



**ADVOGACIA 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 0020-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.067669-2017-29

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Priorização de pedidos de patentes depositados por ICT's.

I. Ao se estabelecer um determinado nível de prontidão tecnológica como requisito do presente procedimento, evita-se a priorização de um pedido com baixa viabilidade de concessão.

II. O INPI estimula a comercialização da tecnologia desenvolvida pela ICT quando institui o licenciamento como requisito para prioridade de exame.

Senhor Diretor de Patentes,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução sobre priorização de exame de pedidos de patentes depositados por Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs).
2. Trata-se de medida voltada à transformação do conhecimento em ativos de propriedade industrial. Por meio do aventado ato normativo, o INPI busca atingir três objetivos principais: (i) incentivar o depósito de pedidos de patentes por ICTs; (ii) contribuir para a gestão adequada dos ativos imateriais dos depositantes; (iii) mitigar os efeitos negativos do *backlog* de patentes.
3. A Procuradoria tem dedicado atenção particular aos procedimentos de prioridade de exame de pedidos de patentes, conforme se percebe na relação exemplificativa a seguir:
  - (i) A prioridade de pedidos de patente BR foi examinada primeiramente pelo Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, e a renovação do projeto piloto foi objeto do Parecer nº 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;



- (ii) O Parecer nº 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 trata da minuta que instituiu a primeira resolução de exame prioritário de pedidos de patentes depositados por microempresa e empresa de pequeno porte;
- (iii) 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, transformando-a em procedimento definitivo no âmbito da autarquia, descaracterizando a natureza anterior de projeto piloto;
- (iv) O Parecer nº 0003-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 examinou a minuta que instituiu o exame prioritário de patente de produtos e processos farmacêuticos.

4. É o relatório.

## II. MÉRITO

### II.1 REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA PRIORIDADE

5. Os requisitos para a concessão da prioridade estão dispostos nos arts. 3º e 4º da minuta. Dois requisitos demandam uma atenção particular, o TRL (*Technology Readiness Levels*) e Licenciamento.

6. O conceito de TRL (*Technology Readiness Levels*), traduzido como níveis de prontidão tecnológica, é oferecido pelo inciso VIII do art. 2º da minuta.

Art. 2º, VIII - TRL ou Níveis de prontidão tecnológica (*Technology Readiness Levels*): metodologia de estimação da maturidade tecnológica dos Elementos Tecnológicos Críticos (CTE) de um projeto através de processo de desenvolvimento, baseado em uma escala de 1 a 9, conforme Anexo 1.

7. O TRL como requisito da concessão da prioridade está disposto no art. 10, IV, da minuta. O dispositivo abaixo é uma particularidade da presente minuta no sentido de que os demais procedimentos de prioridade de exame não incluem igual critério.

Art. 10 No requerimento de exame prioritário de um pedido de patente no Projeto Piloto deverão ser apresentados ao INPI, no mínimo, os seguintes documentos e informações:

IV – É necessário apresentar documentação comprobatória de que o objeto do pedido de patente possui TRL superior a 5;

8. A justificativa de se estabelecer um determinado nível de prontidão tecnológica como requisito para a concessão da prioridade encontra-se na Nota Técnica DIRPA nº 10/17,



particularmente no tópico intitulado “Maturidade Tecnológica e o Licenciamento”, de onde se extrai a seguinte explanação:

“[...] Os níveis de maturidade tecnológica (TRL) são um método de estimativa de maturidade tecnológica de um produto ou processo. Através dele se examina conceitos do projeto, requisitos da tecnologia e a capacidade de aplicação da tecnologia. As TRLs baseiam-se numa escala de 1 a 9, sendo 9 a tecnologia mais madura. O uso de TRLs permite discussões mais consistentes e uniformes sobre maturidade técnicas em diferentes tipos de tecnologia.”

9. Quem vai classificar o nível de maturidade tecnológica da matéria de um pedido de patente? Quem faz essa classificação é a própria ICT, e não o INPI.

10. Considerando o número limitado de pedidos que serão priorizados por ano, caberá a ICT escolher os pedidos que possuem maior nível de maturidade tecnológica, posto que ela não poderá requerer a prioridade de todos os pedidos que depositou. Nesse sentido, o inciso IV do art. 3º da minuta, utiliza o advérbio “declaradamente”.

