



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 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.173541-2016-12

INTERESSADO: Diretoria de Patentes.

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre prioridade BR. Renovação do programa piloto.

I. Considerando a natureza jurídica da retribuição do INPI, não se identifica óbice à sua criação mediante um ato normativo administrativo. 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. Se a Lei nº 9.279, de 1996, não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, igual restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade.

Senhor Diretor de Patentes,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução sobre a renovação do programa piloto que confere prioridade aos pedidos de patente BR.

2. O programa piloto de prioridade BR foi examinado originalmente por esta Procuradoria por meio do Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. A minuta examinada resultou na Resolução INPI/PR nº 153, de 28 de dezembro de 2015, ora objeto de revisão.

3. A prioridade BR é compreendida no contexto da entrada em vigor do exame colaborativo PPH (*Patent Prosecution Highway*), implementado também como programa piloto, entre o INPI e o USPTO (*United States Patent and Trademark Office*).



4. O programa de prioridade BR permite que esta autarquia funcione como escritório de primeiro exame. Percebe-se assim a relevância da presente minuta, que situa o INPI em uma posição estratégica em matéria de exame colaborativo. Nesse particular, cabe transcrever um trecho do Parecer nº 0026-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre o escopo do programa:

“5. O primeiro benefício da presente minuta refere-se à obtenção de uma patente de forma célere. Com a obtenção de uma patente no INPI antes de outros escritórios, o relatório técnico da autarquia pode contribuir ao exame do pedido de patente que se encontra pendente no exterior, isto é, aguardando em uma fila.

6. O escopo do presente mecanismo de priorização é proporcionar uma colaboração no exame de outro escritório de propriedade industrial. Isso se faz quando o INPI atua como escritório de primeiro exame, finalidade da minuta de ato normativo em estudo.

7. Como é cediço, o relatório técnico do INPI, emitido como escritório de primeiro exame, não vincula a entidade estrangeira, denominado de escritório de segundo exame (*Office of later examination – OLE*). O escritório de segundo exame possui a liberdade de alcançar uma conclusão diametralmente oposta àquela expedida pela entidade que examinou o pedido em primeiro lugar.

8. A despeito desse fato, reconhece-se que o primeiro exame influencia, contribui e auxilia o exame técnico conduzido pelo escritório de segundo exame. Sob essa perspectiva, reconhece-se a importância estratégica de o INPI atuar como escritório de primeiro exame, e não apenas como de segundo exame.

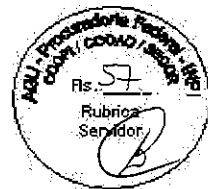
[...]

10. O *backlog* de pedidos de patente coloca o INPI necessariamente em uma posição como escritório de segundo exame. Para que o INPI seja também escritório de primeiro exame, *mister* a entrada em vigência de um mecanismo que priorize os pedidos de patente. Os pedidos de patente priorizados, por meio da presente minuta, são passíveis de participação no Programa Piloto de Exame Colaborativo *Patent Prosecution Highway*.

11. Em termos simples, se não for adotada a presente minuta de resolução, o INPI será irremediavelmente um escritório de segundo exame, até a solução do *backlog* de pedidos de patente.”

5. O residente nacional que pretende obter uma patente no Brasil e em outros países, encontra na prioridade BR um instrumento que facilita a sua estratégia de depósito internacional.

6. Imagina-se, por exemplo, uma universidade pública que deposita um pedido de patente primeiramente no INPI, e posteriormente no USPTO. Esse pedido de patente é



qualificado como BR pela minuta em apreço, o que enseja um pedido de prioridade. Realizado o exame técnico de forma célere, em razão da prioridade BR, o depositante pode usufruir as vantagens do PPH hoje vigente, tendo o INPI funcionado como escritório de primeiro exame.

7. É verdade que o depositante do pedido de patente no Brasil não precisa pedir a prioridade BR para participar do programa piloto PPH. São dois programas independentes, mas que se complementam. A prioridade BR é relevante se na estratégia formulada pelo depositante houver interesse de que o INPI atue como escritório de primeiro exame.

8. O projeto piloto prioridade BR foi implementado pela Resolução nº 153, de 28 de dezembro de 2015, publicada na RPI nº 2351, do dia 19 de janeiro de 2016. A entrada em vigor do ato normativo ocorreu no mesmo dia de sua publicação, conforme previsto em sua cláusula final.

9. A vigência do projeto piloto encontrava-se disposta nos arts. 4º e 5º da Resolução nº 153, de 2015. O art. 4º do ato normativo previu um ano de vigência para recebimento das solicitações de prioridade. Houve um limite de pedidos participantes do projeto piloto. Esse limite foi estabelecido no art. 5º da Resolução, o qual prevê um número máximo de cem pedidos participantes do programa.

10. Antes de completado um ano de vigência do programa, completou-se o limite de cem pedidos de prioridade, o que indica a premência de se renovar o programa piloto. A renovação do programa de prioridade BR é objeto da minuta de resolução, cujo exame se efetiva no próximo tópico.

11. É o relatório.

II. MÉRITO

II.1 RETRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO REQUERIMENTO DE PRIORIDADE

12. Cabe verificar as modificações de conteúdo da presente minuta em relação à Resolução nº 153, de 2015. Desse conjunto de modificações, a primeira delas refere-se à cobrança de retribuição para que um interessado ingresse com o pedido de prioridade. A norma encontra-se assim proposta:

Art. 8º O requerente estará sujeito ao pagamento de retribuição correspondente a taxa de avaliação do requerimento de participação.

13. Os programas de prioridade de pedido de patente, no âmbito do INPI, costumam ser gratuitos. Todavia, não há óbice jurídico à institucionalização de uma retribuição. Inclusive, a



prática existente em outros escritórios de patente, que têm programas similares, envolve a cobrança de retribuição extra para que o pedido de patente obtenha prioridade.

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.

15. Recentemente, a Procuradoria reexaminou o tema da natureza jurídica das retribuições do INPI, conforme se verifica na Nota nº 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0499/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. Transcreve-se a seguir trecho da nota técnica que aborda os contornos jurídicos das retribuições devidas ao INPI:

38. A distinção entre serviços públicos essenciais e não essenciais é formulada quando se discute a diferença entre taxa e preço público. Luciano Amaro afirma que as taxas compreendem os serviços considerados essenciais, próprios, inerentes, indispensáveis, compulsórios, ou públicos em sentido estrito. Os serviços públicos sem esses qualificativos são cobrados mediante tarifa ou preço público.¹

39. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ao tratar da matéria em análise incorporou a lição de Aliomar Baleeiro, como se percebe no trecho a seguir transcrito:

“Nesse sentido, Aliomar Baleeiro, ao elaborar a distinção entre taxas e tarifas ou preços (esses últimos, que representam o pagamento pela fruição de determinados bens ou serviços públicos), assenta que‘(...) só as taxas são tributos, como tais revestidos de compulsoriedade, ao passo que os preços apresentam caráter contratual, voluntário, porque, em geral, remuneram a venda de coisas do patrimônio público (terrenos, água, livros, jornais oficiais, sementes, reprodutores, etc.), ou renda deles provenientes (aluguéis, foros, laudêmios, serviços telefônicos, telégrafos, energia elétrica, etc.)’.

Tanto a taxa quanto o preço público constituem um pagamento realizado em troca da fruição de um serviço ou bem estatal, divisível e específico. A distinção entre ambas está em que a primeira caracteriza-se pela nota da compulsoriedade, porque resulta de uma obrigação legal, ao passo que o segundo distingue-se pelo traço da facultatividade por decorrer de uma relação contratual.”

(STF, RE 576.189/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 26.6.2009).

¹ AMARO, Luciano. *Direito Tributário Brasileiro*. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 43.



40. O conceito de preço público remete à remuneração de serviços públicos desprovidos de compulsoriedade. Nesse contexto, entende-se por que a lei não impõe uma isenção aos hipossuficientes, ou a outros beneficiários, para fruição de serviços públicos remunerados mediante preço público.

41. A compreensão que o serviço prestado pelo INPI na sua área finalística é de natureza facultativa fundamenta o entendimento de que a Administração não é obrigada a conceder isenção para hipossuficientes.

42. Quando se afirma que o serviço público prestado pelo INPI na sua área finalística possui natureza facultativa, entende-se que o usuário não é obrigado a depositar uma patente, ou registrar uma marca, por exemplo. O usuário deposita um pedido de patente porque deseja desenvolver uma atividade econômica a partir da sua invenção. Ninguém é obrigado a depositar pedido de patente.

43. A argumentação *supra* já se encontra presente no PARECER/INPI/PROC/DITAC/Nº 24/88, de lavra do Procurador Federal Luiz Augusto Gouvêa de Mello Franco, o qual examinou a matéria à luz do Código de Propriedade Industrial de 1971. Cabe reproduzir um trecho da precitada manifestação:

“[...] a retribuição a cargo do INPI, arrecadada na forma prevista pelo art. 111 do CPI, reveste a natureza de ‘preço público’, em face de sua facultatividade de serviços mensuráveis [...] 3 – Portanto, tal arrecadação decorre de serviço provocado pelos interessados, cuja participação é requisito essencial para caracterizá-la como preço.”

44. No mesmo ano de 1988, a Procuradoria emitiu o PARECER/INPI/PROC/DITAC/Nº 44/88, de lavra da Procuradora Federal Nelida Jessen, o qual afirma inexistir plena liberdade do INPI para isentar as retribuições concernentes aos serviços na área finalística da autarquia. Como as retribuições decorrem de previsão legal, carece competência ao INPI para efetuar as isenções de anuidade de patente, *in verbis*:

“1. A obrigação de pagamento de anuidade decorre do próprio Código da Propriedade Industrial, que o prevê em seu art. 25, sancionando de caducidade o privilégio cujo titular tenha deixado de apresentar sua comprovação no devido tempo e não tenha requerido restauração [...]

2. Aliás, não poderia o INPI, de modo próprio, criar, modificar, extinguir nem dar isenções das retribuições, decorrentes de uma série de normas legais [...]



16. Considerando a natureza jurídica da retribuição do INPI, não se identifica óbice à sua previsão mediante um ato normativo 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.

17. O art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996, determina que o valor da retribuição concernente ao serviço previsto será fixado por ato do Ministério ao qual o INPI está vinculado, *in verbis*:

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

18. Não se há dúvida que o valor relativo ao pedido de exame de um pedido de patente somente pode ser fixado pelo Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O exame de um pedido de patente é um serviço previsto na Lei nº 9.279, de 1996.

19. Visto isso, poder-se-ia perguntar se o requerimento de prioridade também se subordina ao art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996. Essa pergunta é relevante, posto que o processamento de prioridade de um pedido de patente não constitui um serviço previsto na Lei nº 9.279, de 1996.

20. Nessa linha de raciocínio, o Presidente do INPI teria aptidão para fixar o valor da retribuição dos serviços relativos aos programas de prioridade.

21. Ocorre, no entanto, que o órgão consultante não apresentou questionamento sobre a fixação do valor dessa retribuição. Sendo assim, este órgão consultivo pronuncia-se apenas em tese sobre a aptidão do Presidente do INPI de fixar o valor do serviço concernente à prioridade, posto que este não foi inscrito na Lei nº 9.279, de 1996. Por medida de cautela, cumpre ao INPI incluir o valor pretendido de retribuição na próxima tabela de serviço a ser proposta ao MDIC.

22. Em síntese, a retribuição prevista no art. 8º preenche os requisitos de juridicidade, não havendo qualquer óbice à sua institucionalização.

II.2 RESULTADOS DO ISA OU IPEA

23. Passa-se agora para uma segunda novidade na presente minuta, a saber, a exigência pelo atendimento dos resultados do ISA ou IPEA. De acordo com o art. 11 da minuta, o requerente da prioridade BR deve alterar o seu pedido de patente para adequá-lo aos resultados



do ISA ou IPEA. *Essa norma é relevante para evitar a formulação de exigência com idêntica finalidade, o que justifica a sua manutenção na proposta.* Transcreve-se a norma em comentário:

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 Programa Piloto e haver indicações na “Opinião Escrita da Autoridade Responsável pela Pesquisa Internacional”, o requerente deve, no ato do requerimento, alterar o respectivo pedido de patente, atendendo a respectiva opinião.

24. O art.11 da minuta tem como premissa a atuação do INPI como ISA ou IPEA. Considerando que as hipóteses nas quais o INPI não atua como ISA ou IPEA, foi redigido o art. 12 da minuta, que obriga o requerente da prioridade a apresentar relatório de busca de referências no estado da técnica, e manifestação sobre a patenteabilidade do pedido perante o estado da técnica. Trata-se de previsão com a finalidade de agilizar o andamento do processo administrativo.

Art. 12 Na hipótese do INPI não ter atuado como ISA ou IPEA na fase internacional do pedido ao qual se requer participação no Programa Piloto, o requerente deve apresentar, junto ao requerimento de participação;

I – Relatório de busca de Referências no Estado da Técnica; e

II – Manifestação sobre a Patenteabilidade do Pedido perante o Estado da Técnica.

25. Os documentos inscritos nos incisos do art. 12 da minuta são elaborados pelo próprio depositante. Salvo engano, trata-se da primeira vez que o INPI exige esses documentos. Pelo menos, em outros procedimentos ora em curso na autarquia, eles não são mencionados.

26. Comenta-se que um número considerável de depositantes não efetua a busca de anterioridade, antes do depósito. Assim, o relatório mencionado no art. 12, I, da minuta é um primeiro passo para promover a prática da pesquisa antes do depósito.

II.3 RESTRIÇÃO DAS HIPÓTESES RECURSAIS

27. Uma terceira inovação no projeto em tela refere-se aos recursos. O órgão consulente propõe o art. 24 da minuta com a finalidade de restringir as hipóteses recursais.

Art. 24. Não serão conhecidas as petições de recurso das decisões que negaram a participação do pedido de patente quando:

I – em desacordo com o artigo 219 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996;



- II – a decisão teve como base a falta de apresentação ou a apresentação de documentação fora do prazo previsto nesta resolução; e
- III – a decisão teve como base a apresentação incompleta ou incorreta, de um ou mais documentos e informações exigidos nesta resolução.

28. O art. 24 da minuta corresponde *mutatis mutandis* ao art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

Lei nº 9.279, 1996, art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

- I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;
- II - não contiverem fundamentação legal; ou
- III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

29. Se a Lei nº 9.279, de 1996, não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, igual restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade. Assiste razão à Diretoria de Patentes, no tocante à restrição das hipóteses recursais, uma vez que tal medida encontra amparo no art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

30. Ainda sobre a restrição de recursos, vê-se que o órgão consulente possui uma justificativa que respalda o art. 24 da minuta, a saber, a premência de se instituir um procedimento célere. A previsão de recursos múltiplos no processo de prioridade contraria a lógica do mesmo. Um programa de prioridade demanda uma tramitação célere. Do contrário, ele perde a sua razão de ser.

31. Vê-se que não se proíbe o recurso. Restringem-se as hipóteses recursais, tal como já autoriza o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996. A *ratio* do art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, é idêntica àquela do art. 24 da minuta, a saber, a promoção de um procedimento célere.

32. Nem se cogita de qualquer violação à previsão de recursos na Lei nº 9.784, de 1999. Nesse particular, é conveniente lembrar que a Lei nº 9.279, de 1996, qualifica-se como *lex specialis* frente à Lei nº 9.784, de 1999.

33. Ainda, a Lei nº 9.784, de 1999, não determina a existência de recurso para toda e qualquer decisão no âmbito do processo administrativo. Essa assertiva possui respaldo na segunda parte do inciso X, do parágrafo único, do art. 2º da Lei de Processo Administrativo. A interposição de recursos constitui um critério geral a ser observado no processo administrativo, quando este possa resultar em sanções ou situações de litígio.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação,



razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

34. O art. 63 da Lei nº 9.794, 1999, prevê hipóteses de não conhecimento do recurso, tal como o faz o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, e o art. 24 da minuta *sub examine*.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

- I - fora do prazo;
- II - perante órgão incompetente;
- III - por quem não seja legitimado;
- IV - após exaurida a esfera administrativa.

35. O processo administrativo de concessão de uma patente, ou mesmo o que resulta na concessão de uma prioridade, nada têm a ver com sanção ou litígio. O indeferimento do pedido de uma prioridade não representa uma sanção ao usuário. O mesmo pode ser dito em relação ao arquivamento do pedido de prioridade, em virtude do descumprimento de uma formalidade.

36. Por isso, o art. 24 da minuta mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico. Aliás, igual restrição recursal pode se estender aos outros processos sobre prioridade, conquanto haja norma administrativa nesse sentido. Aliás, a restrição das hipóteses recursais é medida necessária, no âmbito dos processos administrativos na área finalística desta autarquia, como uma estratégia para redução dos processos pendentes de exame.

II.4 CONCLUSÃO PRELIMINAR

37. A presente manifestação concentrou-se nos três aspectos da minuta que constituem uma inovação frente à Resolução nº 153, de 2015. Os demais aspectos da minuta já se encontravam presentes na Resolução nº 153, de 2015, e, portanto passaram pelo exame jurídico prévio desta Procuradoria.

38. Antes do encaminhamento dos autos à Presidência, recomenda-se uma revisão do texto, porquanto há diversos equívocos de digitação. As linhas abaixo trazem exemplos desses equívocos.



39. O art. 26 da minuta promove a revogação da Resolução INPI/PR nº 153. Ocorre que o dispositivo menciona a data de sua publicação na Revista de Propriedade Industrial, e não a data do ato normativo, que é de 28.12.2015. Ainda, é preciso corrigir o art. 26 da minuta, tomando atenção à pontuação (vírgula) após o número da resolução.
40. O art. 27 da minuta carece da preposição “em”. Cabe substituir o ponto-vírgula por ponto final no inciso III do art. 10 da minuta.
41. O verbo implicar é transitivo direto, o que torna desnecessário o uso da preposição “em”, no art. 23, parágrafo único, da minuta.
42. O art. 8º da minuta foi examinado no tópico II. De fato, não existe óbice jurídico à criação de uma retribuição correspondente ao requerimento de prioridade. Todavia, o dispositivo minutado possui um equívoco técnico ao utilizar o substantivo “taxa”. Taxa é uma espécie de tributo, e as retribuições do INPI não possuem natureza tributária. Por esse motivo, mostra-se necessário excluir o substantivo “taxa”.
43. O *caput* do art. 13 da minuta menciona o art. 12, sendo este grifado com o numeral ordinal. É preciso mudar o “art. 12º” por “art.12”.
44. No art. 12 da minuta, vê-se a partícula “de” antes do verbo “requer”, enquanto a frase comporta a partícula “se”.
45. O preâmbulo da proposta normativa cita a Estrutura Regimental revogada. O Decreto nº 8.686, de 4 de março de 2016, foi revogado pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016. *Mister* trocar o preâmbulo, especificando, inclusive, o dispositivo que confere poderes às autoridades para editar norma administrativa. O preâmbulo exposto às fls. 50 não está em conformidade com o modelo aprovado pelo Sr. Presidente da autarquia, no ano de 2016.
46. A ementa do ato normativo menciona a revogação da Resolução INPI/PR nº 153. Recomenda-se excluir a referência à norma revogada na ementa, posto que esta é uma parte do ato que sintetiza o conteúdo normativo. A revogação de norma não é matéria de ementa.
47. A Procuradoria sugere ao órgão consulente promover uma revisão de digitação do texto como um todo, e não apenas dos pontos acima elencados.
48. Considerando que as alterações sugeridas são pontuais, e não atingem o mérito da consulta, torna-se desnecessário o retorno dos autos à Procuradoria para mera conferência, sendo que a presente manifestação já conclui pelo preenchimento dos requisitos jurídicos à aprovação de um ato normativo administrativo.



III. CONCLUSÃO

49. Diante do exposto, a Procuradoria *não identifica óbice jurídico à aprovação do ato normativo administrativo* pelo Sr. Presidente do INPI, uma vez atendidas as sugestões formuladas.

Rio de Janeiro, 09 de janeiro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe