



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

---

**NOTA TÉCNICA n. 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.001695/2018-75**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE TRABALHO**

1. Os autos em epígrafe deram entrada na Procuradoria no dia 12 de janeiro, conforme fls. 15 (sexta-feira). Trata-se de solicitação de exame versando o Projeto de Lei nº 158, de 2012.
2. O Projeto de Lei nº 158, de 2012, foi objeto da Nota nº 0428-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, de autoria do signatário, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0821/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
3. Em setembro de 2017, nova solicitação sobre idêntico projeto de lei foi submetida à Procuradoria, que reexaminou a matéria, por meio do Despacho nº 0524/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, que manteve o posicionamento anterior.
4. O projeto de lei tem por objetivo instituir a prioridade de tramitação de pedidos de patentes verdes, isto é, aquelas relacionadas às tecnologias que contribuem à preservação do meio ambiente. O fato é que **a matéria em tela dispensa regramento legal**, passível de disciplina por ato administrativo normativo, tal como já ocorre no INPI. Desde 2012, o INPI já promove a prioridade de tramitação de pedidos de patentes verdes, sem necessidade de lei. Atualmente, a matéria está disciplinada mediante a Resolução INPI/PR nº 175, de 5 de novembro de 2016.
5. O INPI dispõe de vários procedimentos de prioridade de tramitação de pedidos de patentes, sendo que o programa de patentes verdes é um exemplo. A título exemplificativo, vale lembrar os seguintes programas de prioridade: (i) prioridade de pedidos depositados por pequeno e micro empresas; (ii) prioridade de pedidos depositados por Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT); e (iii) prioridade de pedidos de patentes relacionados à saúde pública. Esses programas de prioridade foram instituídos por ato infra-legal, porquanto o INPI dispõe de competência para estabelecer procedimentos desse tipo, sem alteração do processo administrativo de exame. Esses procedimentos funcionam bem e constituem uma válvula de escape ao problema do *backlog* de patentes.
6. A partir do momento no qual se entenda que tais programas precisam de lei, haverá um engessamento do INPI nessa matéria, que hoje dispõe de uma liberdade de ação, que não teria se a prioridade de tramitação de pedidos de patentes dependesse de lei.
7. Ainda, há problemas técnicos na redação e disposição da proposta normativa. Por exemplo, o art. 17-A, contido no Projeto de Lei, é inserido na seção que trata de prioridade unionista. Prioridade unionista não tem relação alguma com prioridade de tramitação de pedido de patente. A prioridade que intitula a Seção II do capítulo II do Título I da Lei nº 9.279, de 1996, é aquela prevista na Convenção da União de Paris (CUP). A prioridade unionista permite que o depósito em um país membro da CUP surta efeitos de depósito nacional, observados os prazos e requisitos, impedindo, por exemplo, que o requisito de novidade seja maculado.
8. Por outro lado, a prioridade de um pedido de patente, tal como disciplinado no Projeto de Lei e/ou na Resolução INPI/PR nº 175, de 2016, diz respeito à tramitação célere do processo administrativo. Ou seja, é uma impropriedade técnica inserir a temática de prioridade de patente verde como o art. 17-A, dentro da Seção II do capítulo II do Título I da Lei de Propriedade Industrial.
9. No presente ato, este órgão consultivo reitera as manifestações *supra*, que se manifestaram em sentido **CONTRÁRIO** ao Projeto de Lei nº 158, de 2012, pelas razões já expostas, que seguem em anexo. Vale dizer que a Diretoria de Patentes tem se manifestado com igual compreensão sobre a matéria.

10. Recomenda-se que o encaminhamento da presente nota técnica à Assessoria Parlamentar do MDIC seja acompanhado da Nota nº 0428-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, Despacho nº 0821/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3 e Despacho nº 0524/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3.

Rio de Janeiro, 15 de janeiro 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) 52400001695201875 e da chave de acesso 636645cf