Art. 3º Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade que atendam simultaneamente as seguintes condições:

[...]

IV – Matéria do pedido de patente com TRL, conforme definido nesta Resolução, ou declaradamente, superior a 5, conforme Anexo I; e

11. O art. 10, §3º, da minuta explica como o depositante comprovará documentalmente que a matéria de seu pedido de patente possui determinado nível de prontidão tecnológica.

Art. 10 §3º Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso IV de que trata o caput deste artigo cópias simples dos documentos constantes no Anexo I, ou documento equivalente, ou declaração de que a tecnologia apresenta maturidade tecnológica superior a 5.

12. Imagina-se a seguinte hipótese: uma ICT classifica um pedido de patente como nível de maturidade tecnológica 5, em flagrante inobservância ao Anexo I do pretendido ato normativo. Poderá o INPI negar a prioridade a esse pedido de patente? Não.

13. Então qual o objetivo de se prever o nível de maturidade tecnológica? A norma é passível de inobservância, sem sanção. A previsão do nível de maturidade tecnológica tem por objetivo proporcionar à ICT um critério para selecionar os seus pedidos de patente que serão submetidos à prioridade de exame.



14. Há pedidos de patentes com diferentes estágios de desenvolvimento tecnológico. Com o disposto no art. 10, IV, da minuta, um pedido de patente com um desenvolvimento embrionário, ou seja, com baixo nível de maturidade tecnológica, não será inserido na fila de prioridade. Desse modo, prioriza-se o pedido correspondente à tecnologia mais desenvolvida, com melhores chances de gerar um ativo de propriedade industrial.

15. A medida em exame evita, portanto, que se priorize um pedido de patente com baixa viabilidade de concessão.

16. Em linha semelhante de raciocínio, a Diretoria de Patentes inova, neste procedimento, ao incluir uma condição para a concessão da prioridade de exame, até o momento, não prevista nas resoluções congêneres. Para que o pedido de patente seja priorizado, é necessário que o seu objeto seja objeto de um contrato, consoante o art. 3º, V, da minuta.

17. A norma prevê a possibilidade de se priorizar o pedido cuja matéria esteja em vias de figurar em uma licença de uso. Nesse diapasão, a mera declaração de interesse de utilização por parte de uma empresa supre a condição estabelecida no inciso V, do art. 3º da proposta normativa.

Art. 3º Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade que atendam simultaneamente as seguintes condições:

V – Matéria do pedido de patente comprovadamente estar licenciado ou em processo de licenciamento ou mediante declaração de interesse de utilização por empresa.

18. Por meio da condição prevista no art. 3º, V, da minuta, pretende-se estimular a concessão de patentes relacionados a produtos ou processos inovadores no mercado. A comprovação documental relativa ao preenchimento do requisito em comento encontra-se disposta no art. 10, §2º, da minuta.

Art.10, §2º Consideram-se documentos válidos para a comprovação do inciso III de que trata o caput deste artigo cópias simples de contratos de transferência de tecnologia, independente de averbação junto ao INPI, ou documento equivalente, ou declaração de interesse de utilização por empresa.

19. O INPI estimula a comercialização da tecnologia desenvolvida pela ICT quando institui o licenciamento como requisito para prioridade de exame.

20. Analisados os dois requisitos acima de concessão de prioridade, passa-se aos demais. O art. 3º da minuta dispõe de outros três requisitos, conforme se percebe a seguir.



I - Pedido de patente onde pelo menos um dos depositantes seja uma ICT conforme definido nesta Resolução;

II – Pedido cujo primeiro pedido de patente da família de patentes tenha sido depositado no INPI ou o primeiro pedido de patente tenha sido depositado no RO/BR e que, na fase internacional, o INPI atuou como ISA ou IPEA;

III – pedidos de patente depositados em qualquer data, excluídos os pedidos de patente cuja classificação principal, segundo a classificação internacional de pedidos de parente – IPC, seja da seção B (Operações de Processamento; Transporte) ou da Seção F (Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos inferiores;

