



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00007/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.021402/2018-76

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO.

I. 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.

II. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.

Sr. Diretor de Patentes,

1. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes, por meio do parecer de fls. 02/20, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução que disciplina o processo de prioridade de pedidos de patente prioridade BR.

2. Trata-se de uma modalidade de priorização de exame de pedidos de patente, já examinada por esta Procuradoria, mediante o Parecer nº 26-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e a Nota nº 0013-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, ambos de autoria do signatário.

3. A minuta *sub examine* situa o INPI como escritório de primeiro exame, isto é, os relatórios técnicos produzidos pelos examinadores de patentes desta autarquia precederão o exame técnico dos demais escritórios de propriedade industrial. Inexistindo o programa de prioridade patente BR, a tendência é que o INPI figure apenas como Escritório de Segundo Exame, no contexto dos diversos programas PPH hoje em andamento.

4. Assim, a minuta em apreço constitui o mecanismo necessário para que o INPI examine pedidos de patente antes do USPTO e de outros escritórios. 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.

5. 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.
6. Reconhece-se que o primeiro exame influencia, contribui ou 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.
7. É o relatório.

2. MÉRITO

8. O art. 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo, a saber, a priorização de exame de pedidos de patente com origem BR, fazendo expressa referência à fase III do projeto piloto.
9. O art. 2º da minuta apresenta as definições úteis à compreensão do procedimento, tais como "primeiro pedido de patente" e "família de patentes". Um pedido de patente com origem BR é aquele depositado originalmente no Brasil. Há outras situações nas quais um pedido de patente também é considerado com origem BR, ainda que o depósito originário não tenha sido no Brasil. Por isso, o conceito de "família de patentes" é relevante para compreender a presente normativa.
10. O art. 3º dispõe que todos os pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade pertencentes a famílias de patentes iniciadas no Brasil poderão participar da fase III do Projeto Piloto. O ato normativo considera que uma família de patentes se iniciou no Brasil quando, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI, ou no âmbito do PCT, no RO/BR.
11. Os pedidos de patentes internacionais no âmbito do PCT, segundo o § 3º do art. 3º da minuta, são considerados para efeitos de constituição da família de patentes a partir da sua entrada em fase nacional.
12. O art. 4º prevê as hipóteses em que não será admitida a participação no projeto piloto. A minuta dispõe que não podem participar do projeto piloto o pedido de patente dividido; o pedido de patente que já possuir priorização de exame concedida e publicada na RPI; e o pedido de patente com exame técnico iniciado pelo INPI.
13. A Resolução INPI/PR nº 180, de 21 de fevereiro de 2017, que instituiu a fase II do Projeto Piloto, excluiu os pedidos de patente cuja classificação principal, de acordo com a classificação internacional de pedidos de patente- 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.
14. No parecer de fls.02/20, a DIRPA explica que a restrição de pedidos de patentes dessa área na fase II justificava-se em razão do número elevado de requerimentos de participação em modalidade de exame prioritário em relação ao número de decisões técnicas da divisão. Contudo, como tal quadro foi modificado, tendo a divisão técnica de mecânica apresentado um número de pedidos examinados, de forma prioritária, compatível com as demais divisões técnicas, excluiu-se tal restrição.
15. O art. 5º da minuta estabelece que a avaliação do requerimento de exame prioritário sujeita-se à retribuição correspondente.
16. A Resolução INPI/PR nº 180, de 2017, restringia, em seu art. 7º, o número de requerimento por depositante a 1 (um) pedido de patente por mês. Todavia, conforme salientado no parecer de fls. 02/20, o número de requerimentos foi inferior às vagas disponíveis. Por esse motivo, tal restrição foi excluída da minuta da fase III do programa piloto.

17. A Resolução INPI/PR nº 180, de 2017, exigia do depositante a apresentação de alguns documentos relacionados à busca e/ou exame, do INPI ou de outros institutos, bem como tomasse algumas providências relacionadas à restrição da matéria reivindicada. Tais exigências encontravam-se previstas nos arts. 11 a 15 do ato normativo. No entanto, conforme sustentado no Parecer de fls.02/20, tais exigências podem ter contribuído com a adesão abaixo do esperado do programa, tendo, por essa razão, sido eliminadas na minuta da fase III do projeto.

18. O art. 12 da minuta prevê as hipóteses em que a petição de requerimento de exame prioritário não será conhecida. Busca-se, segundo a DIRPA, a harmonização dos procedimentos na Diretoria.

19. O art. 13 restringe as hipóteses de recurso. Sendo assim, a decisão que nega o requerimento de prioridade, quando fundamentada na ausência de documentação, por exemplo, não é passível de recurso. Se houver uma petição de recurso interposta em face dessa decisão administrativa, ela não será conhecida.

20. O art. 14 da minuta prevê que a fase III em análise permanece vigente até a decisão final do último requerimento de prioridade. Sendo assim, a data de 31 de abril de 2009 representa o termo final para recebimento do requerimento de prioridade, o que não corresponde ao término da fase III do projeto de prioridade.

21. Ou seja, a fase IV iniciar-se-á com requerimentos pendentes de análise, o que provavelmente já ocorre hoje. É nesse contexto que se compreende o art. 15 da minuta.

22. A fase III do projeto de prioridade está preparada para iniciar no dia 1º de março de 2018, o que justifica o art. 16 da minuta.

23. Em síntese, o presente programa de prioridade mostra-se em consonância com o ordenamento pátrio, posto que o procedimento *sub examine* não afasta o processo de exame estabelecido pela Lei nº 9.279, de 1996. A pretendida normativa insere-se no processo de exame previsto em lei, sem com isso, afetá-la, ou violá-la. Sob certo prisma, o requerimento de prioridade instaura um processo incidental no processo de patente.

3. CONCLUSÃO

24. As normas da minuta do ato normativo em apreço, como verificadas no desenvolvimento do parecer, não contradizem nenhuma norma da Lei 9.279/96. A minuta de resolução atende aos critérios de legalidade de um ato administrativo normativo, adequando-se à técnica de redação prescrita pela Lei Complementar nº 95, de 1998, e pelo Decreto nº 4.176, de 2002. Por conseguinte, não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400021402201876 e da chave de acesso 8bb0d780



Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, com certificado A3 de Pessoa Física, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 111575446 e chave de acesso 8bb0d780 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO, com certificado A3 de Pessoa Física. Data e Hora: 27-02-2018 13:40. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
