



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 0001-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.198782-2016-74

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Relatórios de busca elaborados pelos escritórios de patente considerados como de referência.

I. É absolutamente seguro ao examinador de patentes incorporar o relatório de busca, realizado por escritório de referência, nos termos da presente resolução.

II. Eventuais equívocos na busca internacional não serão tributados ao examinador, posto que a discricionariedade para realizar buscas complementares lhe foi retirada por norma a ser aprovada pela autoridade competente.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução dedicada à simplificação de exame dos pedidos de patentes que ingressaram na fase nacional mediante o PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes).

2. Medidas para acelerar o exame de pedidos de patente têm sido adotadas pela autarquia, nos últimos anos. A Procuradoria tem dedicado atenção a essa matéria, mormente em consultas relativas a exames prioritários, conforme se percebe pelas manifestações a seguir indicadas:



- (i) O Parecer nº 0024-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 teve como objeto a minuta de resolução sobre priorização de exame de pedido de patente verde;
- (ii) O Parecer nº 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 examinou a minuta de resolução sobre exame prioritário de pedidos de patente depositados por microempresa e empresa de pequeno porte;
- (iii) O Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 analisou a minuta de resolução sobre pedidos de patente com prioridade BR.

3. Esta consulta dirigida à aceleração de exame diferencia-se das resolução de exame prioritário, porquanto nesta minuta de resolução institui-se efetivamente um novo modo de se proceder o relatório de busca de anterioridade. As resoluções sobre exame prioritário retiram processos da fila comum de exame para vias diferenciadas, sem efetuar uma alteração no exame do pedido de patente. Desta vez, simplifica-se de fato o exame do pedido de patente.

4. Aproximadamente 75% dos pedidos de patente em andamento no INPI decorrem de depósitos por meio do PCT. Por conseguinte, a presente minuta de resolução atinge potencialmente o mesmo percentual dos processos administrativos em curso na Diretoria de Patentes.

5. A finalidade do ato administrativo normativo encontra-se exposta no memorando de fls. 02/03, no qual a Diretoria de Patentes expõe a premência de se instituir mecanismos para o decréscimo do estoque de pedidos pendentes de exame. Para tal objetivo, elevou-se a meta de produtividade do examinador para 55 decisões por ano. O cumprimento da meta já contratada depende da simplificação de exame, tal como se apresenta na presente consulta.

6. A finalidade do ato administrativo encontra-se exposta nos autos, e não merece reparos, o que permite passar à análise do motivo. O motivo do ato administrativo não se confunde com a finalidade, embora a distinção nem sempre seja adequadamente realizada no dia-a-dia.

7. Pois bem, o motivo corresponde às circunstâncias de fato e de direito que permitem, autorizam ou determinam a prática do ato administrativo. Segue a lição de Carvalho Filho sobre o conceito em estudo:

“Toda vontade emitida por agente da Administração resulta da impulsão de certos fatores fáticos ou jurídicos. Significa que é inaceitável, em sede de direito público, a prática de ato administrativo sem que seu autor tenha tido, para tanto, razões de fato ou de direito, responsáveis pela extroversão da vontade.

Pode-se, pois, conceituar o motivo como a situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente quando pratica o ato administrativo.”¹

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 113.



8. As circunstâncias fáticas e jurídicas que impelem a Administração à adoção da presente resolução foram expostas pela Diretoria de Patentes às fls. 02/03. A necessidade de reduzir o estoque de pedidos pendentes de exame constitui uma circunstância fática merecedora de referência. Quanto às circunstâncias jurídicas, ressalte-se que o INPI progressivamente, no decorrer dos últimos anos, tem adotado mecanismos de exame colaborativo com outros escritórios de patentes.

9. O conceito de exame colaborativo é amplo, e inclui iniciativas já implementadas pela autarquia, entre elas o projeto piloto PPH (*Patent Prosecution Highway*) e a prioridade BR. A presente resolução insere-se nas iniciativas desta autarquia de se promover o exame colaborativo.

10. Dentre as situações jurídicas que geram a vontade do INPI para a adoção desta proposta normativa, não passa percebido o fato que o INPI é uma Autoridade de Pesquisa Internacional (ISA/International Search Authority), no âmbito do PCT, desde 2009. Esse é um status jurídico relevante que enseja a aprovação da presente resolução.