21. O inciso I do art. 3º da minuta não oferece dúvidas, pois o público alvo do novel procedimento é justamente as ICTs.

22. O inciso II do art. 3º da minuta trata das seguintes situações:

- I. A ICT “Y” deposita o pedido de patente “A” no INPI. Posteriormente, a ICT deposita o mesmo pedido de patente no PCT e pede o ingresso na fase nacional perante o INPI-BR. Quando esse pedido de patente ingressa na fase nacional, ele adquire uma outra numeração. O pedido originalmente depositado será objeto de arquivamento. O pedido de patente que ingressou na fase nacional é passível de priorização mediante o presente procedimento;
- II. A ICT “Y” deposita o pedido de patente “A” no *Receiving Office* (Escritório Receptor) – BR no âmbito do PCT. Depois o depositante requer a entrada na fase nacional no INPI. Esse pedido de patente é passível de priorização por meio deste procedimento, conquanto o Escritório Receptor seja o BR e o INPI tenha atuado como autoridade internacional de busca (ISA) ou autoridade internacional de exame (IPEA).

23. O art. 4º da minuta reúne outro requisito à concessão da prioridade, sendo que o inciso I remete à publicação do despacho relativo ao depósito ou da admissibilidade na fase nacional.

Art. 4º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento das seguintes condições:

I – Pedido de patente com “Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado” ou “Notificação – Fase nacional – PCT” publicado;

24. O inciso II do art. 4º da minuta prevê a publicação de organização internacional, cujo conteúdo corresponda ao depósito no INPI.



Art. 4º, II – Pedido de patente publicado pelo INPI ou por organização internacional com efeito de publicação nacional;

25. O terceiro requisito no art. 4º da minuta refere-se ao requerimento de exame. Essa previsão justifica-se pelo fato que não há sentido priorizar a tramitação de um pedido no qual o depositante não manifestou previamente interesse no exame.

Art. 4º, III – Pedido de patente com requerimento de exame efetuado.

26. O requisito seguinte é de natureza negativa no sentido que o pedido de patente não pode se encontrar suspenso para cumprimento de exigência.

Art. 4º, IV – Pedido de patente cujo exame não se encontre suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;

27. A concessão da prioridade beneficia o depositante diligente com seu processo administrativo. Por isso, não há sentido conceder prioridade a um pedido inadimplente com as retribuições legais.

Art. 4º, V – Pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades;

28. A partir do momento no qual o depositante escolheu uma fila de prioridade, não cabe apresentar outro requerimento para obter igual benefício. Com essa compreensão, o requisito contido no inciso VI do art. 4º da minuta é comum aos demais atos normativos dedicados à prioridade de exame.

29. Imagine-se, por exemplo, que uma Universidade obtenha a concessão de prioridade de um pedido de patente verde. Uma vez concedida a prioridade, o pedido desloca-se à fila correspondente de exame. Considerando que o exame não é imediato, ainda depois da concessão da prioridade, a Universidade pretende inserir-se na fila de prioridade própria das ICTs.

30. Nessa hipótese, a Universidade não preenche o requisito contido no art. 4º, VI, da minuta. Se a Universidade apresentar um documento de renúncia à prioridade obtida anteriormente? Ainda assim, não há o preenchimento do requisito previsto no art. 4º, VI, da minuta.

31. Isso não quer dizer que a renúncia ao procedimento de prioridade não surte efeitos. Não há óbice ao acolhimento da renúncia, que significará retornar o pedido de patente à fila de exame que segue a cronologia de depósito. O acolhimento da renúncia, no exemplo em análise, não surte efeitos em outro procedimento de prioridade, não tornando o pedido apto para suprir o requisito negativo do art. 4º, VI, da minuta.



Art. 4º, VI – Pedido de patente que não tenha outro requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI;

32. O requisito do art. 4º, VII, da minuta justifica-se pelo fato que já existe procedimento de prioridade próprio para pedido de patente objeto de discussão judicial.

Art. 4º, VII – Pedido de patente que não esteja em litúgio judicial no Brasil;

## II.2 LIMITE DE REQUERIMENTOS POR MÊS

33. O art. 7º da minuta prevê que cada depositante pode apresentar um único requerimento de exame por mês.

Art.7º O depositante poderá participar com apenas 1 (um) pedido de patente a cada ciclo mensal.

34. O § 1º do art. 7º da minuta remete aos pedidos de patente que possuem mais de um depositante, situação que precisa ser prevista. O fato é que a norma tal como está redigida é polissêmica, o que demanda uma nova redação. ok

35. Independentemente da reformulação de redação da norma, cabe expor a compreensão da Procuradoria sobre o tema, mediante as hipóteses abaixo.

