

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 N° 0011-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.027445-2017

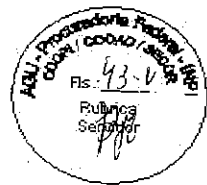
INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: minuta de Resolução que disciplina o Projeto piloto PPH INPI/EPO

- I. Resolução que disciplina a execução do Projeto Piloto PPH INPI/EPO no âmbito do INPI.
- II. Prioridade no exame de pedido de patente. Possibilidade. Precedentes no INPI.
- III. Ausência de óbice jurídico à aprovação da norma.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo submetido à Procuradoria para a apreciação da minuta de Resolução que disciplina, no âmbito do INPI, o Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway*, em decorrência do acordo a ser celebrado com o Escritório Europeu de Patente - EPO.
2. Esclarece a DIRPA que a proposta de Resolução consubstancia medida que amplia o portfólio de modalidades de exame prioritário e fortalece o uso da propriedade industrial por brasileiros. Acrescenta que as iniciativas de exame prioritário, em especial os de índole cooperativa, têm sido exitosas e têm atingido os objetivos propostos.
3. Dentre as finalidades do Projeto Piloto PPH INPI/EPO, a DIRPA cita: o incentivo do depósito do pedido de patentes por brasileiros na Europa; a contribuição para uma adequada gestão dos ativos imateriais; e a mitigação dos efeitos nocivos do conhecido atraso do INPI na conclusão do exame dos pedidos de patente.
4. Verifica-se às fls. 13/22 do presente processo administrativo a Nota Técnica DIRPA n° 24/16, por meio da qual foram avaliados os benefícios provenientes de um acordo PPH com o Escritório Europeu de Patentes – EPO.



5. Por fim, informa a DIRPA que o Projeto Piloto PPH INPI/EPO será finalmente formalizado com a assinatura do Memorando de Entendimento por parte do INPI e do EPO – *The European Office*, o qual, inclusive, é objeto do processo nº 52400.023056/2017-80.
6. É o relatório.
7. Como cediço, incumbe à PFE/INPI, enquanto órgão integrante da Procuradoria-Geral Federal, o exame da juridicidade da minuta de ato normativo que se busca editar. Não lhe cabe, portanto, avaliar a conveniência e oportunidade na edição do ato normativo, e tampouco analisar aspectos eminentemente técnicos.
8. De todo modo, a instrução do presente processo permite compreender que se trata de uma proposta de resolução com vistas a disciplinar a execução de um Memorando de Entendimento celebrado entre o INPI e o EPO, por meio do qual se institui um mecanismo para acelerar o exame de pedidos de patente com origem brasileira no Escritório Europeu e o exame de pedidos de patente com origem europeia no INPI.
9. A proposta de Resolução estabelece, outrossim, uma prioridade para o exame de pedidos de patente com origem europeia também depositados no INPI, o que não é novidade no âmbito da Autarquia. Aliás, esta Procuradoria já afirmou em diversas ocasiões a possibilidade de se estabelecer prioridade para o exame de certos pedidos de patente, notadamente por força do já conhecido *backlog* que aflige o INPI.
10. Por óbvio, enquanto ato administrativo, não se deve descurar de uma adequada motivação. A propósito, a Nota Técnica de fls. 13/22, juntada pela DIRPA, apresenta-se como instrumento suficiente para justificar a edição do ato normativo ora sob exame, justamente porque traz evidências dos benefícios provenientes da celebração de acordo que contemple o exame colaborativo, tal como o Projeto Piloto PPH INPI/EPO.
11. A competência do Exmo. Sr. Presidente do INPI para celebração de Memorando de Entendimento deste teor exsurge do disposto no art. 17 do Decreto 8854/16, que aprovou a Estrutura Regimental da Autarquia, ao passo que a competência do Ilmo. Sr. Diretor da DIRPA para, em conjunto com o Exmo. Presidente do INPI, aprovação da Resolução cuja minuta ora se analisa advém do art. 12, IV do mesmo Decreto.
12. A finalidade do ato já foi devidamente exteriorizada pela DIRPA, como pode ser verificado no documento de fls. 02/03 dos autos, devidamente reproduzida no relatório deste parecer. Por fim, não há reparos na forma eleita para o tratamento do tema no INPI, porquanto em sintonia com o disposto no art. 3º, I, “a”, da Instrução Normativa INPI PR 02/13.
13. Assim, sob o ponto de vista anatômico, não se vislumbra qualquer óbice à edição da Resolução tal como proposta, na medida em que observados os seus requisitos intrínsecos



legitimadores, restando apurar, sem embargo, sua conformidade com a legislação que rege a matéria de propriedade industrial no Brasil.

14. Na verdade, a existência de um precedente no âmbito do INPI viabiliza o aval para a proposta de Resolução que disciplina o Projeto Piloto PPH INPI/EPO. É que a PFE/INPI, no bojo do processo nº 52400.041613-2015-82, afirmou a juridicidade da minuta de Resolução que disciplinou o Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, por meio do parecer Nº 0041-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

15. Em suma, a Procuradoria entendeu que a instituição do Projeto Piloto PPH INPI/USPTO não resultava em qualquer sorte de violação à legislação brasileira, pois constatado o respeito tanto das normas procedimentais previstas na Lei 9279/96 quanto dos requisitos de patenteabilidade. A ressalva feita naquela ocasião residia somente na redação da norma.

16. Neste sentido, convém tecer considerações apenas naquilo que se verificou alteração em relação à Resolução INPI PR 154/15, que instituiu o PPH INPI/USPTO.

17. Do exame da minuta de fls. 05/10, nota-se que, muito embora tenha tomado por base a Resolução INPI PR 154/15, houve preocupação em aperfeiçoar a redação da norma, tornando mais claros alguns dispositivos.

18. Os arts. 1º, 2º e 3º não trazem novidade, daí porque dispensável comentário a respeito do seu teor.

19. Noutro giro, o art. 4º da minuta sob exame ostenta uma novidade em relação ao Projeto PPH INPI/USPTO, já que admite a possibilidade de que pedidos de patente de modelo de utilidade também façam parte do Projeto Piloto PPH INPI/EPO, o que foi explicitamente proscrito pelo art. 7º, II c/c art. 7º, § 1º da Resolução INPI PR 154/15.

20. De fato, a Lei 9279/96, em seu art. 2º, I, prevê a possibilidade de concessão de patente de modelo de utilidade, razão pela qual não se vislumbra, a rigor, óbice para que se institua mecanismo que confira prioridade no exame dos pedidos de patente desta natureza desde que preenchidos os demais requisitos exigidos para tanto.

21. No mais, o art. 4º da minuta em apreço apenas esclarece em que condições um pedido de patente da mesma família pode ser objeto da prioridade de exame, orientando com maior precisão o trabalho do examinador assim como o requerimento do interessado. Na realidade, o art. 4º da minuta incorpora, num só dispositivo, o que, na Resolução INPI PR 154/15, estava esparso no art. 4º, no art. 7º, VII, VIII, XII, XIII e XIV e no art. 9º, o que é auspicioso.

22. Por sua vez, o art. 5º da minuta pode ser equiparado ao art. 7º, XI da Resolução INPI PR 154/15, vez que ambos delimitam o nicho material em que autorizada a participação no Projeto Piloto.



23. No caso do Projeto PPH INPI/EPO restou eleito o campo técnico de compostos químicos, exceto fármacos, ou máquinas, equipamentos, dispositivos aplicados a medicina, diversamente do que ocorrera na hipótese do PPH INPI/USPTO, cuja matéria eleita fora o ramo de petróleo, gás e petroquímica.

24. Data vênua, a eleição de tal critério consubstancia análise eminentemente técnica, e, por tal razão, afigura-se inadequada uma intervenção da Procuradoria, salvo se evidenciada eventual pecha discriminatória ou situação desarrazoada, o que, em absoluto, não se verifica na espécie.

25. Com efeito, a Nota Técnica de fls. 13/22 apresentada pela DIRPA, apresenta os dados técnicos necessários à delimitação da matéria que pode ser encartada no Projeto Piloto PPH INPI/JPO com vistas à salvaguarda do interesse nacional, justificando, portanto, a tomada de decisão que reflete o art. 5º da minuta em tela.

26. O art. 6º da minuta traz requisitos para concessão do exame prioritário que já existiam na Resolução que instituiu o Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, *ex vi* do art. 7º da Resolução INPI PR 154/15, daí porque também desnecessário se alongar nesta parte, bastando ratificar a anterior manifestação da Procuradoria no sentido de sua conformação jurídica.

27. Noutro giro, tem-se que o art. 7º da minuta em apreço parece corresponder ao art. 10 da Resolução INPI PR nº 154/15, e estabelece, de forma mais técnica, a possibilidade de atuação por procurador no § 1º, ao invés de fazê-lo em artigo diverso como foi feito no caso do Projeto PPH INPI/USPTO, *ex vi* do art. 11 da Resolução INPI PR 154/15, já que se cuida do mesmo assunto, qual seja, a forma em que feito o requerimento de exame prioritário.

28. Nota-se, ademais, uma alteração substancial promovida pelo art. 7º da minuta em referência em relação à Resolução INPI PR 154/15, a qual estipulava, no parágrafo único do seu art. 10, a condição de que, havendo mais de um depositante, todos deveriam autorizar o requerimento de participação no Projeto Piloto PPH INPI/USPTO.

29. A proposta de Resolução que ora se analisa, no art. 7º, § 2º, dispensa aquela necessidade de autorização de todos os depositantes para o requerimento de exame prioritário, estabelecendo a possibilidade de que, havendo mais de um depositante, o requerimento seja feito por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta.

30. A rigor, a Lei 9279/96 não estabelece categoria de depositante de um pedido de patente, quicá valora eventuais categorias existentes, de modo que, por se tratar de um direito patrimonial disponível, não há, de fato, óbice para que se estabeleça a possibilidade de que, havendo mais de 1 (um) depositante, apenas um deles faça o requerimento. O assunto se coloca, portanto, na esfera de conveniência dos países signatários do acordo de cooperação.



31. Certo é, contudo, que ao proceder de forma isolada o requerimento, há extensão dos efeitos do ato aos demais depositantes, como fica claro pela leitura do art. 8º, § 1º da minuta *sub examine*, o que é bastante coerente.
32. No que diz respeito ao art. 8º da minuta, percebe-se que parece pautar a proporcionalidade no uso do mecanismo de prioridade que será instituído pelo PPH INPI/EPO. À luz da Nota técnica anexada pela DIRPA às fls. 13/22, compreende-se a razão do limite estabelecido nesta norma, a saber, franquear ao maior número de interessados possível o manejo da ferramenta, e não apenas a certos usuários de maior envergadura.
33. Interessante observar que, no caso do Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, a Resolução INPI PR nº 154/154 elegeu como critério de restrição a data de depósito do pedido de patente, como pode ser visto pelo seu art. 7º, I, não havendo razão para ser questionada a nova escolha feita pelo INPI para execução do PPH INPI/EPO.
34. Cuida-se, uma vez mais, de eleição de um critério de restrição no uso do mecanismo de prioridade fulcrada em análise técnica que realmente cabe à DIRPA, não se vislumbrando qualquer anomalia na escolha do critério que motivou a previsão do art. 8º da minuta sob estudo.
35. Por outro lado, o art. 9º da minuta de Resolução ora examinada traz uma alteração importante, mas nem por isso deve ser objeto de ressalva. A Resolução INPI PR 154/15 dispõe em seu art. 8º que, para acionar o mecanismo de exame prioritário PPH INPI/USPTO, o serviço é gratuito.
36. A gratuidade não mais subsiste no âmbito do Projeto Piloto PPH INPI/EPO, na medida em que estabelecido no art. 9º da minuta de Resolução que a avaliação do requerimento de participação se sujeita ao pagamento de uma retribuição correspondente.
37. Neste passo, impende observar que a questão atinente à possibilidade de instituição de retribuição pelo serviço de avaliação do requerimento de eventual mecanismo de prioridade foi recentemente enfrentado pela PFE/INPI, não havendo razão para se divorciar do entendimento outrora exposto.
38. Deveras, por ocasião do exame da juridicidade da proposta de Resolução que visava a renovar o Projeto Piloto que confere prioridade aos pedidos de patente BR, feito no bojo do processo nº 52400.173541-2016-12, o Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI assentou no Parecer nº 0002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, com acerto, a inteligência de que, considerando a natureza jurídica da retribuição devida pelos serviços disponibilizados pelo INPI, não se identifica óbice à sua instituição por ato normativo da Autarquia.



39. Logo, na linha da esperada padronização das orientações exaradas aos órgãos da Administração Pública, ratifica-se o entendimento no sentido de inexistir óbice à instituição de uma retribuição para o serviço de avaliação do requerimento de prioridade.
40. Não obstante, cuida reforçar a recomendação feita pelo Exmo. Procurador-Chefe da PFE/INPI no parecer acima referido para que o serviço de avaliação do requerimento de prioridade no exame, bem assim sua retribuição correlata estejam contemplados na próxima tabela de serviços que for proposta ao MDIC.
41. Os arts. 10, 11, 12, 13 e 14 da minuta ora examinada prevêm, tanto quanto faziam os arts. 12 e 13 da Resolução INPI PR 154/15, a necessidade de instrução adequada do pedido de prioridade, não se identificando qualquer ponto que mereça um comentário adicional.
42. No art. 15 da minuta há a delegação da tarefa de avaliação do requerimento de prioridade para um Grupo específico da DIRPA, nos mesmos moldes da previsão do art. 14 da Resolução INPI PR 154/15, sendo certo que, na espécie, houve a acertada preocupação em estabelecer uma ordem cronológica para o exame (art. 15, § 3º da minuta em apreço).
43. O art. 16 da minuta sob análise encerra os 3 (três) tipos de conclusão que podem ser adotadas pela Comissão avaliadora do requerimento, o que salutar em atenção à transparência esperada da Administração Pública, uma vez que permite ao usuário a ciência prévia a respeito da sorte do requerimento eventualmente, bem como lhe confere possibilidade de planejamento.
44. O art. 18 da minuta também é oportuno porque deixa inequívoca a autoridade investida no poder de decisão sobre o requerimento.
45. O art. 17 da minuta em apreço reproduz o art. 16, § 2º da Resolução INPI PR 154/15. Do mesmo modo, os arts. 20 e 21 da minuta reproduzem os arts. 15 e 16 da precitada Resolução do INPI, não havendo razão para novos comentários.
46. Assim como foi feito em relação ao Projeto Piloto PPH INPI/USPTO, a cooperação ora propugnada com o Escritório Europeu prevê uma limitação para o exame na função de OLE. O limite de pedidos de patente na função OLE previsto no art. 19 da minuta em voga é o mesmo estabelecido no art. 6º da Resolução INPI PR 154/15, qual seja, 150 (cento e cinquenta).
47. Não se verifica qualquer problema na limitação imposta pelo INPI. Trata-se, afinal, de critério de gestão de processos, estabelecido de acordo com a capacidade resolutive da DIRPA, que realmente deve ponderar seus recursos de forma a conferir eficiência não apenas para determinados assuntos, mas para todos os casos regularmente submetidos ao seu exame.
48. O art. 22 da minuta ora apreciada também inova em relação à disciplina normativa do PPH INPI/USPTO ao trazer hipóteses em que não serão conhecidos os recursos



eventualmente interpostos em face da decisão que negar a participação no Projeto PPH INPI/EPO, o que, *a contrario sensu*, abre possibilidade de recurso em alguns casos, ainda que remotos. O art. 17 da Resolução INPI PR 154/15 é taxativo quanto à impossibilidade de recurso em face das decisões adotadas no âmbito do Projeto PPH INPI/USPTO.

49. Não se verifica, entretanto, qualquer sorte de ilegalidade na novel previsão contida no art. 22 da minuta, porquanto estar de acordo com os arts 212 e 219 da Lei 9279/96. Ademais, espera-se mesmo que os procedimentos inaugurados pelo Projeto sejam expeditos.

50. O art. 23 da minuta encaminhada pela DIRPA reforça a soberania da legislação pátria, reafirmando a necessidade de respeito às normas previstas na Lei 9279, tanto quanto o faziam os arts. 19, 20 e 21 da Resolução INPI PR nº 154/15. É, de fato, importante que reste consignada a supremacia da legislação brasileira, justamente para que não paire dúvidas sobre a sua prevalência em caso de conflito.

51. Em relação ao art. 24 da minuta ora analisada, não se questiona o limite temporal fixado para o Projeto PPH INPI/EPO, mas cuida ponderar que a redação da norma poderia ser mais simples, o que não significa rejeição da forma atual. Poderia ser algo como “*O Projeto Piloto PPH INPI-EPO terá duração de 2 (dois) anos a partir da vigência da presente Resolução e só será encerrado quando concluídos todos os pedidos considerados aptos.*”

52. Entende-se que a urgência na aprovação e publicação da Resolução dificulta a modificação dos termos da minuta, mas fica a ponderação acima a título de registro.

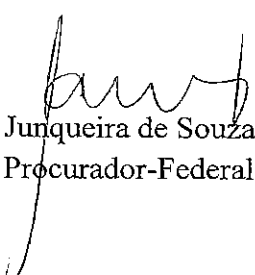
53. Por fim, sugere-se o ajuste na cláusula de vigência contida no art. 25 da minuta em apreço, a fim de que o início da vigência da norma coincida ao menos com a efetiva data da sua publicação na RPI.

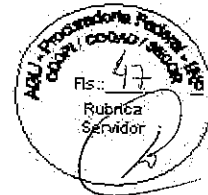
54. Destarte, resta examinada a minuta de Resolução encaminhada pela DIRPA, não se vislumbrando qualquer óbice legal à aprovação e publicação.

55. Ante o exposto, conclui-se inexistir óbice legal à aprovação da minuta de fls. 05/10.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de março 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 0125/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.027445-2017-84

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0011-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. A Procuradoria não identifica óbice jurídico à aprovação pelo Sr. Presidente da minuta de resolução contida às fls. 05/11 dos autos.
3. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe