



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

PARECER n. 00009/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.180056/2017-86

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA REDUZIR O BACKLOG DE PATENTES POR MEIO DA INCORPORAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS EM OUTROS ESCRITÓRIOS DE PATENTE

1. RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de ato normativo administrativo apresentada pelo Pesquisador Antônio Carlos S. Abrantes sobre a apresentação de subsídios no exame de pedidos de patentes. A proposta tem pertinência ao que se discute sobre mecanismos para agilizar o exame de patentes a partir de exames já realizados em outros escritórios de patente.

2. No caso concreto, a proposta normativa busca aproveitar relatório realizado pela autoridade de busca de exame internacional, tornando-o vinculativo. Como esta Procuradoria já tem ciência, o pedido realizado no exterior não corresponde *ipsis litteris* àquele depositado no Brasil. Isso justifica a formulação de uma exigência para que o depositante adeque o seu pedido àquele objeto de concessão no exterior.

3. A proposta considera a hipótese de se adotar o procedimento de forma específica a algumas áreas tecnológicas, como uma espécie de projeto piloto. Como se trata de uma norma com efeitos ao usuário externo, cuja aplicação não se restringe aos servidores, mas que demanda uma atuação por parte do depositante, a resolução mostra-se o instrumento mais adequado para o escopo pretendido.

4. A princípio, a Procuradoria mostra-se favorável à adoção de um projeto piloto que busque agilizar a concessão de patente à luz do que se denomina exame colaborativo. A presente análise é feita em caráter preliminar, sem a intenção de corresponder a um exame conclusivo, particularmente porque não houve pronunciamento da Diretoria de Patentes.

5. É o relatório.

2. MÉRITO

6. O art. 1º da proposta normativa define o seu objeto, o que atende à técnica legislativa. *In casu*, faz-se necessário apenas alterar o termo "norma de execução" por "resolução".

7. O art. 2º da minuta prevê os critérios para participação do projeto, sendo que o primeiro deles é o mesmo que se encontra nos atos normativos sobre prioridade de patente, a saber: o pedido já foi objeto de pedido de exame, nos termos do art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, e não pode ter iniciado o primeiro exame técnico. O segundo critério remete à não-participação em programa de prioridade, o que tem todo sentido, porquanto não se concebe a concessão dupla de prioridade. Em certo sentido, a minuta em comento constitui um programa com a finalidade de conferir prioridade ao exame de patente.

8. O inciso III do art. 2º prevê a participação de pedidos oriundos de setores tecnológicos específicos, o que se mostra em consonância com a idéia de um projeto piloto. A próxima condição refere-se a pedidos correspondentes aos depositados no exterior que se encontram sem oposição ou processo de nulidade (judicial ou administrativo). Imagina-se que tal condição seria preenchida em caráter declaratório pelo depositante.

9. A última condição refere-se à não-entrada de petição de subsídios por terceiros. Em regra, a apresentação de subsídios por terceiros indica uma prévia controvérsia sobre o pedido antes mesmo da concessão. Com o art. 2º, IV, da minuta, prevê-se evitar a concessão célere de patentes que sejam controversas.
10. Atendidas as condições para participar do projeto, o INPI formulará uma exigência para que o depositante adequue o seu pedido de patente àquele já concedido no exterior, conforme prevê o art. 3º da minuta.
11. O §1º do art. 3º da minuta prevê que a resposta à exigência haverá de respeitar os arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996. Parece conveniente incluir também a previsão ao art. 32 da LPI de forma que não seja apresentada uma readequação do quadro reivindicatório que extrapole à matéria inicialmente revelada no pedido.
12. O §2º do art. 3º da minuta orienta o depositante a incluir a expressão "caracterizado por" para que se caracterize as particularidades da invenção. Por meio do §3º do art. 3º da minuta, pretende-se dispensar a complementação da retribuição, na hipótese da adequação promover um aumento do número de reinvidicações. Essa dispensa é compreensível, em razão do escopo pretendido, isto é, agilidade na concessão.
13. O art. 4º da minuta estabelece o prazo de 60 dias para cumprimento da exigência, nos termos do art. 224 da Lei nº 9.279, de 1996. Percebe-se que a exigência formulada tem por finalidade trazer aos autos uma reformulação do pedido de patente nos termos do que já foi concedido no exterior, e não exatamente incorporar aos autos o relatório de exame realizado no exterior, porquanto o examinador do INPI já tem acesso a tal documento, não precisando solicitá-lo.
14. O art. 4º, §1º da minuta prevê que o exame realizado no exterior será incorporado como subsídios pelo examinador sem a realização de buscas complementares. O dispositivo seguinte prevê a hipótese de uma reformulação não satisfatória do pedido, o que não impedirá o prosseguimento do mesmo.
15. Se a reformulação do pedido corresponder à patente concedida no exterior, caberá imediato deferimento do pedido, conforme prevê o art. 4º, §3º da minuta. Esse dispositivo não menciona a ressalva aos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996, o que talvez se mostre conveniente.
16. O §4º do art. 4º da minuta prevê que o terceiro também pode apresentar subsídios, no prazo de 60 dias da exigência formulada com fulcro no art. 3º. Nesse caso, será realizado o exame, considerando os subsídios apresentados, em contraposição ao que ocorre no dispositivo anterior, no qual o exame nacional corresponderá ao realizado no exterior. Prevê-se ainda que a realização de buscas complementares encontra-se condicionada à apresentação de subsídios por terceiros, ou de uma adequação insatisfatória do pedido, conforme se lê no §5º do art. 4º da minuta.
17. O art. 5º da minuta prevê que após seis meses de publicação da norma em comento, os depositantes que atendam os critérios previstos no art. 2º e que tiveram o primeiro exame técnico realizado antes da publicação da norma, poderiam solicitar também a participação no projeto.
18. O art. 6º prevê a observância da ordem cronológica de exame de sua respectiva área tecnológica.
19. Realizada a leitura da proposta normativa, vale tecer alguns comentários. Não se identifica qualquer disposição contrária à Lei nº 9.279, de 1996, pelo seguinte motivo: o exame realizado no exterior seria incorporado ao exame nacional. Inclusive, poder-se-ia formular um modelo de redação de relatório para conferir maior segurança ao examinador. O relatório poderia ser simples afirmando que adota o relatório realizado pelo escritório ou autoridade de busca e exame pelos fundamentos expostos no exame anexo. Nessa linha de raciocínio, não há de se falar de ausência de exame, mas de incorporação do exame realizado no exterior. Esse modelo de relatório de incorporação poderia figurar no anexo da minuta de ato normativo.
20. Um segundo aspecto da proposta normativa é a restrição a buscas complementares. Pois bem, esse aspecto foi examinado pela Procuradoria, em 2017, quando reconheceu a possibilidade legal de vedar a realização de buscas complementares quando o depositante já apresentou relatório nesse sentido firmado por escritórios de patente de referência. Transcreve-se a fundamentação adotada pela Procuradoria, contida no Parecer nº 0001-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0:

"39. Não caberá ao examinador do INPI-BR realizar buscas complementares, quando o pedido de patente já contém a pesquisa internacional elaborada por um dos escritórios listados no art. 3º da minuta. Trata-se de uma espécie de vedação de procedimento, instituída pelo §2º do art. 4º da minuta.

Art. 4º, §2º Buscas complementares não serão realizadas.

40. O art. 4º, §2º, da minuta, que suscitará polêmica, como qualquer medida dedicada à diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame, é a razão de ser do presente

procedimento. Sem tal norma, o procedimento ora em estudo perde seu sentido.

41. Por meio desta norma, confere-se segurança para que o examinador do INPI deixe de realizar buscas complementares, vinculando o seu relatório de busca àquele realizado por um dos escritórios reconhecidos pelo sistema PCT e designado como de referência pelo art. 3º da minuta.

42. Em razão da relevância do art. 4º, §2º, da minuta, é preciso esclarecer que o examinador não poderá realizar nova pesquisa de anterioridade, mas sim incorporar o que já está presente no pedido de patente, nos termos da resolução. Com essa norma, restringe-se a discricionariedade do examinador para realizar novas buscas. Se não houver essa norma, o examinador permanecerá realizando buscas complementares e o tempo de duração do exame do pedido não sofrerá decréscimo.

43. A Presidência e a Diretoria de Patentes possuem competência para normatizar uma vedação de buscas complementares pelo examinador de patentes do INPI-BR. Ressalte-se que a proposta normativa é dirigida indiscriminadamente para todos os pedidos de patentes no âmbito do PCT.

44. O que não seria possível seria uma ordem determinando que determinados pedidos de patentes no âmbito do PCT não teriam buscas complementares. Não é o caso. Todos os pedidos que preenchem as condições dispostas na resolução submeter-se-ão ao mesmo procedimento.

45. A competência do exame de pedido de patente é atribuída à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, conforme se percebe no art. 12, I, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada como anexo I do Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016.

46. Não é sem razão que existe o procedimento de delegação de competência, no âmbito da Diretoria de Patentes. Procedimento este que se consubstancia mediante ato editado pelo Diretor.

47. É absolutamente seguro ao examinador de patentes o cumprimento do art. 4º, §2º, da minuta de resolução. Eventuais equívocos na busca internacional não serão tributados ao examinador, posto que a discricionariedade para realizar buscas complementares lhe foi retirada por norma a ser aprovada pela autoridade competente.

48. Ainda, a norma em comento encontra-se em consonância com o princípio constitucional da eficiência, que exige do gestor público a adoção de procedimentos para aceleração do processo administrativo, evitando etapas repetitivas. Ao se vedar a busca complementar pelo examinador de patentes, alcança-se o objetivo da aceleração do exame.

49. O princípio administrativo da eficiência é correlato ao da celeridade, este também com natureza constitucional. Transcreve-se a seguir a doutrina administrativista sobre a matéria:

“No processo administrativo, o princípio da eficiência há de consistir na adoção dos mecanismos mais céleres e mais convincentes para que a Administração possa alcançar efetivamente o fim perseguido através de todo o procedimento adotado. Exemplificamos com o aspecto relativo à produção de provas (arts. 29 a 47). É necessário dar cunho de celeridade e eficiência nessa fase, com a utilização de computadores, com a obtenção de documentos pelas modernas vias de informática e, por que não dizer, por gravações de depoimentos para minorar o gasto de tempo que ocorre nessas ocasiões.

Eficiência é, pois, antônimo de morosidade, lentidão, desídia. A sociedade de há muito deseja rapidez na solução das questões e dos litígios, e para tanto cumpre administrar o processo administrativo com eficiência.”

50. O princípio da economicidade também é digno de nota, porquanto ele orienta o gestor a evitar procedimentos de caráter repetitivo.

51. Uma vez realizada a busca de anterioridade por um escritório de referência, de fato, é possível dispensar pesquisas adicionais com idêntico objeto. A busca complementar constitui a repetição de um ato já praticado por outro escritório. Não haveria óbice para que essa busca complementar permanecesse na esfera da discricionariedade do examinador, se não houvesse um estoque de processos pendentes de exame tal como existente hoje no INPI.

52. Pelo que consta, as buscas complementares não costumam divergir das pesquisas realizadas pelas Autoridades Internacionais de Pesquisa. Ora, eventuais divergências entre os relatórios de busca realizados por uma Autoridade Internacional de Pesquisa e as buscas complementares efetuadas pelos examinadores do INPI-BR não justificam a manutenção do procedimento hoje existente.

53. O órgão consulente ao propor a presente resolução considera a gestão de risco, uma ferramenta sem a qual não se reduzirá o estoque de processos pendentes de exame. Sobre a gestão de risco, vale citar estudo publicado na Revista do Tribunal de Contas da União, que reconhece a gestão de risco como instrumento a ser empregado no setor público, *in verbis*:

“A gestão de risco no setor público se apresenta como poderosa ferramenta gerencial para os administradores públicos, tanto no sentido de aumentar a segurança e o desempenho no emprego dos recursos públicos, quanto de incentivar a mudança e a inovação das entidades e programas governamentais.”

54. Em síntese, a vedação de buscas complementares tal como contida na proposta normativa mostra-se em consonância com o ordenamento jurídico.”

21. Os dois aspectos principais da minuta (vedação de buscas complementares e incorporação do relatório de exame realizado no exterior) não afrontam o ordenamento jurídico pátrio. A proposta normativa atende aos princípios da Administração Pública, particularmente o da eficiência, posto que ela tem a finalidade de agilizar a concessão de patentes.

22. Há alguns detalhes que talvez possam ser aperfeiçoados na proposta. Por exemplo, talvez seja conveniente excluir o art. 5º da minuta, prevendo a aplicação da norma restritivamente aos pedidos que não iniciaram o exame técnico, pelo menos, na primeira fase de um projeto piloto. O art. 6º da minuta parece dispensável. A norma poderia ser mais clara no sentido da incorporação do exame realizado no exterior, e talvez seja o caso de se estipular um prazo para o deferimento nesses termos.

23. A norma poderia incorporar o título de projeto piloto e estabelecer o período de vigência de um ano. Nessa hipótese, seria razoável realizar um planejamento de quantos pedidos estariam dentro da medida e delimitá-los de forma expressa na norma.

24. Talvez seja interesse concentrar todos os exames à luz da proposta normativa em uma comissão de três ou cinco examinadores comprometidos com o projeto. A adoção da normativa implica alterar a pactuação de metas com os examinadores da aventada comissão, ou liberação da pactuação, se for possível, em um período determinado. Se for adotada a idéia de uma nova pactuação de metas, parece conveniente que a tramitação do presente processo seja acompanhada de tais informações.

25. Um último aspecto da presente proposta normativa refere-se à discriminação da área tecnológica. Em uma primeira análise da matéria, não se visualiza uma afronta ao princípio da não-discriminação por setor tecnológico, enunciado no TRIPS, por razões já explicadas em outro procedimento com idêntico objetivo. O Parecer nº 32-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que teve com objeto o procedimento de deferimento simplificado de patentes, não reconheceu violação ao princípio em comentário. Adota-se igual exegese do art. 27.1 do TRIPS para a proposta normativa trazidas nos autos. Esse aspecto voltará a ser estudado por ocasião do retorno dos autos para um exame conclusivo.

3. CONCLUSÃO

26. A Procuradoria não identifica óbice jurídico à adoção da proposta normativa, transferindo o exame conclusivo para o futuro, quando já houver manifestação por parte da Diretoria de Patentes. De toda forma, antes de submeter a proposta à Diretoria de Patentes cabe o retorno dos autos ao Pesquisador Antônio Carlos S. Abrantes com as seguintes perguntas:

1. Qual a área tecnológica que poderia ser escolhida para iniciar a presente normativa como um projeto piloto, e a respectiva justificativa;
2. É possível oferecer uma lista de três ou cinco examinadores que poderiam integrar uma comissão encarregada tão-somente do exame dos pedidos à luz da presente normativa? Parece recomendável que eles sejam consultados sobre o interesse de participar da atividade aqui em análise.
3. Qual a sua opinião a respeito da pactuação de metas? É possível liberar a pactuação de metas para essa comissão ou já apresentar uma proposta nesse sentido?
4. Há interesse de reformular a proposta normativa, neste momento?

27. Ao Dr. Antônio Carlos S. Abrantes.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400180056201786 e da chave de acesso e839c3b6

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 112205992 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 28-02-2018 14:28. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
