



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

PARECER n. 00008/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.017242/2018-61

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

I. A minuta de ato normativo atende aos três requisitos básicos para a adoção de um mecanismo de prioridade.

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. 02/18, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução que disciplina o processo de prioridade de pedidos de patente depositados por microempreendedores individuais, microempresas ou empresas de pequeno porte, chamadas de "Patentes MPE".

2. Trata-se de uma modalidade de priorização de exame de pedidos de patente, já examinada por esta Procuradoria, mediante o Parecer nº 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, e a Nota nº 0266-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovados pelo Procurador-Chefe, respectivamente, por meio do Despacho nº 0551/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3 e do Despacho nº 0577/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

3. A Resolução INPI/PR nº 160, de 17 de fevereiro de 2016, incluiu o Programa de Patentes MPE no conjunto de projetos pilotos de exame prioritário de pedidos de patentes, tendo a sua fase I se iniciado em 23 de fevereiro de 2016 e se encerrado um ano depois. A fase II do Projeto foi instituída por meio da Resolução INPI/PR nº 181, de 21 de fevereiro de 2017.

4. No parecer de fls. 02/18, a DIRPA sustenta que as experiências com os projetos piloto de exame prioritário têm alcançado êxito, uma vez que os objetivos propostos têm sido atingidos. O órgão consulente sustenta a instituição da fase III do projeto piloto com algumas modificações em relação às fases anteriores do programa.

5. É o relatório.

2. MÉRITO

6. Conforme já salientado no Parecer nº 0023-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o exame prioritário de pedidos de patentes em tela mostra-se em consonância com os programas de fomento dirigidos a microempresa e empresas de pequeno porte. Por isso, nem se cogita de uma discriminação vedada por lei. Ao contrário, a legislação brasileira privilegia a microempresa e a empresa de pequeno porte, e emite um comando aos órgãos públicos para que ofereçam um tratamento favorecido a elas.

7. O art. 170 da Constituição da República estabelece o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte como um dos princípios da ordem econômica.

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.

8. O art. 179 da Constituição da República emite uma ordem expressa aos entes federativos para conferir um tratamento jurídico diferenciado às empresas de pequeno porte com a finalidade de simplificar as suas obrigações administrativas. O depósito de um pedido de patente não constitui uma

obrigação administrativa, ainda assim, a norma em comento respalda a normativa ora em estudo pelo seguinte motivo: interpreta-se o art. 179 de forma ampla no sentido de que cabe aos entes federativos promover todas as medidas possíveis para simplificar a atuação das empresas de pequeno porte.

9. Nessa perspectiva, forçoso reconhecer que um procedimento que confere prioridade ao exame de um pedido de patente depositado por uma microempresa corresponde à simplificação do processo administrativo, cujo fundamento reside no art. 179 da Constituição da República. É verdade que o art. 179 foi pensado inicialmente como um comando para simplificação de obrigações tributárias, o que não impede a interpretação ampla do dispositivo aqui consignada de forma a fundamentar outras iniciativas do Poder Público voltadas à simplificação das empresas de pequeno porte.

Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei.

10. Nesse diapasão, vale colacionar decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o alcance dos arts. 170, IX e 179 da Constituição da República:

"O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas de menor porte. Risco à autonomia sindical afastado, na medida em que o benefício em exame poderá tanto elevar o número de empresas a patamar superior ao da faixa de isenção quanto fomentar a atividade econômica e o consumo para as empresas de médio ou de grande porte, ao incentivar a regularização de empreendimentos."

[STF, ADI. 4.033, rel. min. Joaquim Barbosa, j. 15-9-2010, P, *DJE* de 7-2-2011.]

"Por disposição constitucional (CF, art. 179), as microempresas e as empresas de pequeno porte devem ser beneficiadas, nos termos da lei, pela "simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas" (CF, art. 179). Não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do Simples aquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado."

[STF, ADI 1.643, rel. min. Maurício Corrêa, j. 5-12-2003, P, *DJ* de 14-3-2003.]

"A LC 123, de 14-12-2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, *d*, e parágrafo único; 170, IX; e 179 da CF, visa à simplificação e à redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da capacidade contributiva e da isonomia. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem pontualmente com suas obrigações. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/2006 não se caracteriza, *a priori*, como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a todas as pequenas e microempresas (MPE), bem como a todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar, também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a neutralidade, com enfoque na livre concorrência."

[STF, RE 627.543, rel. min. Dias Toffoli, j. 30-10-2013, P, *DJE* de 29-10-2014, tema 363.]

11. Se não há violação ao princípio da isonomia tributária quando o Estado confere um tratamento desigual a microempresa e empresa de pequeno porte, considerando as diferenças no tocante à capacidade contributiva, menos ainda há de se falar no tocante ao procedimento de priorização *sub examine*.

12. No sistema de patentes, é normal que se diferencie as filas de exame. O que não se pode fazer, e o INPI não faz, é conferir prioridade de forma casuística e sem publicidade. Conquanto o procedimento seja público, dirigido a todos que preencham os requisitos, e com uma justificativa voltada ao interesse público, a criação de uma fila diferenciada de exame é medida comum e habitual, que não atrai qualquer violação ao ordenamento jurídico.

13. A Procuradoria, por meio do Parecer nº 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, explicitou os três requisitos básicos para a adoção de um mecanismo de prioridade, a saber: (i) Publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização; (ii) Interesse público caracterizado; (iii) O destinatário da priorização pode ser um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não

sendo admissível discriminações para favorecer um ator econômico particularizado. Esses três requisitos foram objeto de explanação no parecer nos seguintes termos:

"I. Publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização. Não se cogita a concessão de priorização sem divulgação prévia de seu instrumento. Esse requisito é atendido pela aprovação da minuta de resolução e respectiva publicação no Diário Oficial da União ou na Revista da Propriedade Industrial, como a Administração entender melhor;

II. Interesse público caracterizado. Não se concede a priorização para atender simplesmente o interesse de um segmento empresarial dissociado de um interesse público já reconhecido em diplomas legais. Por exemplo, o interesse público para adotar a priorização de pedidos de patentes depositados por pequenas e microempresas reside em dispositivos constitucionais. O tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte tem respaldo na Constituição da República, conforme se verifica, por exemplo, no art. 170, IX. [...];

III. O destinatário da priorização pode ser um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não sendo admissível discriminações para favorecer um ator econômico particularizado. Por exemplo, a priorização de pedidos de patentes verdes tem como alvo uma tecnologia específica. Depositantes de pedidos de patente residentes no exterior ou nacionais podem requerer a prioridade de exame de pedidos de patentes verdes. Outro exemplo, a priorização de pedidos de patentes de fármacos atende um segmento industrial, podendo requerer tal mecanismo laboratórios estrangeiros, empresas brasileiras e o Ministério da Saúde. As duas prioridades recém mencionadas não atendem a uma ou outra empresa, em particular, mas todo o setor dedicado à área de fármacos. [...]. "

14. A presente minuta de resolução preenche os três requisitos acima expostos. Percebe-se que ela não favorece um ator econômico particularizado, por exemplo, a empresa X ou Y, mas todas que se qualificam como microempresa, empresa de pequeno porte, ou microempreendedor individual. O art. 2º da minuta permite a participação na fase III do projeto piloto de qualquer pedido de patente, cujo depositante se enquadre como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.

Minuta de resolução, art. 2º Podem participar os pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositados por pessoa jurídica enquadrada como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte;

§ 1º Para efeitos desta Resolução entende-se como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte aquelas que se enquadram na definição do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 2º Havendo mais de um depositante, pelo menos um deve estar enquadrado como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte.

15. O § 1º do art. 2º da minuta, acima transcrito, sugere que microempreendedor individual está definido no art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006. Não é bem isso. O art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, não menciona o microempreendedor individual. O microempreendedor individual é objeto de diversos dispositivos no decorrer da lei, particularmente no art. 18-A, mas não no art. 3º. Por exemplo, o art. 18-E, §2º estende todo benefício previsto na Lei Complementar ao microempreendedor individual (MEI), enquanto o dispositivo seguinte qualifica o MEI como uma modalidade de microempresa.

18-E, § 2º Todo benefício previsto nesta Lei Complementar aplicável à microempresa estende-se ao MEI sempre que lhe for mais favorável.

§ 3º O MEI é modalidade de microempresa.

16. A definição de microempreendedor individual localiza-se no art. 18-A, §1º, da Lei Complementar nº 126, de 2006.

Art. 18-A, § 1º Para os efeitos desta Lei Complementar, considera-se MEI o empresário individual que se enquadre na definição do art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, ou o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), que seja optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo.

17. Talvez o órgão consulente não tenha tempo hábil para promover uma nova redação do art. § 1º do art. 2º da minuta, pelas razões acima expostas, podendo fazê-lo por ocasião da implementação da fase IV do projeto piloto. Basta excluir a referência ao art. 3º, deixando a menção genérica à Lei Complementar nº 123, de 2006.

18. O pedido de patente que decorre de um empreendimento conjunto entre uma microempresa e uma empresa de grande porte habilita-se a participar do programa piloto em estudo, conquanto a microempresa formule o pedido de prioridade perante o INPI. Isso está expresso no art. 5º, I, da minuta, abaixo transcrito:

Art. 5º O requerimento de exame prioritário deve ser formulado por meio de petição eletrônica específica e conter os seguintes documentos:

I - comprovação de que, pelo menos, um dos depositantes se enquadra na natureza de MEI, ME ou EPP;

19. Conforme salientado pelo órgão consulente, na fase II, o número de requerimentos foi inferior às vagas oferecidas. Assim, pretende-se permitir a participação na fase III do programa, pedidos com pelo menos um depositante enquadrado como microempreendedor individual, microempresa ou empresa de pequeno porte. Na fase II, todos os depositantes deveriam ser microempresas ou empresas de pequeno porte.

20. A minuta da resolução da fase III do projeto piloto de "Patente MPE" passa a permitir a participação de pedidos de patentes classificados no campo técnico de mecânica, os quais haviam sido excluídos por força do parágrafo único do art. 3º da Resolução INPI/PR nº 181, de 2017.

21. O art. 6º da minuta determina que o Projeto Piloto Patente MPE receberá até 100 requerimentos de participação no período de 01/03/2018 até 28/02/2019, enquanto o art. 11 dispõe que o projeto piloto terá vigência até que todos os pedidos de patentes considerados aptos sejam decididos na esfera administrativa do INPI. Essa é uma norma semelhante aos demais programas pilotos de priorização, com uma pequena mudança de redação. Ainda assim, é preciso explicitar o seu conteúdo, em razão de uma dúvida da Administração que surgiu há alguns meses sobre a sua aplicação. Primeiramente, transcrevem-se as normas:

Art. 6º O Projeto Piloto Patente MPE receberá até 100 requerimentos de participação no período de 01/03/2018 até 28/02/2019.

§1º A data de solicitação para o ingresso no Projeto Piloto corresponderá à data de recebimento da petição eletrônica de requerimento do exame prioritário.

§2º O preenchimento das vagas de que trata o caput deste artigo observará a ordem cronológica das datas de requerimento de exame prioritário.

Art. 11 A fase III do Projeto Piloto Patentes MPE terá vigência até que todos os pedidos de patente considerados aptos sejam decididos na esfera administrativa do INPI.

22. O projeto piloto instituído pela presente normativa encerra-se quando concluído o exame técnico do último pedido de patente considerado apto para participar do programa de priorização, tal como estabelece o art. 11 da minuta. Entretanto, a data para apresentar o requerimento de priorização (fase III) encerra-se no dia 28.02.2019. Isso quer dizer que um requerimento de prioridade pode ser depositado no dia 28.02.2019 e obviamente será analisado nas semanas seguintes à luz da presente normativa. Ou seja, a data de 28.02.2019 não corresponde ao término da fase III do projeto piloto, mas sim o termo final para recebimento dos requerimentos de priorização.

23. Os programas de prioridade de exame de pedidos de patente são compostos de duas etapas. Na primeira etapa, analisa-se o requerimento de prioridade. Os requisitos analisados nessa etapa são dispostos nos arts. 4º e 5º da minuta. Não existe nessa etapa exame de mérito, ou técnico, mas sim de preenchimento de requisitos formais específicos. A análise é realizada pelo denominado Grupo de Exame Cooperativo e o procedimento encontra-se descrito no art. 7º da minuta. O Grupo de Exame Cooperativo opina pela concessão do exame prioritário ou pela denegação, e o Diretor de Patentes decide.

24. A segunda etapa da priorização não é descrita pela normativa por um motivo simples, a saber, ela corresponde ao exame técnico, que não é diferente do que o realizado sem priorização de exame. Isso permite dizer que o programa de prioridade não altera o exame técnico em nenhum aspecto, mas retira um pedido da fila e o insere em uma fila mais célere, pelo fato, que possui menos processos aguardando exame.

3. CONCLUSÃO

25. As normas da minuta em apreço, como verificadas detalhadamente no desenvolvimento do parecer, não contradizem nenhum dispositivo 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) 52400017242201861 e da chave de acesso 34f8ec7f

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 111658323 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 27-02-2018 10:22. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