11. Algumas linhas se impõem sobre a busca internacional para se entender a justificativa jurídica de adoção da presente resolução. Quando o depositante de um pedido de patente efetua o depósito internacional, ele preenche um requerimento conhecido como RO/101. Esse requerimento inclui o relatório descritivo, as reivindicações, o resumo e eventuais desenhos. Nesse momento, o depositante escolhe a Autoridade de Pesquisa Internacional.

12. Como Autoridade de Pesquisa Internacional indicada, o INPI-BR identifica os documentos de patentes publicados e os outros necessários para aferir o estado da técnica, o que, por sua vez, influencia o exame dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção. Essa busca internacional tem como resultado uma opinião escrita, que pode indicar a patenteabilidade da invenção.

13. A pesquisa internacional e a Autoridade de Pesquisa Internacional possuem previsões expressas nos arts. 15 e 16 do PCT, entre outros. Aspectos procedimentais da pesquisa internacional são encontrados no Regulamento de Execução do PCT. Dos dispositivos do Regulamento de Execução do PCT, cumpre mencionar o conteúdo da opinião escrita, resultante da pesquisa internacional.

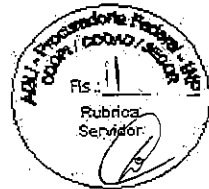
14. O art. 43bis.1(a) do Regulamento de Execução do PCT especifica que a opinião escrita terá o seguinte conteúdo:

“i) se a invenção reivindicada parece ser nova, parece implicar uma atividade inventiva (ser não evidente) e parece ser suscetível de aplicação industrial;



ii) se o pedido internacional preenche as condições do Tratado e deste Regulamento de Execução, na medida em que são controladas pela Autoridade responsável pela pesquisa internacional.”

15. Esse intróito sobre a pesquisa internacional e a opinião escrita é necessário para se entender que esses são documentos essenciais do sistema PCT. Como Autoridade de Pesquisa Internacional, o INPI encontra-se apto para contribuir ao exame de outros escritórios, e com isso, influenciá-los no exame de patenteabilidade.
16. Ainda nesse raciocínio, não passa despercebido o fato que um residente nacional pode depositar o seu pedido no INPI e posteriormente efetuar o depósito internacional via PCT, escolhendo o próprio INPI-BR como Autoridade de Pesquisa Internacional. Dependendo da estratégia empresarial do residente nacional, essa designação é recomendável.
17. Da mesma forma que o INPI atua como Autoridade de Pesquisa Internacional, esta autarquia recebe documentos emitidos por outras autoridades com idêntico status jurídico.
18. Com essa compreensão, o órgão consulente propõe avançar mais um passo nessa matéria ao vincular a pesquisa internacional realizada por uma Autoridade de Pesquisa Internacional ao exame do pedido realizado nesta autarquia.
19. Um terceiro elemento do ato administrativo a ser abordado refere-se à competência. Nesse diapasão, não há dúvida sobre a competência do INPI para editar um ato normativo administrativo dedicado a aspectos procedimentais do exame do pedido de patente, tal como já ocorre habitualmente.
20. A Lei nº 9.279, de 1996, prevê os aspectos gerais do processo e exame do pedido de patente, não especificando os detalhes procedimentais do mesmo, matéria afeta à capacidade normativa do Instituto. O poder normativo da autarquia autoriza a edição de atos administrativos tais como o apresentado pelo órgão consulente.
21. A edição de atos administrativos normativos para execução das leis é uma prerrogativa das autarquias. Não se confunde a edição de normas que disciplinam aspectos procedimentais do processo administrativo com intervenção na economia. O INPI, por meio da minuta em comento, não pretende impor nenhuma norma aos agentes econômicos.
22. O INPI pretende simplesmente disciplinar o fluxo de trabalho interno a partir do recebimento do relatório de busca efetuado por um escritório de referência de patentes, como, por exemplo, o Escritório Europeu de Patentes.
23. A presente proposta normativa preenche o requisito relativo à forma do ato administrativo. De fato, a resolução é o instrumento previsto para aspectos procedimentais do exame do pedido de patentes, o qual afeta o público externo, isto é, os depositantes.



24. Ou seja, a matéria prevista no ato objeto desta consulta não é de índole meramente interna, passível de previsão mediante uma ordem de serviço. É essencial que o público externo tome conhecimento de como o relatório de pesquisa afetará o exame do pedido de patente.

25. Quando se requer o depósito internacional, não é obrigatório pedir a busca internacional. A partir do momento no qual o INPI confere um outro valor a esse relatório de busca, é razoável que haja um aumento no requerimento desse instrumento.

26. Os quatro requisitos de validade do ato administrativo (competência, forma, motivo e finalidade) encontram-se preenchidos na proposta de resolução. Falta examinar o requisito relativo ao conteúdo, denominado de objeto, o que é feito em tópico próprio desta manifestação.

27. É o relatório.

II. MÉRITO

28. Por objeto do ato administrativo, entende-se uma determinada alteração do mundo jurídico, conforme se percebe na transcrição doutrinária a seguir:

“É a mudança que o ato efetua no mundo jurídico – a criação, a modificação ou a extinção de direitos ou obrigações geradas pelo ato (exemplo: no ato administrativo de exoneração de um servidor seu objeto é a extinção da relação jurídico-funcional; na desapropriação, é a aquisição da propriedade pelo Estado; na permissão de uso, é a criação do direito do particular de usar determinado bem público).”²

29. O objeto do ato *sub examine* é uma resolução que determina o procedimento a ser adotado pelo examinador quando recebe um pedido de patente contendo um relatório de busca internacional. Esse procedimento implica a simplificação do exame do pedido. Por isso, o art. 1º da minuta diz que a resolução disciplina a análise expedita dos pedidos que ingressaram na fase nacional, via PCT.

Art. 1º Esta Resolução disciplina a análise expedita de pedidos de patente no âmbito do PCT.

30. De fato, o tempo despendido no exame do pedido de patente é acelerado pela proposta normativa. Pelas informações recebidas, a busca de anterioridade consome, em geral, 50% do tempo de um exame. A partir do momento no qual a busca de anterioridade passa a ser dispensada, preenchidos as condições previstas na resolução, o exame passa a corresponder a um

² ARAGÃO, Alexandre Santos de. *Curso de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Forense, 2012, p. 154.



número menor de horas de trabalho. Daí disser-se que a resolução disciplina o exame célere dos pedidos no âmbito do PCT.

31. É verdade que o examinador já se encontrava dispensado de efetuar a busca de anterioridade, uma vez identificado o documento elaborado pela Autoridade de Pesquisa Internacional. No entanto, agora, altera-se a discricionariedade do examinador no que tange à realização de buscas complementares.

32. Conforme já asseverado no relatório, o âmbito de aplicação do ato normativo em estudo é restrito aos pedidos no âmbito do PCT, pois são estes que possuem o relatório internacional de pesquisa.

33. O art. 2º da minuta reúne os conceitos adotados na resolução, não constituindo uma inovação terminológica, mas apenas um esclarecimento para o público externo.

Art. 2º Para os fins dispostos nesta resolução têm-se as seguintes definições;

I – Família de Patentes – conjunto de depósitos de pedidos de patentes em mais de um escritório nacional de patentes ou organização internacional, em que todos os depósitos estão ligados, direta ou indiretamente por pelo menos um documento de prioridade;

II – ISA: Autoridade de Pesquisa Internacional no âmbito do PCT; e

III – IPEA – Autoridade de Exame Preliminar Internacional no âmbito do PCT.

Parágrafo único – Não são considerados para a constituição da família de patentes de que trata o item I documentos da fase internacional no âmbito do PCT.

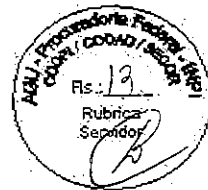
34. O art. 3º da minuta elege alguns escritórios de patente como de referência. A pesquisa de anterioridade realizada por algum desses escritórios é que será admitida no novel fluxo de trabalho. Isso quer dizer que nem toda pesquisa, elaborada por uma Autoridade de Pesquisa Internacional, submete-se ao procedimento tal qual inscrito na resolução.

35. Em outros termos, se o escritório não se encontra elencado no art. 3º da minuta, a pesquisa internacional será admitida pelo INPI-BR no fluxo de trabalho hoje já adotado. Para que uma pesquisa internacional afete o processo administrativo para fins de aceleração do exame, mostra-se imprescindível que ela tenha sido elaborada por um dos escritórios mencionados no art. 3º da minuta.

Art. 3º Para efeitos desta resolução os seguintes escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais são referência para o exame técnico do pedido de patente depositado.

I – Escritório Nacional de Patentes da Áustria;

II – Escritório Nacional de Patentes da Austrália;



- III – Escritório Nacional de Patentes do Canadá;
- IV – Escritório Nacional de Patentes do Chile;
- V – Organização Internacional – European Patent Office – EPO;
- VI – Escritório Nacional de Patentes da Espanha;
- VIII – Escritório Nacional de Patentes dos Estados Unidos.

Parágrafo único – Para se constituir em um escritório ou organização de referência, este dever ser ISA e/ou IPEA, ter como idioma de trabalho o português, o inglês ou o espanhol.

36. A relação de escritórios contida nos incisos do art. 3º da minuta é *numerus clausus*. No entanto, prevê-se a ampliação dessa lista, o que é possível mediante a edição de outro ato de igual natureza. O requisito para tanto já é especificado, a saber, que o idioma de trabalho do escritório seja o português, o inglês ou o espanhol, consoante se lê no parágrafo único do art. 3º da minuta.

37. O art. 4º da minuta constitui o cerne do novo procedimento. De acordo com esse dispositivo, o relatório de busca no âmbito do processo administrativo nacional incorporará a pesquisa realizada por um dos escritórios listados no art. 3º.

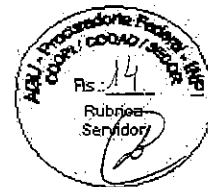
Art. 4º O relatório de busca para aqueles pedidos de patentes, quando houver reivindicação de prioridade, advindos de escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais que sejam referência para o exame técnico do pedido de patente, será elaborado através da incorporação das buscas realizadas pelos escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais cuja prioridade é reivindicada.

38. O examinador brasileiro pode incorporar pesquisas realizadas por outros escritórios que não foram listados no art. 3º da minuta, com supedâneo no §1º do art. 4º da minuta.

Art. 4º, §1º Outros documentos resultantes de busca efetuada por outro escritório nacional ou organização internacional que não foram citados pelo escritório de referência cuja prioridade é reivindicada poderão ser incorporados na elaboração por incorporação destes documentos no relatório de busca.

39. Não caberá ao examinador do INPI-BR realizar buscas complementares, quando o pedido de patente já contém a pesquisa internacional elaborada por um dos escritórios listados no art. 3º da minuta. Trata-se de uma espécie de vedação de procedimento, instituída pelo §2º do art. 4º da minuta.

Art. 4º, §2º Buscas complementares não serão realizadas.



40. O art. 4º, §2º, da minuta, que suscitará polêmica, como qualquer medida dedicada à diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame, é a razão de ser do presente procedimento. Sem tal norma, o procedimento ora em estudo perde seu sentido.

41. Por meio desta norma, confere-se segurança para que o examinador do INPI deixe de realizar buscas complementares, vinculando o seu relatório de busca àquele realizado por um dos escritórios reconhecidos pelo sistema PCT e designado como de referência pelo art. 3º da minuta.

42. Em razão da relevância do art. 4º, §2º, da minuta, é preciso esclarecer que o examinador não poderá realizar nova pesquisa de anterioridade, mas sim incorporar o que já está presente no pedido de patente, nos termos da resolução. Com essa norma, restringe-se a discricionariedade do examinador para realizar novas buscas. Se não houver essa norma, o examinador permanecerá realizando buscas complementares e o tempo de duração do exame do pedido não sofrerá decréscimo.

43. A Presidência e a Diretoria de Patentes possuem competência para normatizar uma vedação de buscas complementares pelo examinador de patentes do INPI-BR. Ressalte-se que a proposta normativa é dirigida indiscriminadamente para todos os pedidos de patentes no âmbito do PCT.

44. O que não seria possível seria uma ordem determinando que determinados pedidos de patentes no âmbito do PCT não teriam buscas complementares. Não é o caso. Todos os pedidos que preenchem as condições dispostas na resolução submeter-se-ão ao mesmo procedimento.

45. A competência do exame de pedido de patente é atribuída à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, conforme se percebe no art. 12, I, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada como anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016.³

46. Não é sem razão que existe o procedimento de delegação de competência, no âmbito da Diretoria de Patentes. Procedimento este que se consubstancia mediante ato editado pelo Diretor.

47. É absolutamente seguro ao examinador de patentes o cumprimento do art. 4º, §2º, da minuta de resolução. Eventuais equívocos na busca internacional não serão tributados ao examinador, posto que a discricionariedade para realizar buscas complementares lhe foi retirada por norma a ser aprovada pela autoridade competente.

³ Art. 12. À Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados compete: I – examinar e decidir os pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, na forma da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, tendo em vista as diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo federal;



48. Ainda, a norma em comento encontra-se em consonância com o princípio constitucional da eficiência, que exige do gestor público a adoção de procedimentos para aceleração do processo administrativo, evitando etapas repetitivas. Ao se vedar a busca complementar pelo examinador de patentes, alcança-se o objetivo da aceleração do exame.

49. O princípio administrativo da eficiência é correlato ao da celeridade, este também com natureza constitucional. Transcreve-se a seguir a doutrina administrativista sobre a matéria:

“No processo administrativo, o princípio da eficiência há de consistir na adoção dos mecanismos mais céleres e mais convincentes para que a Administração possa alcançar efetivamente o fim perseguido através de todo o procedimento adotado. Exemplificamos com o aspecto relativo à produção de provas (arts. 29 a 47). É necessário dar cunho de celeridade e eficiência nessa fase, com a utilização de computadores, com a obtenção de documentos pelas modernas vias de informática e, por que não dizer, por gravações de depoimentos para minorar o gasto de tempo que ocorre nessas ocasiões.

Eficiência é, pois, antônimo de morosidade, lentidão, desídia. A sociedade de há muito deseja rapidez na solução das questões e dos litígios, e para tanto cumpre administrar o processo administrativo com eficiência.”⁴

50. O princípio da economicidade também é digno de nota, porquanto ele orienta o gestor a evitar procedimentos de caráter repetitivo.

51. Uma vez realizada a busca de anterioridade por um escritório de referência, de fato, é possível dispensar pesquisas adicionais com idêntico objeto. A busca complementar constitui a repetição de um ato já praticado por outro escritório. Não haveria óbice para que essa busca complementar permanecesse na esfera da discricionariedade do examinador, se não houvesse um estoque de processos pendentes de exame tal como existente hoje no INPI.

52. Pelo que consta, as buscas complementares não costumam divergir das pesquisas realizadas pelas Autoridades Internacionais de Pesquisa. Ora, eventuais divergências entre os relatórios de busca realizados por uma Autoridade Internacional de Pesquisa e as buscas complementares efetuadas pelos examinadores do INPI-BR não justificam a manutenção do procedimento hoje existente.

53. O órgão consultante ao propor a presente resolução considera a gestão de risco, uma ferramenta sem a qual não se reduzirá o estoque de processos pendentes de exame. Sobre a gestão de risco, vale citar estudo publicado na Revista do Tribunal de Contas da União, que reconhece a gestão de risco como instrumento a ser empregado no setor público, *in verbis*:

“A gestão de risco no setor público se apresenta como poderosa ferramenta gerencial para os administradores públicos, tanto no sentido de aumentar a segurança e o desempenho no emprego dos recursos públicos, quanto de incentivar a mudança e a inovação das entidades e programas governamentais.”⁵

54. Em síntese, a vedação de buscas complementares tal como contida na proposta normativa mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico.

55. O art. 4º, §3º, da minuta exclui do âmbito de aplicação do ato normativo os pedidos de patentes considerados aptos para o exame prioritário. A lógica dessa exclusão é simples, evitar o duplo benefício de celeridade. O exame prioritário já é um mecanismo para acelerar o exame. A presente resolução é outro mecanismo com igual finalidade. Cabe então ao depositante escolher qual via de aceleração de exame melhor se conforma à sua estratégia de negócio.

Art. 4º, §3º Esta resolução não se aplica aos pedidos de patentes cujo exame prioritário tenha sido concedido.

56. Uma vez incorporada a pesquisa internacional, nos termos do art. 4º da minuta, o que ocorre na etapa seguinte do exame do pedido de patente? O examinador adotará o procedimento especificado no art. 5º da minuta.

Art. 5º O primeiro exame técnico de um pedido de patente depositado no INPI, como estabelecido no artigo 3º, será elaborado tendo como base o arrazoado que fundamentou o exame no escritório ou organização de referência quando:

I – Há, pelo menos, um pedido membro da família de patentes indeferido por um escritório ou organização de referência relacionada no art. 4º desta resolução;

II – Há, pelo menos, um pedido membro da família de patentes com manifestação negativa à patenteabilidade emitida por um escritório ou organização de referência relacionada no art. 4º desta resolução, sem que haja qualquer pedido membro da família de patentes deferido no exterior.

Parágrafo único – O primeiro exame técnico, de que trata o caput deste artigo, será uma ciência de parecer.

57. O primeiro exame técnico, no caso, levará em consideração a manifestação negativa de patenteabilidade realizada pelo escritório estrangeiro.

⁴ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal: comentários à Lei nº 9.784, de 29.1.1999*. 5ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2013, p. 63.

⁵ FREITAS, Carlos Alberto Sampaio de. Gestão de Risco: possibilidades de utilização pelo setor público e por entidades de fiscalização superior. In: *Revista do TCU*, Brasília, v. 33, n. 93, jul/set 2002.



58. O art. 6º da minuta trata da hipótese na qual o quadro reivindicatório do pedido de patente no INPI-BR não seja idêntico àquele do pedido contido na família de patentes, o qual recebeu análise por um escritório de referência. Nessa situação, o INPI promoverá uma exigência para a adequação do quadro reivindicatório.

Art. 6º O INPI fará uma exigência para o depositante que possua um pedido membro da família de patentes deferido por pelo menos um escritório ou organização de referência relacionada no art. 4º desta resolução para que apresente ao INPI quadro reivindicatório igual ao deferido no exterior.

59. O art. 7º da minuta prevê situações concernentes à inaplicabilidade da resolução. Por exemplo, quando houver subsídios apresentados por terceiros, não se aplica a incorporação da busca de anterioridade realizada por uma Autoridade de Pesquisa Internacional, prevista no *caput* do art. 4º da minuta.

60. As outras hipóteses do art. 7º da minuta são igualmente relevantes e possui idêntica razão de ser, isto é, quando existe contraposição de interesses, o pedido de patente não segue o modelo de exame célere previsto na resolução.

Art. 7º Os procedimentos de que trata esta resolução não se aplicam quando:

I – Há interposição de subsídios de terceiros, conforme estabelecido na Lei de Propriedade Industrial – LPI;

II – O pedido de patente é objeto de processo judicial no Brasil ou no exterior;

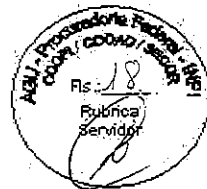
III - O pedido de patente é objeto de contestação ou oposição por terceiros em outro escritório ou organização de referência relacionada no art. 4º desta resolução;

IV – O pedido de patente não possui membros de família de patentes em outros escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais de referência conforme estabelecido nesta resolução.

61. A proposta normativa não se aplica àquele pedido de patente o qual já sofreu o primeiro exame técnico. De acordo com o art. 8º da minuta, a resolução é dirigida àqueles processos que se encontram na fila desprovidos do primeiro exame técnico.

Art. 8º Os procedimentos de exame dos pedidos de patente, de que trata esta resolução, não se aplicam aos pedidos de patentes cujo exame técnico já foi iniciado pelo examinador de patentes do INPI.

62. De igual modo, os pedidos em andamento na Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade não sofrem o impacto da proposta normativa.



Art. 9º Os procedimentos de exame dos pedidos de patente, de que trata esta resolução, não se aplicam aos pedidos de patentes cujo trâmite esteja na fase de recurso ou de nulidade administrativa.

63. Prevê-se uma *vacatio legis* de 30 dias, o que se mostra razoável para que o público interno e externo tome amplo conhecimento e tenha oportunidade de se adaptar ao novo procedimento.

Art. 10 Esta resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

64. A título de conclusão preliminar, reconhece-se que a redação da minuta merece um aperfeiçoamento. Por exemplo, o art. 3º enumera os escritórios de referência. A partir de então qualquer referência ao mesmo poderia simplesmente utilizar a expressão “escritórios de referência”. Dessa forma, a redação de determinados seria mais sucinta, evitando a expressão “escritórios de patentes nacionais ou organizações internacionais que sejam referência para o exame técnico do pedido de patente.”

65. O §3º do art. 4º da minuta cuida de uma hipótese na qual não se aplica o ato normativo. Ora, o art. 7º da minuta elenca outras hipóteses de não-aplicação do ato normativo. A princípio, seria recomendável que todas as hipóteses de não-aplicação do ato fossem reunidos em um único artigo.


66. Considerando que o cumprimento da meta de produtividade relativa ao ano de 2017 depende da entrada em vigor desta resolução, não parece necessário promover por ora as pequenas adequações de redação e estilo, questões passíveis de aperfeiçoamento em outro momento.

67. Ressalvados os aspectos técnicos, bem como os de conveniência e oportunidade, que fogem à competência deste órgão consultivo, opina-se pela legalidade da minuta de resolução objeto da presente manifestação.

III. CONCLUSÃO

68. Diante do exposto, não se identifica óbice jurídico à aprovação da minuta, recomendando-se à Presidência a aprovação do ato.

Rio de Janeiro, 02 de janeiro de 2017.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe