



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

**PARECER n. 00036/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.109628/2018-06**

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

**ASSUNTOS: INQUÉRITO / PROCESSO / RECURSO ADMINISTRATIVO**

I. A consequência prevista na parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, aplica-se necessariamente às exigências enumeradas nos três incisos do dispositivo, os quais não compreendem informações sobre comprovação de cadastro junto ao SisGen.

II. Os documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido, mencionados no inciso II do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, são aqueles úteis ao exame do pedido, como, por exemplo, a cessão de prioridade. O número de cadastro junto ao SisGen é um requisito de concessão, que não se confunde com os documentos mencionados no art. 34, II, da Lei nº 9.279, de 1996.

III. Entender que a comprovação de cadastro junto ao SisGen é um dos documentos mencionados no art. 34, II, da Lei nº 9.279, de 1996, depende de uma interpretação extensiva do dispositivo. Essa leitura extensiva é viável, mas não é a única leitura juridicamente possível. Nesse contexto, a Procuradoria entende que os despachos 6.6 e 6.6.1 mostram-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

## **1. RELATÓRIO**

1. O Ministério Público Federal, mediante o Ofício nº MPF/PR/RJ/GAB/DASP Nº 8088/2018, solicita informações sobre a representação apresentada pela Associação dos Funcionários do INPI, por meio do ofício nº 049/18. A representação é acompanhada de cópia dos autos nº 52400.002142/2018-30, o qual compreende o Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria do signatário.

2. A representação parte da premissa de ilegalidade na opinião jurídica expressa no Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Nesse contexto, a representação requer ao Ministério Público Federal a revisão do parecer desta Procuradoria, quando utiliza a expressão "vimos solicitar a análise da legalidade e pertinência das ações do INPI em relação ao despacho 6.6.1 [...]". A representação não traz informações sobre as consequências da prática do despacho 6.6.1, mas questiona a legalidade da conclusão jurídica deste órgão consultivo.

3. Por isso, as informações ora prestadas restringem-se à contextualização do Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que é o objeto da representação.

4. Salvo engano, existe consenso sobre a conveniência de se praticar um ato saneador, também denominado de exigência, de forma que o depositante possa esclarecer eventual acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

5. A controvérsia gira em torno da **consequência da ausência de resposta** do depositante, e não da formulação do ato saneador. A representação acredita que o melhor procedimento a ser seguido é promover o arquivamento do pedido de patente, na hipótese do depositante não responder o ato saneador. Tal solução não é despropositada e guarda coerência com o procedimento administrativo tradicionalmente adotado pela autarquia, conforme já opinou a Procuradoria, por meio do Parecer nº 50-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (doc. 01), especificamente no parágrafo 18.

6. Assiste razão à representação quando afirma que o procedimento até então adotado pela Administração era a publicação do despacho 6.6, que ensejava o arquivamento do pedido quando o depositante não respondia a exigência. Não se questiona a correção desse procedimento, cuja permanência pretende a representação e a Administração. Como explica o Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, é possível adotar um procedimento diferente, que será explicado no mérito desta manifestação. Nesse particular, a Procuradoria observou o Enunciado nº 19 de Boas Práticas Consultivas da AGU, abaixo transcrito:

BPC nº 19: Se a consulta possibilitar mais de uma solução jurídica igualmente plausível e sustentável, convém que a manifestação consultiva leve ao conhecimento do consulente também o entendimento jurídico alternativo e sua respectiva fundamentação.

7. O quarto parágrafo da representação informa que causa preocupação a formulação de exigência para todas as áreas tecnológicas, e não apenas aquelas que costumam guardar pertinência ao

patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, *in verbis*: "Muito nos preocupa o fato do referido Comunicado informar que a exigência formal será feita de forma generalizada, independentemente das áreas tecnológicas as quais o pedido contemple [...]".

8. São poucos os pedidos de um universo de milhares, no âmbito das Coordenações-Gerais de Patentes (CGPATs) III e IV, que foram objeto de acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. De todo modo, promover um ato saneador para todos os pedidos de patente, independentemente da área tecnológica, é um procedimento que se mostra em conformidade com o fato de que, desde 26 de novembro de 2015, o formulário de depósito para fins de petição eletrônico já possui o campo obrigatório para preenchimento sobre o acesso ao patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado (doc. 04).

9. Os pedidos de *todas as áreas tecnológicas*, e não apenas os pertencentes às CGPATs I e II, já informam o acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Se não houver o preenchimento desse campo no formulário de depósito (doc. 04), o sistema trava e impede o protocolo eletrônico.

10. Poder-se-ia indagar por que o INPI precisa formular um ato saneador aos pedidos se essa informação já é obrigatória no ato do depósito? Entre os anos de 2000 e 2015, não havia o formulário obrigatório em questão. Por isso, o INPI tem interesse em perguntar se o depositante acessou ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, por meio do recém-criado despacho 6.6.1. Um outro motivo é o fato de que 3% dos pedidos de patente, hoje, são depositados em papel. Esses pedidos em papel podem em tese não conter a declaração positiva ou negativa de acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

11. O ideal seria impossibilitar o depósito do pedido de patente em papel, permitindo apenas a apresentação digital da documentação. Essa pretensão tem respaldo no art. 4º do Decreto nº 8.539, de 2015. Assim sendo, não haveria mais pedido de patente em papel e todos os depositados a partir de então conteriam obrigatoriamente as informações relativas ao acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

12. O óbice à eliminação imediata dos pedidos em papel é objeto do Parecer nº 0005/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovado pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 112/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (processo nº 52400.040380/2018-43). A Administração já reiterou a pretensão de excluir o depósito de pedido em papel, mas existe um óbice nesse sentido localizado no Regulamento de Execução do PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), notadamente na regra 89 *bis*.1(a).

13. Poder-se-ia promover um ato saneador apenas aos pedidos em tramitação nas CGPATs I e II, tal como sugere a representação. Entretanto, é possível existir pedidos que foram objeto de acesso ao patrimônio genético nacional nas áreas tecnológicas correspondentes às CGPATs III e IV. Por isso, o ato saneador, que recebe a identificação de despacho 6.6.1, é dirigido a todas as áreas tecnológicas. Segue abaixo um exemplo de pedido de patente no âmbito da CGPAT III, o qual houve acesso *declarado* ao patrimônio genético nacional.

pedido BR102016015366-2: A presente invenção provê não apenas um processo eficiente para extração de ácido chiquímico, mas também uma nova fonte natural deste composto. A otimização do processo de extração de ácido chiquímico a partir de diferentes órgãos de plantas de *Calophyllum brasiliense* foi estabelecida. O processo é simples, rápido e de baixo custo, quando comparado com outros utilizados para extração de ácido chiquímico em tecidos vegetais. As principais vantagens do presente processo residem na utilização de água como extrator e no fato da extração ser realizada à temperatura ambiente. O curto tempo de extração contribui para tornar o processo menos oneroso. O processo foi capaz de extrair uma quantidade de ácido chiquímico que corresponde a até 3,76% da matéria seca da folha.

14. O exemplo acima põe por terra a sugestão de restringir os pedidos de patente destinatários do ato saneador. A lógica de se promover o ato saneador a todos os pedidos, inclusive, os contidos nas CGPATs III e IV, é realizar um pente fino. Se o INPI formulasse o ato saneador apenas aos pedidos oriundos das CGPATs I e II, igual crítica adviria ao procedimento.

15. É o relatório.

## 2. MÉRITO

16. O Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, particularmente nos parágrafos 22 a 36, explica que o arquivamento do pedido não é a única solução juridicamente plausível quando o depositante não responde o ato saneador em tela. Por ato saneador, entende-se a pergunta ao depositante se houve acesso ao patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado. O despacho 6.6.1 encontra-se redigido nos seguintes termos na Revista da Propriedade Industrial:

Informe se houve acesso ao patrimônio genético nacional, conforme o art. 38 (I) da Lei 13.123/2015. Para Declaração Positiva de Acesso, gerar uma Guia de Recolhimento da União (GRU) de código 264. Caso a exigência não seja cumprida em até 60 (sessenta) dias, será considerado pelo INPI que não houve acesso ao patrimônio genético nacional.

17. O ato saneador sobre patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado diverge ligeiramente do que os arts. 34, 35 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996, denominam de exigência. Por isso, a ausência de resposta ao ato saneador não implica necessariamente o arquivamento do pedido.

18. As exigências propriamente ditas são aquelas estabelecidas nos arts. 34, 35 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996, e são aqui consideradas como **questões prejudiciais ao exame do pedido**. Elas detêm natureza técnica ou formal. Por questões prejudiciais ao exame, adota-se o seguinte conceito: aspectos que influenciam ou determinam o exame do pedido de patente.

19. Nessa linha de raciocínio, a ausência de resposta a uma exigência formulada com fulcro no art. 34, 35 ou 36 da Lei nº 9.279, de 1996, prejudica o exame técnico do pedido, o que explica a previsão legal de arquivamento. Do mesmo modo, a resposta a uma exigência repercute no mérito da causa, isto é, na análise do pedido.

20. Compreendida a noção de exigência no curso de um pedido de patente, e a *mens legis* do arquivamento previsto na parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, passa-se à análise do que vem a ser o ato saneador sobre patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, impugnado na representação.

21. O ato saneador sobre patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado (despacho 6.6.1) não tem pertinência com o exame técnico do pedido. Em outras palavras, a informação de acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado não interfere no exame técnico. O examinador *não examina tecnicamente* o pedido **de um modo diferente**, na hipótese do mesmo ter sido ou não precedido de acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Por isso, o número de cadastro junto ao SisGen ou a autorização de acesso não se qualificam como questões prejudiciais ao exame.

22. A informação de acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado é uma questão prejudicial do ato de concessão, que é uma etapa distinta e posterior ao exame técnico. Nesse sentido, vale trazer o art. 47 da Lei nº 13.123, de 2015, que se refere ao ato de concessão da patente, que não se confunde com a etapa de exame técnico.

Lei nº 13.123, de 2015, art. 47. A **concessão** de direito de propriedade intelectual pelo órgão competente sobre produto acabado ou sobre material reprodutivo obtido a partir de acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado fica condicionada ao cadastramento ou autorização, nos termos desta Lei.

23. Não se cogita confundir o ato de concessão e a fase de exame técnico no curso de um pedido de patente. A concessão de um pedido de patente é um ato que se processa após o deferimento, e depende de comprovação do pagamento de retribuição correspondente, de acordo com o art. 38 da Lei nº 9.279, de 1996.

24. Em síntese, o ato saneador sobre patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado (despacho 6.6.1) não se qualifica como uma exigência propriamente dita, nos termos dos arts. 34, 35 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996. Não há óbice à denominação do ato saneador como exigência. O que importa não é o *nomen iuris*, e sim a natureza do ato administrativo. Uma vez entendido que o ato saneador (despacho 6.6.1) não corresponde obrigatoriamente ao conceito de exigência inscrito nos arts. 34, 35 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996, mister reconhecer que a ausência de resposta não enseja obrigatoriamente o arquivamento do pedido.

25. A comprovação de cadastro junto ao SisGen é uma obrigação prevista no art. 104, §4º, do Decreto nº 8.772, de 2016, e não na Lei nº 9.279, de 1996. Esse é um dos motivos pelos quais o INPI pode exigir a comprovação de cadastro junto ao SisGen, por meio do despacho 6.6.1, sem promover necessariamente a consequência prevista na parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996 (arquivamento).

26. A comprovação de cadastro junto ao SisGen não se confunde com a apresentação de listagem de sequência, que também é objeto do despacho 6.6. A ausência da listagem de sequência no pedido, quando necessária, afeta o modo como se realiza o exame técnico. Por isso, a Administração promove o arquivamento do pedido, com fulcro no art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, quando o depositante não apresenta a listagem de sequência, solicitada por meio do despacho 6.6.

27. Transcreve-se trecho do Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que fundamenta a possibilidade da Administração praticar o despacho 6.6.1:

22. As exigências previstas nos arts. 34 e 35 da LPI têm por finalidade receber informações, reformulações do pedido ou novos documentos que serão úteis ao exame do pedido. Por

exemplo, no curso do exame técnico, o examinador percebe que o depositante não juntou aos autos a listagem de sequência. Nesse caso, examinador formula uma exigência 6.6, com fundamento no art. 34, II, pois a informação contida na listagem de sequência é relevante para o exame técnico. Nesse caso, é compreensível o arquivamento como decorrência da não manifestação do depositante.

23. Os arts. 34 e 35 da LPI preveem exigências relacionadas ao exame do pedido, *ipsis litteris*:

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

- I - patenteabilidade do pedido;
- II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;
- III - reformulação do pedido ou divisão; ou
- IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

24. O arquivamento previsto no art. 34 da LPI não ocorre de igual modo àquele decorrente da aplicação do art. 36. O §1º do art. 36 da LPI qualifica o arquivamento como definitivo, e é aplicável quando não há resposta às exigências formuladas com fundamento no art. 35.

25. A designação "definitivo" no art. 36, §1º, da LPI significa que se trata de um arquivamento não sujeito a recurso. Diferentemente, o arquivamento fundado no art. 34 da LPI é passível de recurso, posto que o dispositivo legal não o designa como definitivo. Essa diferença é detalhada nas Diretrizes de Exame de Patente, instituídas pela Resolução INPI/PR nº 64, de 2013, como se percebe na transcrição abaixo:

#### "1.13 Arquivamento

O arquivamento do pedido poderá ocorrer se o depositante não responder, dentro do prazo legal de 90 dias, uma exigência que tenha sido formulada pelo examinador com base no Art. 36 da LPI. Neste caso o arquivamento é definitivo.

Do arquivamento do pedido com base no Art. 34 da LPI cabe interposição de recurso no prazo de 60 dias contados da publicação deste arquivamento na RPI."

26. Existe uma lógica procedimental na consequência prevista na parte final do *caput* do art. 34 da LPI ("sob pena de arquivamento"). O arquivamento se faz necessário, pois comumente a continuação do exame técnico resta prejudicada quando o depositante não apresenta uma resposta a uma exigência formulada.

27. Da leitura dos arts. 34, 35 e 36, é possível entender que o descumprimento de uma exigência acarreta o arquivamento do pedido quando ela é prevista na Lei nº 9.279, de 1996. Quando a exigência formulada tem por finalidade sanear o processo por qualquer motivo e fundamento, diverso daquele exposto na LPI, o silêncio do usuário não precisa necessariamente acarretar o arquivamento do pedido. Nesse último caso, a Administração teria a discricionariedade de determinar a consequência, conquanto o faça de modo prévio à formulação da exigência e com a publicidade necessária.

28. *In casu*, a exigência de regularização do pedido de patente refere-se ao acesso ao patrimônio genético e/ou conhecimento tradicional associado. Tal exigência não corresponde necessariamente àquela prevista no art. 34, II da LPI, que diz respeito a documentos próprios do processo de exame de patente, como, por exemplo, a cessão de prioridade de patente. Reproduz-se a explicação sobre o art. 34, II, da LPI:

"Trata este inciso de quaisquer documentos necessários para regularizar a situação do pedido, por exemplo, quando de alteração, cessão ou transferência do pedido, nos casos em que, iniciado o exame do pedido, ainda se encontrem pendentes de fornecimento de documento que comprove o ato."

DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & MOREIRA, 2000, p. 89.

29. Por outro lado, é possível entender que qualquer exigência para regularizar o pedido de patente enquadra-se no inciso II do art. 34 da LPI. Essa foi o raciocínio adotado no Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que reconheceu a possibilidade de publicar o despacho 6.6, nos termos do art. 34 da LPI. Repita-se, embora esse raciocínio seja inconteste, é possível adotar outro, afastando o art. 34 da LPI como fundamento da exigência aqui pretendida.

