



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.

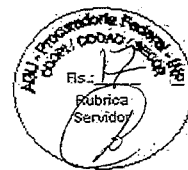
8. Duas perguntas se impõem de imediato. A Lei nº 9.279, de 1996, especifica o conteúdo do exame de admissibilidade da fase nacional? O PCT e o respectivo Regulamento prevêem o conteúdo do exame de admissibilidade da fase nacional? A resposta para as perguntas é negativa.

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 expreso 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.

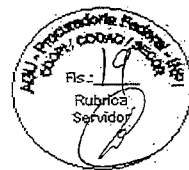
18. A proposição da Diretoria de Patentes é de uma medida excepcional no sentido que ela se dirige a um conjunto de processos. Ou seja, não se altera o procedimento para os

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'