36. As ICTs “A”, “B”, “C” são depositantes do pedido de patente X, que preenche os requisitos de prioridade. A ICT “A” requer a prioridade do pedido de patente Y, em janeiro de 2018. A ICT “B” requer a prioridade do pedido de patente Z, em janeiro de 2018. As ICTs “A” e “B” poderão requerer, no mês de janeiro de 2018, a prioridade do pedido X? Não, porque elas já requereram a prioridade dos pedidos Y e Z.

37. Pode a ICT “C” requerer a prioridade do pedido de patente X, em janeiro de 2018, considerando que ela não requereu a prioridade de outro pedido de patente, no mesmo mês? Não.

38. A ICT “A” e a empresa de grande porte “T” são depositantes do pedido de patente X, que preenche os requisitos de prioridade. Poderá a empresa “T” requerer a prioridade de exame desse pedido de patente, ainda que seja em um mês no qual a ICT “A” não formulou qualquer requerimento de prioridade? Não, porque a empresa “T” não é ICT. O fato da empresa “T” figurar como co-depositante de um pedido de patente, não a torna ICT.



39. Quando o *caput* do art. 6º da minuta prevê que, pelo menos, um dos depositantes pode apresentar o requerimento de prioridade, parte-se da premissa que todos os depositantes são ICTs.

### II.3 RETRIBUIÇÃO ESPECÍFICA

40. O art. 8º da minuta prevê a retribuição para o serviço corresponde ao requerimento de prioridade. Quando se apresenta o requerimento de prioridade, é preciso instruí-lo com a comprovação de recolhimento da retribuição respectiva.

Art. 8º O depositante estará sujeito ao pagamento da retribuição correspondente à avaliação do requerimento de participação.

41. Independentemente da concessão da prioridade, o recolhimento da retribuição é devido. Não se remunera o exame do pedido de patente propriamente dito. A retribuição prevista satisfaz o serviço de análise dos requerimentos de prioridade e deslocamento da fila, o que inclui publicações.

42. Não existe óbice à instituição de tal retribuição por meio de ato normativo, posto que ela não possui natureza tributária, mas sim de preço público. Sobre esse particular, a Procuradoria assim se manifestou, por meio do Parecer nº 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, quando analisou a minuta de resolução que transformou a minuta de resolução sobre a renovação do projeto de prioridade BR.

43. Transcreve-se trecho do Parecer nº 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre a legalidade de um ato administrativo normativo instituir retribuição para serviços relativos à prioridade de exame:

“14. As retribuições que servem como contraprestação aos serviços do INPI possuem natureza jurídica de preço público. Em outros termos, nenhuma retribuição devida à autarquia, em decorrência dos serviços relativos à concessão de patentes, possui natureza de tributo. Trata-se de um entendimento consolidado sobre a natureza jurídica das contribuições do INPI.

[...]

16. Considerando a natureza jurídica da retribuição do INPI, não se identifica óbice à sua previsão mediante um ato administrativo tal como este em exame. O depositante possui a liberdade de requerer a prioridade ou não. Não se trata de um serviço obrigatório para que ele exerça um direito, ou pratique uma determinada atividade.”



## II.4 ASPECTOS GERAIS DO PROCEDIMENTO

44. O art. 11 da minuta trata da hipótese de um pedido de patente depositado por uma ICT no Receiving Office/Escritório Receptor – BR. Nesse caso, o Brasil atuou como ISA/IPEA. Posteriormente, esse pedido de patente é admitido na fase nacional no INPI.

45. Nessa hipótese, o INPI elaborou o “Relatório de Exame Preliminar Internacional” ou “Relatório de Busca Internacional” e apontou o descumprimento de alguma regra do PCT que indique o descumprimento do pedido com a legislação brasileira. Caberá ao depositante efetuar a modificação necessária do pedido antes de requerer a participação no projeto piloto de priorização.

46. Outra situação prevista no art. 11 da minuta: a ICT depositou o pedido de patente “A” no INPI e depois o reivindicou como prioridade, no pedido de patente “B”, em um Escritório Receptor do PCT em outro país, ou no Brasil. Nesse caso, a ICT pediu a atuação do INPI como ISA ou IPEA.

47. O INPI indicou a necessidade de adequação do pedido, como Autoridade Internacional de Busca ou como Autoridade Internacional de Exame Preliminar. Após a entrada na fase nacional do pedido “B”, essas adequações são necessárias para que o pedido de patente seja objeto de priorização nos termos do presente procedimento.

## II.5 ASPECTOS FORMAIS

48. O preâmbulo da minuta não se encontra em conformidade com o padrão de documentos instituído pela Instrução Normativa INPI/PR nº 52, de 2016. A desconformidade restringe-se à imprevisão do ato normativo que estabelece a atribuição do Presidente e do Diretor de Patentes para editar a resolução.

49. A expressão “conforme definido nesta Resolução”, contida na parte final do art. 3º, I, é dispensável, posto que o conceito de ICT já está disposto no art. 2º, V, da Lei nº 13.243, de 2016.

50. A expressão “depositados em qualquer data”, contida no art. 3º, III, da minuta, é desnecessária. Se houvesse interesse em estabelecer uma limitação temporal aos pedidos elegíveis à prioridade, isso teria sido feito de forma expressa.

51. O inciso III em comento possui outro objeto, que não é a questão temporal do depósito. O dispositivo refere-se à classificação dos pedidos, que não se confunde com data de depósito.



52. Dispensa-se a expressão “conforme definido nesta Resolução” no inciso IV do art. 3º da minuta, posto que a definição de TRL já está disposta no art. 2º. Trata-se de uma expressão redundante, nesse contexto.

53. O art. 3º da minuta prevê condições para a concessão do exame prioritário. O art. 4º também. Não está claro porque separar as condições em dispositivos distintos, se elas podem reunir-se em um único artigo. A princípio, mostra-se adequado reunir as condições dos arts. 3º e 4º em um dispositivo.

54. A minuta precisa submeter-se à correção de sinais ortográficos. Há alguns equívocos decorrentes de corretores automáticos de programa de computador.

55. O art. 5º da minuta utiliza a expressão “a qualquer momento, a partir do depósito”. Essa expressão pode sugerir um equívoco ao destinatário da norma não habituado com os procedimentos de prioridade.

Art. 5º O requerimento de exame prioritário pode ser efetuado em qualquer momento, a partir do depósito, exclusivamente por formulário eletrônico.

56. O dispositivo tal como se encontra redigido é passível de interpretação no sentido de que o requerimento de prioridade pode ser apresentado antes da publicação do pedido, tão logo ocorra o depósito. Trata-se de uma interpretação obviamente equivocada, porquanto os outros dispositivos da minuta deixam claro que não cabe apresentar o requerimento de prioridade antes do requerimento de exame. De todo modo, recomenda-se uma nova redação do art. 5º da minuta para dissipar qualquer dúvida por parte do usuário.

57. A redação do art. 7º, § 1º, da minuta está confusa.

58. O art. 11 da minuta não está escrito em uma linguagem correspondente à técnica legislativa, o que demanda aperfeiçoamento no tocante à redação, *ipsis litteris*:

Art. 11. Na hipótese do INPI ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido de patente ao qual se requer participação no Projeto Piloto e haver indicações no “Relatório de Exame Preliminar Internacional” sobre descumprimento de regra ou artigo do PCT do qual se deduza a possibilidade do pedido de patente estar em desacordo com a legislação nacional, o requerente deve, até o requerimento de participação no Projeto Piloto, alterar o respectivo pedido de patente e suas reivindicações para que correspondam suficientemente ao considerado patenteável no dito relatório.



### III. CONCLUSÃO

59. Diante do exposto, a Procuradoria *não identifica óbice à aprovação da minuta* pelo Srs. Presidente do INPI e Diretor de Patentes, porquanto ela reúne os requisitos jurídicos de um ato administrativo normativo.

60. Antes da submissão da minuta de resolução à aprovação do Sr. Presidente, mostra-se conveniente adotar as sugestões apontadas no curso desta manifestação, particularmente aspectos relativos à redação do instrumento. Reconhece-se que outros aspectos da minuta são passíveis de aperfeiçoamento, o que é postergado para uma outra ocasião.

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2017.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

**LORIS BAENA  
CUNHA  
NETO:00509796982**

Assinado de forma digital por LORIS BAENA  
CUNHA NETO:00509796982  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, ou=ARCORREIOS,  
ou=RFB e-CPF A3, cn=LORIS BAENA CUNHA  
NETO:00509796982  
Dados: 2017.05.15 19:53:21 -03'00'