do setor tecnológico do objeto da invenção. Por exemplo, um dos direitos conferidos pela patente é o de impedir terceiro, sem seu consentimento, de usar o produto obtido diretamente por processo patentado.

34. Configurar-se-ia violação ao art. 27.1 do Acordo TRIPS se o Membro editasse uma norma prevendo condições estritas para que os titulares de patentes na área de mecânica pudessem impedir terceiro, sem seu consentimento, de usar o produto obtido diretamente por processo patentado. Nessa hipótese, o titular de uma patente de outro setor tecnológico não teria iguais condições estritas para impedir terceiros do uso de sua invenção.

35. A hipótese acima em nada se equivale à medida proposta na minuta de decreto, razão pela qual não se visualiza, por ora, inobservância ao princípio de não-discriminação por setor tecnológico.

<sup>6</sup> Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, art. 27.1. Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2 e 3 abaixo, qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 4 do Artigo 65, no parágrafo 8 do Artigo 70 e no parágrafo 3 deste Artigo, as patentes serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis **sem discriminação** quanto ao local de invenção, **quanto a seu setor tecnológico** e quanto ao fato de os bens serem importados ou produzidos localmente.



36. O procedimento de exame do pedido de patente, preconizado pelos arts. 30 a 37 da Lei nº 9.279, de 1996, prevê uma oportunidade para qualquer pessoa impugnar o pedido de patente, independentemente da demonstração de interesse no pedido de patente. Essa oportunidade para impugnar o pedido de patente se dá mediante a apresentação de subsídios, consoante o art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996.

37. Nessa linha de raciocínio, afirma-se que o pedido de patente desprovido de subsídios, em regra, não contraria interesses de terceiros. Esse pedido de patente, o qual não foi impugnado por terceiros, e que preenche as demais condições já citadas, é que usufruirá do procedimento de deferimento célere, isto é, sem exame técnico.

38. O ato normativo proposto pretende oferecer uma segunda oportunidade para os interessados impugnarem o pedido de patente que não recebeu subsídios. Esse procedimento está disposto no art. 3º da minuta. Preenchidas as condições previstas no art. 2º da minuta, o INPI promoverá a publicação dos pedidos aptos ao deferimento célere.

39. A referida publicação possibilita que terceiros impugnem o pedido de patente. Apresentada a impugnação de um pedido de patente, este será submetido ao exame técnico.

40. O pedido de patente não impugnado será objeto de deferimento, o que não impede posterior processo administrativo de nulidade, ou judicial, tal como prevê o art. 5º da minuta. Em outros termos, o fato de o INPI deferir um pedido de patente desprovido de exame técnico não significa que um terceiro, ou mesmo o Estado, não possa buscar a sua nulidade administrativa ou judicial.

41. A minuta de decreto prevê um mecanismo de exame sumário do pedido de registro marcário pendente de exame, conquanto preenchidas as seguintes condições:

- I. Não houve impugnação do pedido mediante oposição;
- II. O pedido não se encontra sobrestado administrativamente;
- III. Depósito dos pedidos de registro marcário até a data de publicação do Decreto.

42. O exame sumário do pedido de registro marcário consiste na análise estrita dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.279, de 1996: arts. 122, 124, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII, XX e XXI, e 128.

43. O art. 124 da Lei nº 9.279, de 1996, dispõe sobre as proibições de registro marcário. O exame sumário contempla somente as proibições de caráter absoluto.



### III. CONCLUSÃO

44. Abstraídas as considerações sobre a conveniência e oportunidade da medida, bem como os aspectos técnicos, opina-se pela constitucionalidade, legalidade e regularidade formal da presente proposta de ato normativo.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe