

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 0021-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO Nº 52400.068224-2017-66

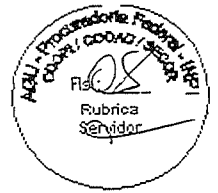
INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: admissibilidade automática dos pedidos via PCT

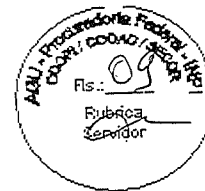
- I. Admissibilidade Automática dos pedidos de entrada na fase nacional do PCT. Possibilidade. Questão de ordem interna do Estado Designado.
- II. Modificação da regra de procedimento fixada em Resolução do INPI. Necessidade de que o novo procedimento seja regulamentado também por Resolução. Paralelismo das formas.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA a respeito da possibilidade de se proceder à publicação automática da admissibilidade dos pedidos de entrada na fase nacional do PCT.
2. Informa o Ilmo. Sr. Diretor da DIRPA que existem aproximadamente 85.000 (oitenta e cinco mil) pedidos de entrada na fase nacional do PCT pendentes de exame de admissibilidade no INPI.
3. Acrescenta o consulente que, a partir do mapeamento de dados feito pela Coordenação-Geral do PCT, apresentado através dos Memorandos 11/2017/CGPCT e 16/2017/CGPCT anexados às fls. 03/04 e fls. 05/06, o número de pedidos que não atendem aos critérios de admissibilidade são mínimos em relação ao total verificado.
4. Assim, conclui a DIRPA que, considerando o backlog atualmente existente no INPI e o baixo número de desconformidade verificado nos pedidos de entrada da fase nacional do PCT, afigura-se oportuna e conveniente a adoção de um regime provisório de admissibilidade automática desses pedidos.
5. É o relatório.



6. Como cediço, o PCT é um Tratado Internacional de Cooperação em Matéria de Patentes, administrado pela OMPI, uma agência especializada da ONU, deivamente internalizado no Brasil por meio do Decreto 8.1742, de 31/05/1978.
7. Em essência, o PCT assegura uma data de depósito internacional nos países signatários, de modo a viabilizar um único depósito de pedido de patente num Estado Receptor (Estado Contratante do Depósito), prevendo um prazo de confirmação deste depósito num Estado Designado, ocasião na qual tem ensejo a fase nacional do Tratado.
8. Por força do *backlog* que aflige a DNPCT – Divisão Nacional do PCT, a DIRPA propõe, em caráter provisório, uma alteração no rito da entrada da fase nacional do PCT, de modo que seja automática a admissibilidade dos pedidos, o que permitiria ao referido setor retomar as condições necessárias a um exame ágil e eficiente no que toca aos novos casos apresentados ao INPI.
9. Pelo que se compreendeu da proposta posta à apreciação da Procuradoria, a intenção da DIRPA não é afastar por completo a formulação de exigência para entrada da fase nacional do PCT, apenas afastar, provisoriamente, a competência da CGPCT pelo exame prévio de admissibilidade do pedido, em razão do *backlog* que compromete a atividade regular do de referido setor.
10. Pelo relato de fls. 02, há aproximadamente 85.000 (oitenta e cinco mil) pedidos pendentes de análise na CGPCT, o que é deveras alarmante realmente. A partir de um estudo da CGPCT (fls. 03/04), que aponta parcela pequena de pedidos que não atendem aos critérios de admissibilidade, propõe-se proceder à admissibilidade automática dos pedidos pendentes de avaliação.
11. A idéia subjacente à proposta é a de postergar para um momento posterior do exame do pedido internacional de patente a verificação de conformidade com a legislação nacional. Ou seja, pretende-se admitir de forma automática a entrada na fase nacional do PCT e protrair eventuais exigências acerca do pedido para uma fase posterior do exame.
12. Convém registrar, por oportuno, que a previsão de exigência para entrada na fase nacional de um pedido de patente feito nos moldes do PCT não revela, *de per se*, qualquer afronta ao referido Tratado Internacional, desde que, por óbvio, respeitados os limites por ele estabelecidos.
13. O PCT não veda a formulação de exigências por parte dos Estados Designados, apenas proscreve no seu art. 27 a imposição de condições quanto à forma e conteúdo do pedido internacional de patente, cuja disciplina a ser seguida é aquela disposta no próprio PCT e no seu Regulamento de Execução. O dispositivo tem a seguinte redação:



Artigo 27

Exigências nacionais

1) *Nenhuma legislação nacional poderá exigir que o pedido internacional satisfaça, quanto à sua forma ou ao seu conteúdo, exigências diferentes daquelas previstas por este Tratado e pelo Regulamento de Execução ou exigências suplementares.*

14. Sem embargo, o art. 27-5 do PCT deixa certa a prerrogativa de cada Estado Contratante estabelecer seus próprios requisitos de patenteabilidade, daí a razão da expressa autorização constante na regra 51 bis.1 do Regulamento do PCT quanto à formulação de certas exigências pelo Organismo designado, porquanto reconhecida a necessidade de conformação do pedido de patente à legislação nacional. Vale conferir o quadro delineado pela regra 51 bis.1:

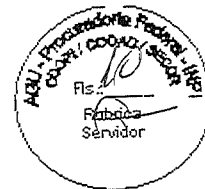
Regra 51bis Certas exigências nacionais permitidas de acordo com o Artigo 27

51bis.1 Certas exigências nacionais permitidas

a) *Sem prejuízo da Regra 51bis.2, a legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode, em conformidade com o Artigo 27, exigir que o requerente forneça, nomeadamente:*

- i) *qualquer documento relativo à identidade do inventor;*
 - ii) *qualquer documento relativo ao direito do requerente de pedir e obter uma patente;*
 - iii) *qualquer documento contendo qualquer prova do direito do requerente de reivindicar a prioridade de um pedido anterior, se o requerente não for autor do depósito do pedido anterior, ou se o nome do requerente tiver mudado desde a data em que o pedido anterior foi apresentado;*
 - iv) *se o pedido internacional designar um Estado cuja legislação nacional exige, em 9 de outubro de 2012, a apresentação de um juramento ou declaração de autoria da invenção, qualquer documento que contenha um juramento ou declaração de autoria da invenção;*
 - v) *qualquer prova relativa a divulgações não prejudiciais ou exceções à falta de novidade, tais como divulgações resultantes de abuso, divulgações feitas em certas exposições e divulgações feitas pelo requerente durante um certo período de tempo;*
 - vi) *a confirmação do pedido internacional pela assinatura de qualquer requerente, para o Estado designado, que não tenha assinado o requerimento;*
 - vii) *qualquer indicação que falte e seja exigida em virtude da Regra 4.5.a)ii) e iii) a respeito de qualquer requerente para o Estado designado.*
- b) *A legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode, de acordo com o Artigo 27.7), exigir que:*
- i) *o requerente seja representado por um mandatário que tenha o direito de representar requerentes diante daquele Organismo e/ou um endereço no Estado designado para a finalidade de receber notificações;*
 - ii) *o mandatário, se o houver, representando o requerente seja por ele devidamente constituído.*
- c) *A legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode, de acordo com o Artigo 27.1), exigir que o pedido internacional, a sua tradução ou qualquer documento com ele relacionado seja fornecido em mais de uma cópia.*

an



d) A legislação nacional aplicável pelo Organismo designado, pode, de acordo com o Artigo 27.2)ii), exigir que a tradução do pedido internacional fornecida pelo requerente de acordo com o Artigo 22 seja: Regulamento de Execução do PCT (em vigor a partir de 1 de Julho de 2016) 123 i) verificada pelo requerente ou pela pessoa que traduziu o pedido internacional numa declaração de que, tanto quanto saiba, a tradução é completa e fiel;

ii) certificada por uma autoridade pública ou tradutor juramentado, mas apenas se o Organismo designado puder razoavelmente ter dúvidas sobre a exactidão da tradução.

e) A legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode, de acordo com o Artigo 27, exigir que o requerente forneça uma tradução do documento de prioridade; porém, uma tal tradução só pode ser exigida:

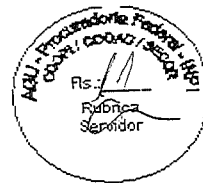
i) se a validade da reivindicação de prioridade for importante para a determinação da questão de saber se a invenção em questão é patenteável; ou
ii) se a data do depósito internacional tiver sido atribuída pelo Organismo receptor de acordo com a Regra 20.3.b)ii) ou 20.5.d) na base da incorporação por referência de acordo com as Regras 4.18 e 20.6 de um elemento ou parte, a fim de determinar, de acordo com a Regra 82ter.1.b), se esse elemento ou parte está totalmente incluído no documento de prioridade em questão e, se assim for, a legislação nacional aplicável pelo Organismo designado pode também exigir que o requerente forneça, no caso de uma parte da descrição, das reivindicações ou dos desenhos, uma indicação do local onde essa parte aparece na tradução do documento de prioridade.

f) Se, em 17 de Março de 2000, a disposição da alínea e) não for compatível com a legislação nacional aplicada pelo Organismo designado, essa disposição não se aplicará em relação a esse Organismo enquanto continuar a não ser compatível com essa legislação, desde que o referido Organismo tenha informado a esse respeito a Secretaria Internacional antes de 30 de Novembro de 2000. As informações recebidas são publicadas sem demora na "Gazette" pela Secretaria Internacional.

15. Não há no PCT e tampouco em seu Regulamento de execução qualquer norma que imponha aos Estados Contratantes a criação de um órgão com o papel de proceder a um juízo prévio de admissibilidade da fase nacional do PCT, e nem seria adequado se o fizessem. Trata-se, afinal, de questão interna de cada Estado Contratante, os quais devem cuidar da organização de competências para um adequado tratamento interno do acordo internacional.

16. Logo, à luz do PCT e do seu Regulamento de Execução, uma primeira observação que se impõe é a de que não há qualquer prescrição que determine a existência de uma etapa específica em que se exerça um juízo prévio de admissibilidade da fase nacional do Tratado. O procedimento para entrada nacional do pedido de patente deve ser objeto de regulamentação interna de cada Estado Contratante.

17. No Brasil, a fase nacional do PCT é disciplinada pela Resolução INPI nº 77/2013, a qual estabelece o rol de exigências que devem ser atendidas para que seja admitido o pedido de entrada nacional.



18. Com efeito, impende ressaltar a previsão contida no art. 23 da Resolução INPI nº 77/2013, o qual prevê que a notificação da entrada na fase nacional admissibilidade será precedida de exame de admissibilidade pelo setor competente. Ainda que não haja definição na norma quanto ao que seja o setor competente, fato é que restou previsto um setor competente para exame de admissibilidade da fase nacional do PCT. Assim dispõe:

Art. 23. A notificação da entrada na fase nacional ocorrerá na RPI, após o exame de admissibilidade pelo setor competente conforme as normas vigentes, tendo em vista os arts. 22 e 29 do PCT e regras 51 e 51 bis do RExec do PCT.

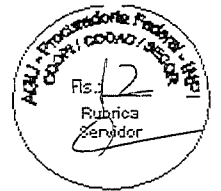
Parágrafo único. A notificação compreenderá os seguintes dados: o número recebido pelo pedido na fase nacional, a data de depósito do pedido, os dados da prioridade unionista, o número do pedido internacional, depositado nos termos do PCT e sua data de depósito, o número e data da publicação internacional, o título, o nome do depositante, do inventor e do produtor, a classificação internacional atribuída ao pedido internacional de patente e a data da entrada na fase nacional.

19. Outrossim, faz-se correto asseverar que, no Brasil, a existência de um órgão com a incumbência precípua de examinar a admissibilidade do pedido de entrada na fase nacional do PCT se deve à iniciativa do próprio INPI, que, no uso do poder que lhe foi conferido pela Lei 9279/96, elegeu o procedimento que lhe pareceu mais conveniente para execução daquele Tratado Internacional.

20. De par com isso, deduz-se que, de igual modo, pode o INPI, por ato próprio devidamente justificado, promover uma readequação do procedimento de entrada da fase nacional do PCT, notadamente em razão da consabida sobrecarga de trabalho que atualmente aflige o órgão responsável pelo juízo de admissibilidade, intervindo, afinal, para garantir e viabilizar maior agilidade no trâmite dos pedidos.

21. Ademais, a busca pela eficiência é mesmo um compromisso constante da Administração Pública, tal como projetado no art. 37, da CRFB/88, de sorte que, a rigor, tem-se por justificada a iniciativa lançada pela DIPRA. Conquanto seja precipitada qualquer avaliação a respeito das consequências do procedimento de admissibilidade automática ora proposto, revela-se, de fato, insustentável o quadro atual em que há 85 mil pedidos pendentes de exame.

22. O mapeamento de dados feito pela CGPCT às fls. 03/06 corrobora a pertinência da iniciativa da DIRPA, na medida em que demonstra, com dados estatísticos, a pequena parcela dos pedidos de entrada nacional que não atendem os critérios de admissibilidade previstos na Resolução INPI nº 77/2013, o que, em boa medida, denota o baixo risco inerente à admissibilidade automática dos pedidos de entrada nacional do PCT.



23. Além do mais, a adoção deste novo procedimento de entrada nacional do PCT não confere uma espécie de isenção ao pedido internacional de patente, apenas posterga a verificação de conformidade do pedido para um momento posterior do exame. Por óbvio, diante de alguma inconsistência identificada no pedido, deve ser formulada exigência para conformá-lo aos termos da Lei 9279/96 e Resolução INPI nº 77/2013.

24. Assim, a análise de situações como a juntada em tempo hábil da procuração conforme art. 216, § 2º da LPI, elementos da prioridade unionista eventualmente reivindicada, falta de pagamento da retribuição adequada, restabelecimento de direito de entrada na fase nacional e titularidade do pedido seria deslocada, provisoriamente, para fase substantiva do exame.

25. A preocupação externada pela Ilma. Coordenadora da CGPCT, portanto, a par de pertinente, não inviabiliza a iniciativa da DIRPA, mas deve ser considerada quando da regulamentação da proposta, posto que inarredável uma previsão que garanta ao INPI a formulação de exigência em um momento posterior à admissibilidade da entrada nacional, caso identificada alguma inconsistência no pedido.

26. Em suma, o juízo de admissibilidade do pedido de entrada na fase nacional do PCT não consubstancia formalidade essencial, de observância obrigatória, submetendo-se, em verdade, à aferição da conveniência administrativa. Se há dados que demonstrem sua incompatibilidade com o objetivo traçado pelo INPI, nada obsta que esta etapa do rito seja provisoriamente afastada até que equalizada a situação do órgão competente pelo ato.

27. Não obstante, parece claro que a adoção da admissibilidade automática consubstancia inequívoca exceção à regra de procedimento prevista na Resolução INPI 77/2013, pois, ainda seja em caráter provisório, retira-se do setor competente o exame da admissibilidade que precede a notificação prevista no art. 23, inaugurando uma nova forma de conduzir a entrada da fase nacional do PCT no ordenamento jurídico brasileiro.

28. À evidência, a Resolução INPI nº 77/2013 é a norma que serve de supedâneo para os atos praticados pela DIRPA no âmbito da fase nacional do PCT, de modo que de todo inaceitável a adoção de um procedimento à margem daquela norma ou quicá que seja com ela incoerente. Apesar de se tratar de proposta juridicamente viável, faz-se inexorável o cuidado com a forma de sua divulgação para conformar sua validade e eficácia.

29. Não se pode descuidar, afinal, do princípio do paralelismo das formas, de cujo raciocínio exsurge a premissa de que a lógica adotada para a elaboração de um ato deve ser a mesma para sua exclusão. Precisa, neste ponto, a reflexão de Paulo Bonavides ao abordar o princípio do paralelismo das formas:



“resulta que um ato jurídico só se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para elaborá-lo (...)” (in BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2006.)

30. Nesta toada, como o procedimento da entrada na fase nacional do PCT restou regulamentado por Resolução no INPI, afigura-se recomendável utilizar a mesma via para estabelecer uma exceção que, em caráter provisório, autorize a admissibilidade automática dos pedidos que estejam pendentes de exame.

31. Como a proposta da DIRPA está vinculada a um motivo determinado, qual seja, a superação do *backlog* que atualmente aflige a CGPCT, reputa-se salutar a fixação de prazo para vigência da norma excepcional, sugerindo-se que a duração da norma coincida com a eliminação do estoque de processos na CGPCT.

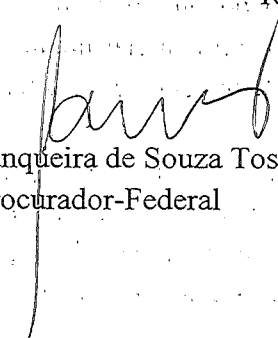
32. Por fim, sugere-se que a norma excepcional traga de forma expressa a possibilidade de formulação de exigência em momento posterior à admissibilidade da entrada nacional, sempre que identificada alguma inconsistência no pedido, o que minimiza a escorregada preocupação da Ilma. Coordenadora da CGPCT, revelada às fls. 03/06 do presente processo.

33. Ante o exposto, conclui-se que inexistente óbice jurídico à adoção do procedimento de admissibilidade automática dos pedidos de entrada na fase nacional do PCT, sendo certo, contudo, que, em homenagem ao princípio do paralelismo das formas, faz-se mister que tal medida seja regulamentada em norma da mesma envergadura da Resolução INPI nº 77/2013.

34. Não obstante, sugere-se, ainda, que a regulamentação da medida preveja também a possibilidade de formulação de exigência em momento posterior à admissibilidade da entrada nacional, sempre que restar identificada alguma inconsistência no pedido, porquanto inarredável sua adequação à Lei 9279/96 e Resolução INPI nº 77/2013.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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

Despacho nº 0269/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.068224-2017-66

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0021-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Jurídico de Propriedade Industrial.
2. Tendo em vista o impacto da medida proposta pelo órgão consulente, entendo por tecer algumas considerações, o que é feito no Parecer nº 0023-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, em consonância com a compreensão exposta no Parecer nº 0021-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0.

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe



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 0023-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.068224-2017-66

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Admissibilidade na fase nacional dos pedidos PCTs.

I. Possibilidade de se publicar o despacho correspondente à admissibilidade na fase nacional, postergando o exame de determinados aspectos da matéria para o exame técnico.

II. Recomenda-se que a medida excepcional aventada seja precedida de um ato normativo administrativo, por se tratar do instrumento que melhor garante transparência aos procedimentos do INPI.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete à Procuradoria consulta sobre o exame de admissibilidade dos pedidos de patente que protocolizaram o requerimento de fase nacional, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.
2. O órgão consulente propõe a publicação do despacho 1.3 (fase nacional admitida) desprovida do exame de alguns aspectos, tais como cessão de prioridade. Esses aspectos serão postergados para outro momento do processo administrativo.
3. A consulta foi examinada pelo Parecer nº 0021-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Jurídico de Propriedade Industrial, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0269/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.
4. Do exame contido no Parecer nº 0021-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, extrai-se a seguinte conclusão:

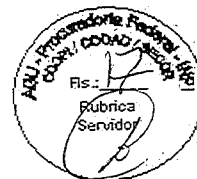


33. Ante o exposto, conclui-se que inexistente óbice jurídico à adoção do procedimento de admissibilidade automática dos pedidos de entrada na fase nacional do PCT, sendo certo, contudo, que, em homenagem ao princípio do paralelismo das formas, faz-se mister que tal medida seja regulamentada em norma da mesma envergadura da Resolução INPI nº 77/2013.

5. Em conformidade com a compreensão *supra*, mostra-se conveniente sugerir uma norma que materialize a medida aventada pela Diretoria de Patentes.
6. É o relatório.

II. MÉRITO

7. A *quaestio iuris* restringe-se à possibilidade de se publicar o despacho correspondente à admissibilidade na fase nacional, postergando o exame de determinados aspectos para o exame técnico.
8. Duas perguntas se impõem de imediato. A Lei nº 9.279, de 1996, especifica o conteúdo do exame de admissibilidade da fase nacional? O PCT e o respectivo Regulamento prevêem o conteúdo do exame de admissibilidade da fase nacional? A resposta para as perguntas é negativa.
9. O País possui a liberdade de situar dentro do processo administrativo em qual momento efetuará a análise da cessão da prioridade, por exemplo, se antes da admissibilidade da fase nacional, ou mesmo, durante o exame técnico. Não existe um comando legal obrigando o INPI a analisar a cessão de prioridade, ou a cessão do pedido PCT, antes da publicação do despacho 1.3 (fase nacional admitida).
10. Esse tipo de matéria é disciplinado pela própria autarquia, tratando-se de uma questão meramente procedimental. Não se cogita alterar a análise propriamente dita da cessão de prioridade, por exemplo, mas sim o momento no qual ela ocorre.
11. Para melhor esclarecer a matéria, cabe mencionar que análise de procuração, no âmbito do processo de concessão de registro marcário, ocorre no exame técnico, como prevê o Manual de Marcas. Há dois anos, a Procuradoria examinou uma consulta submetida pela Diretoria de Marcas sobre a possibilidade de se transferir a análise da procuração para a fase formal do processo administrativo.
12. Não há óbice legal à transferência da análise da procuração para o exame formal, no âmbito do processo administrativo de registro marcário, posto que Lei nº 9.279, de 1996, não



determina o momento processual no qual se verifica a procuração. Essa é uma questão tratada exclusivamente por ato administrativo normativo.

13. Compreende-se, portanto, que a autarquia possui a liberdade de definir a fase do processo administrativo no qual se analisam determinados documentos. Isso não quer dizer que tal definição ocorra de forma arbitrária. Não é o caso.

14. Alguns requisitos são indispensáveis para se verificar a possibilidade de se transferir a análise de um determinado documento para o exame técnico, ou vice-versa. O primeiro requisito é o motivo do ato. Não é razoável que a Administração mude um procedimento seja lá qual for sem motivá-lo.

15. O motivo constitui um elemento no plano da validade dos atos administrativos, razão pela qual não se prescinde do mesmo quando se quer alterar o momento procedimental no qual se analisa um determinado documento. Transcreve-se a explanação oferecida por Carvalho Filho:

“Motivo, como vimos, é a situação de fato (alguns denominam de ‘circunstâncias de fato’) por meio da qual é deflagrada a manifestação de vontade da Administração. Já a motivação, como bem sintetiza CRETELLA JR., ‘é a justificativa do pronunciamento tomado’, o que ocorre mais usualmente em atos cuja resolução ou decisão é precedida, no texto, dos fundamentos que conduziram à prática do ato. Em outras palavras: a motivação exprime de modo expresso e textual todas as situações de fato que levaram o agente à manifestação da vontade.”¹

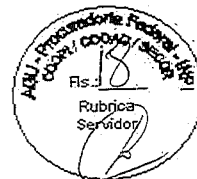
16. O art. 50, §1º, da Lei nº 9.784, de 1999, preconiza sobre a clareza e congruência da motivação, *in verbis*:

Lei nº 9.784, de 1999, art. 50, § 1º A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.

17. No caso concreto, a Diretoria de Patentes motivou de forma suficiente e clara a necessidade operacional de transferir a análise de determinados aspectos do pedido para o exame técnico. O volume de pedidos pendentes de admissibilidade nacional é uma justificativa mais que suficiente para se instituir uma medida excepcional.

18. A proposição da Diretoria de Patentes é de uma medida excepcional no sentido que ela se dirige a um conjunto de processos. Ou seja, não se altera o procedimento para os

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 114.



pedidos vindouros. Os pedidos de patente com requerimento de entrada na fase nacional, com protocolo após 31 de dezembro de 2016, não serão atingidos pela medida em estudo.

19. A autarquia, bem como a sociedade especializada, está ciente da demora na admissão da fase nacional dos pedidos, em razão de um número ínfimo de servidores na Coordenação-Geral do PCT, que recebe um volume aproximado de 80% do volume total dos pedidos de patente.

20. A autarquia envidou esforços para agilizar o exame de admissibilidade na fase nacional, nos últimos anos, aumentando o número de servidores da Coordenação e instituindo grupos de trabalho para tal tarefa. As ações adotadas ofereceram excelentes resultados, como demonstram os números crescentes de análises concluídas pela Coordenação-Geral do PCT. O fato é que, ainda assim, os pedidos pendentes demorarão muitos anos para serem admitidos.

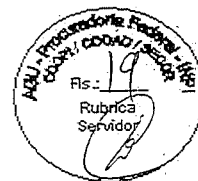
21. Com essa motivação, a Diretoria de Patentes propõe alterar de forma excepcional o momento de análise de alguns documentos concernentes à admissibilidade na fase nacional dos pedidos. Trata-se de uma medida transitória, posto que ela apenas atinge os pedidos com requerimento de entrada na fase nacional protocolizados entre 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016.

22. Outro requisito para a adoção de tal medida é a transparência. Nesse sentido, a Diretoria de Patentes já efetuou uma reunião com os usuários, no caso, as associações de propriedade industrial, há uns dois meses. Nessa reunião, houve uma exposição sobre a medida em tela. Provavelmente, outras serão efetuadas com igual escopo.

23. Antes da adoção da medida, a Diretoria de Patentes dará ampla conhecimento do procedimento excepcional, como sempre o faz, aos usuários. Por conseguinte, o usuário terá ciência da publicação do despacho 1.3 (fase nacional admitida) e saberá de antemão que tal publicação poderá ser anulada, no futuro, se verificada alguma incongruência documental do seu pedido.

24. Nesse diapasão, recomenda-se que a medida aventada seja precedida de um ato normativo administrativo. O ato normativo administrativo é o instrumento que melhor garante transparência aos procedimentos do INPI. Inclusive, pode-se dar uma *vacatio legis*, o que permite um estudo das implicações do ato normativo por parte dos usuários.

25. Verificada a conformidade da medida proposta com a Lei nº 9.279, de 1996, cabe observar que o INPI dispõe de atos normativos administrativos que disciplinam o procedimento de entrada na fase nacional. Em certo sentido, a medida em comento excepciona o que dispõe atos normativos internos. Não se identifica um óbice jurídico à adoção dessa medida de exceção, conquanto haja um ato administrativo de igual hierarquia e alcance.



26. Os atos normativos administrativos que disciplinam a entrada na fase nacional dos pedidos de patente são: (i) Resolução nº 77, de 18.03.2013; (ii) Resolução nº 179, de 21.02.2017; (iii) Resolução nº 187, de 27.04.2017 (esta trata especificamente da listagem de sequencia); (iv) Instrução Normativa nº 30, de 04.12.2013; (v) Instrução Normativa nº 31, de 04.12.2013.

27. Não há diferença hierárquica entre instrução normativa e resolução, no INPI. No caso, a matéria em tela melhor se enquadra como objeto de instrução normativa.

28. A instrução normativa comporta uma disciplina de exceção a um procedimento previsto em outro ato normativo administrativo da autarquia. O que não se pode fazer é editar um ato normativo administrativo para excepcionar o que está disposto em lei, o que definitivamente não é o caso.

29. Ciente que a medida pretendida é urgente em razão dos fluxos operacionais de trabalho, e verificada a legalidade da proposta da Diretoria de Patentes, sugere-se que a matéria seja objeto de uma instrução normativa. Os termos abaixo correspondem ao pretendido pelo órgão consulente:

Art. 1º A presente instrução normativa aplica-se aos pedidos de patente depositados segundo o PCT – Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, pendentes de admissibilidade da fase nacional.

Art. 2º Os pedidos de patente com requerimento de entrada na fase nacional, protocolizado entre 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, inclusive são considerados pendentes de admissibilidade da fase nacional para fins desta instrução normativa.

Parágrafo Único – Não são considerados pedidos pendentes conforme o *caput* deste artigo aqueles que compreendem listagem de sequência.

Art. 3º O INPI publicará na RPI- Revista Eletrônica da Propriedade Industrial a admissibilidade da fase nacional dos pedidos pendentes, conforme definido no art. 2º em 4 meses.

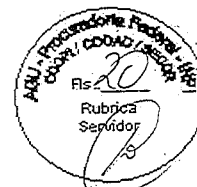
Art. 4º. A admissibilidade da fase nacional dos pedidos pendentes segundo esta instrução normativa não será precedida de análise de documentos relativos à prioridade unionista, cessão do pedido PCT e outros correlatos.

§1º A análise de documentos relativos à prioridade unionista, cessão do pedido PCT e outros será postergada para a fase anterior ao exame técnico.

§2º Identificada a ausência de documentos, ou inconsistência dos mesmos, oportunizar-se-á ao requerente a correção do pedido.

§3º Não satisfeita a exigência, o INPI promoverá a anulação da admissibilidade da fase nacional.

Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor em 30 dias após a sua publicação.



30. O art. 4º, §2º, do texto acima justifica-se em razão do disposto no art. 26 do PCT, que prevê a formulação de exigência antes da rejeição do pedido, *ipsis litteris*:

PCT, art. 26

Oportunidade de corrigir perante os Organismos designados
Nenhum Organismo designado poderá rejeitar um pedido internacional sob a alegação de que este último não preenche as condições do presente Tratado e do Regulamento de Execução sem primeiro dar ao requerente a oportunidade de corrigir o referido pedido na medida e segundo o procedimento previstos pela legislação nacional para situações semelhantes ou comparáveis a respeito de pedidos nacionais.

31. O art. 5º da Resolução INPI/PR nº 179, de 2017, constitui norma com previsão similar a do art. 4º, §2º, contida na sugestão de minuta. Considerando o deslocamento de fase de análise de determinados documentos, mostra-se necessário repetir a previsão normativa.

Resolução INPI/PR nº 179, de 2017, art. 5º Na hipótese do requerimento de entrada na fase nacional não atender ao disposto no art. 3º desta Resolução, será formulada exigência para que seja sanado o vício, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de o pedido internacional PCT ser considerado retirado em relação ao Brasil.

III. CONCLUSÃO

32. Diante do exposto, a **Procuradoria não identifica óbice à adoção da medida proposta pela Diretoria de Patentes**. Quanto ao instrumento para materializar a medida, sugere-se uma instrução normativa com um texto similar ao indicado na presente manifestação.

33. À Diretoria de Patentes para verificar a pertinência da sugestão de instrução normativa. Alterado o texto sugerido, mostra-se necessária a devolução dos autos a este órgão consultivo para se manifestar sobre a nova redação dos dispositivos da instrução normativa.

Rio de Janeiro, 19 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: 2017.05.19 09:54:48 -03'00'