30. Nesse diapasão, a Diretoria de Patentes propõe a criação de um novo código (6.6.1), específico para a medida "pente fino" *sub examine*. O código de despacho 6.6 já prevê o arquivamento do pedido em decorrência da não manifestação do usuário. Por sua vez, o novel código 6.6.1 não traz consigo o comando do arquivamento, na hipótese de não manifestação do usuário.

31. Não se identifica óbice jurídico à proposta tal como apresentada na consulta, porquanto a exigência pretendida não se qualifica como útil para se analisar a privilegiabilidade do pedido, ou o teor técnico do mesmo. As informações pertinentes ao acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado não são úteis ao exame do pedido, mas sim ao controle exercido pelo Estado sobre o uso da biodiversidade do País.

32. Nesse viés, é possível formular uma exigência obrigando o depositante a informar o acesso ao patrimônio genético nacional e/ou conhecimento tradicional associado sem promover automaticamente o arquivamento, na hipótese de ausência de resposta."

28. Pelos motivos acima, a Procuradoria opinou pela possibilidade da Administração não promover o arquivamento do pedido de patente quando o depositante não responder o ato saneador denominado de despacho 6.6.1. O Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU reconheceu que os dois despachos (6.6 e 6.6.1) são igualmente plausíveis. O parecer não sugeriu a inaplicabilidade do despacho 6.6, apenas entendeu que o despacho 6.6.1 constitui-se como mais uma ferramenta procedimental disponível à Administração para perscrutar informações referentes ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

29. A princípio, o despacho 6.6.1 seria adotado apenas no ano de 2018, e não seria um procedimento de aplicação reiterada nos próximos anos. Trata-se de uma situação excepcional, posto que se vive um período de adaptação ao SisGen, que se encontra em funcionamento desde novembro de 2017. Uma vez publicado o despacho 6.6.1 aos pedidos depositados entre 2000 e 2015, ele não tem mais razão de ser utilizado, posto que os pedidos depositados a partir de 2015, já possuem o formulário digital obrigatório com o campo para informar o acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

30. A Procuradoria entende que há um espaço de discricionariedade administrativa nesse aspecto, podendo ser adotado o despacho 6.6 ou 6.6.1, conquanto haja publicidade na Revista da Propriedade Industrial. O que não se admite é promover um arquivamento de pedido de patente, nesse contexto, sem uma prévia comunicação ao usuário, o que jamais foi cogitado pela Administração.

31. Não existe uma resistência na Administração à promoção do arquivamento dos pedidos de patente tal como busca a representação. O fato é que tal medida promoveria uma enxurrada de recursos administrativos e de ações judiciais impugnando individualmente o ato de arquivamento. Provavelmente, os maiores prejudicados dessa medida seriam os depositantes nacionais, que possuem maior dificuldade no acompanhamento dos pedidos de patente, e deixariam de responder o ato saneador por mero equívoco.

32. Quando a Procuradoria opinou pela legalidade do despacho 6.6.1, que não existia até então, cogitou-se um número elevado de ações judiciais pleiteando a nulidade do ato de arquivamento decorrente da publicação do despacho 6.6. Centenas de pedidos de patente, quiçá milhares, seriam arquivados se houvesse a publicação do despacho 6.6 a aproximadamente milhares de pedidos depositados entre 2000 e 2015 que não sofreram exame.

33. O despacho 6.6 não costuma ser objeto de judicialização quando publicado em pequenos lotes de processos. Todavia, ao se praticar o despacho 6.6 em atacado, isto é, a aproximadamente milhares de processos, de forma automática, com certeza, haveria um número elevado de arquivamentos, que por sua vez, seriam objeto de judicialização. É frágil o argumento de defesa do INPI para defender o arquivamento de centenas ou milhares de pedidos de patente, em decorrência da aplicação automática e geral do despacho 6.6.

34. Simplesmente invocar a parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, como argumento de defesa judicial para sustentar o arquivamento dos pedidos ora em estudo é possível, mas temerário. Esta Procuradoria, que tem o papel de formular as teses de defesa judicial da autarquia, reconhece que dificilmente os arquivamentos dos pedidos de patente seriam mantidos na esfera judicial, porquanto a pergunta dirigida ao depositante sobre o acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado não se qualifica como uma exigência propriamente dita, o que justifica a não-aplicação da parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. A criação do despacho 6.6.1 levou em consideração a possível judicialização dos pedidos arquivados, o que, por sua vez, atrasaria a conclusão do ato de saneamento que se pretende concluir antes de novembro de 2018.

35. Poder-se-ia argumentar que não caberia ao INPI promover a aplicação de um despacho de forma automática e geral a todos os pedidos com requerimento de exame. Sendo assim, o INPI deveria publicar o despacho 6.6 no decorrer dos próximos anos, de forma paulatina, sem a pretensão de concluir o saneamento no ano de 2018. Forçoso reconhecer que o saneamento do feito nesses termos levaria anos, sendo impossível de conclusão antes de novembro de 2018, quando o SisGen completará um ano de funcionamento.

36. O despacho 6.6 possui alguns problemas, entre eles, não se trata de um ato específico para informações relativas ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, pois ele também se refere à apresentação de listagem de sequência, entre outros documentos. Para a Administração Pública, é melhor um despacho específico, que permite o rastreamento preciso de informações, do que um despacho que compreenda mais de uma situação envolvida.

37. Se hoje a Procuradoria pedir o levantamento de quantos despachos 6.6 foram publicados no ano de 2017, esse dado não informará com precisão o número de pedidos envolvendo o patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado. A informação precisa somente é obtida mediante uma pesquisa manual dos pedidos, porque o despacho 6.6 tem como objetivo obter informações/documentos de vários tipos, e não apenas referentes ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. A criação de um despacho específico para assunto de tamanha importância, tal como o pretendido 6.6.1, permitirá uma apuração de dados com maior precisão.

38. Várias divisões técnicas já publicaram o despacho 6.6.1. Isso quer dizer que se prevalecer o entendimento que o despacho 6.6.1 está eivado de ilegalidade, ainda que apenas no aspecto referente à sua consequência, será necessário promover a nulidade de todos os despachos 6.6.1 já praticados, e posterior publicações dos despachos 6.6.

39. Essa é uma operação que não se conclui em um único mês, pelo seguinte motivo: a Revista da Propriedade Industrial (RPI) tem um limite de dados. Como a RPI é publicada uma vez por semana, serão necessárias várias edições para adotar a pretendida nulidade do despacho 6.6.1, e posterior publicação do 6.6.

40. Salvo engano, a Administração não se opõe à nulidade dos despachos 6.6.1, tal como pretende a representação, mas reconhece que as consequências serão prejudiciais aos depositantes, sem nenhuma repercussão positiva na tutela do patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. O controle exercido pelo Estado sobre o uso da biodiversidade do País não será melhor alcançado com a adoção única do despacho 6.6 como mecanismo para solicitar informações sobre acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.

41. A pretendida nulidade do despacho 6.6.1 não promove uma melhor tutela do Estado sobre a biodiversidade nacional, apenas atenderia a uma concepção a qual toda e qualquer exigência no curso de um pedido de patente precisa obrigatoriamente ensejar o arquivamento, na hipótese do depositante permanecer silente. Tal concepção ignora a *mens legis* da exigência no curso do pedido de patente, e representa a aplicação de um procedimento desvinculado de uma finalidade.

42. Por fim, a representação menciona a proposta de Medida Provisória para deferimento simplificado de patentes. Pois bem, promover o ato saneador em tela é medida urgente, independentemente da *proposta* de Medida Provisória de deferimento simplificado de patentes, que se encontra na *fase de avaliação* no âmbito da Administração Direta, sem sinalização alguma de conclusão. O processo administrativo sobre essa matéria já teve encerrada a sua tramitação no INPI, no ano de 2017.

43. Aqui está a chave para se compreender a presente representação. A Diretoria de Patentes ao formular a consulta escreveu que a regularização de acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado é uma medida inserida no contexto do projeto de simplificação do exame de patentes em discussão no âmbito governamental (fls. 02 do processo administrativo contido na representação). Basta mencionar a proposta de Medida Provisória para que qualquer ato de gestão seja imputado como ilegal e seja invocada paralisação do trabalho.

44. Há várias medidas sendo adotadas para saneamento dos processos administrativos, que se encontram inseridas no projeto de redução do *backlog* de patentes, por exemplo, digitalização dos pedidos. Não importa qual solução será encontrada para redução do *backlog*, seja a apresentada pelo INPI, a criticada proposta de Medida Provisória, ou outra qualquer, a digitalização dos pedidos é uma medida necessária para a Administração. O mesmo pode ser dito em relação ao tema em tela referente ao saneamento dos processos mediante a publicação do despacho 6.6.1.

45. É necessário promover o ato saneador referente ao acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, independentemente da tramitação do processo administrativo sobre a proposta de Medida Provisória de deferimento simplificado de patente, ou andamento de qualquer outra proposta de redução ao *backlog*. Ainda que não se pretenda reduzir o estoque de pedidos pendentes de exame, o que implicaria estender o tempo médio de conclusão do processo administrativo de concessão de uma patente, o saneamento em tela é necessário.

46. O Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, datado de 17 de novembro de

2017, expõe que o saneamento dos processos é medida que decorre do art. 104 do Decreto nº 8.772, de 11 de maio de 2016, que estabeleceu um prazo de regularização a contar da disponibilização do SisGen aos usuários que acessaram o patrimônio genético nacional.

Decreto nº 8.772, de 2016, art. 104. Deverá regularizar-se nos termos da Lei nº 13.123, de 2015, e deste Decreto, no prazo de um ano, contado da data de disponibilização do cadastro pelo CGen, o usuário que, entre 30 de junho de 2000 e a data de entrada em vigor da Lei nº 13.123, de 2015, realizou as seguintes atividades em desacordo com a legislação em vigor à época:

I - acesso a patrimônio genético ou a conhecimento tradicional associado;

47. Nesse diapasão, cumpre observar o que diz o §4º do art. 104 do Decreto nº 8.772, de 2016. O pedido de patente que não possui autorização de acesso precisa necessariamente efetuar o cadastro junto ao SisGen.

Decreto nº 8.772, de 2016, art. 104, § 4º Para fins de **regularização no INPI dos pedidos de patentes depositados** durante a vigência da Medida Provisória nº 2.186-16, de 2001, o requerente deverá apresentar o comprovante de cadastro ou de autorização de que trata este artigo.

48. Ao se ler o Decreto nº 8.772, de 2016, **não se identificará uma norma sequer determinando ao INPI promover qualquer tipo de exigência referente ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.** Tampouco a Lei nº 13.123, de 2015, prevê tal obrigação ao INPI. **A regularização no INPI dos pedidos depositados, mencionada no §4º do art. 104 do Decreto nº 8.772, de 2016, poderia ocorrer de forma voluntária, ou mediante um procedimento diverso dos despachos 6.6 e 6.6.1.**

49. A partir do momento no qual não se identifica um dispositivo legal estabelecendo como o INPI solicitará o número de cadastro junto ao SisGen, não se pode dizer que a publicação do despacho 6.6.1 está eivada de ilegalidade. Os usuários que **não acessaram** ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado correspondem a 99,9% dos depositantes de pedidos de patentes. **Inexiste obrigação legal imposta a esses usuários para que venham ao INPI informar quando realizaram acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado.**

50. O INPI poderia, inclusive, adotar um procedimento totalmente diferente ao previsto nos despachos 6.6 e 6.6.1. Em tese, o INPI poderia deixar de formular qualquer despacho sobre patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, e sobrestar todos os pedidos depositados antes de 2015, após o deferimento. Nessa linha de raciocínio, o INPI efetuará a concessão apenas após a apresentação voluntária dos formulários referentes ao acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado [FQs 011 e 012 (doc. 02)].

51. Alguns profissionais, que sustentam o posicionamento similar ao contido na representação, defendem que a melhor solução para diminuir o estoque de pedidos de patente pendentes de exame é promover um alto número de arquivamentos. Eles alegam a possibilidade de se aproveitar o despacho 6.6 para atingir o arquivamento de milhares de processos e assim diminuir o número de processos pendentes de exame. Utilizar o ato saneador em comento para tal objetivo fere o princípio da finalidade.

"O princípio da finalidade implica o dever da Administração direcionar sua atuação na clara e efetiva persecução dos fins de índole pública que justifica a atividade, depreendidos a partir da regra legal habilitante em seu contexto normativo. Em termos genéricos, incorpora o dever de atender ao *interesse público*, mola propulsora da ação do administrador. Mas para não se confundir totalmente com o princípio do interesse público, urge salientar que, em sua formulação mais abalizada, propugna o princípio da finalidade a identificação e vinculação do agente à *específica e imediata finalidade pública que informa pontualmente a norma aplicada*, passível de ser descoberta na atividade de atuação do direito, a partir do labor interpretativo dentro da sistemática que permeia a ordem jurídica.

[...]

Constitui ofensa ao princípio da finalidade na expedição do ato administrativo [...] (ii) produção de ato que atende referencial teleológico diverso daquele estipulado pela lei aplicada, mesmo que se trate de outro fim público. Em ambas as situações, haverá traição objetiva do ato quanto ao seu escopo legal. O suficiente para invalidá-lo. [...]"

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. O regime jurídico-administrativo e os princípios da finalidade e da razoabilidade. *Revista da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte - RPGMBH*, Belo Horizonte, ano 3, n. 6, jul./dez. 2010. Disponível em: <<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70741>>. Acesso em: 10 jul. 2018.

52. A Administração até pode promover um alto número de arquivamentos, no caso em tela, mas não com o escopo de redução do *backlog*. O arquivamento previsto no art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, ocorre em razão do que já foi explicado no início do mérito da presente manifestação, isto é, o silêncio do depositante que não responde a exigência prejudica a conclusão do processo administrativo. Assim sendo, o princípio da finalidade restaria violado ao emprestar um fim diverso do previsto ao arquivamento inscrito no art. 34 da Lei de Propriedade Industrial.

53. Não se cogita promover o pretendido arquivamento de pedido de patente, com fundamento

no art. 40 da Lei nº 9.784, de 1999, posto que esta assume o caráter de lei geral de processo administrativo, sendo aplicada subsidiariamente, quando pertinente, ao pedido de patente.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 40. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação de pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.

54. No âmbito do pedido de patente, a aplicação da Lei nº 9.784, de 1999, é subsidiária, e jamais automática, porque ela não é o regramento principal dos processos relativos à propriedade industrial. Essa compreensão é pacífica, e jamais foi questionada, inclusive porque tem respaldo no art. 69 da Lei nº 9.784, de 1999. Nesse diapasão, reproduz-se a explanação de Celso Antônio Bandeira de Mello sobre o art. 69 da Lei nº 9.784, de 1999:

"É importante anotar que a lei em causa aplica-se apenas subsidiariamente aos processos administrativos específicos, regidos por leis próprias, que a elas continuarão sujeitos. Como é lógico, aplica-se integralmente a quaisquer outros processos administrativos."

MELO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 505.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei.

55. A Lei nº 9.279, de 1996, é considerada lei especial frente à lei geral (Lei nº 9.784, de 1999). No confronto entre as duas leis, aplica-se a regra hermenêutica conhecida como *lex specialis derogat lex generalis*.

56. Como se não bastasse o argumento *supra*, o art. 40 da Lei nº 9.784, de 1999, aplica-se diante de situações em que se presume desinteresse da parte, como explica Carvalho Filho.

"Pode ocorrer, no entanto, que a intimação seja dirigida ao interessado para fornecer dados ou documentos ou para exercer alguma atividade no seu próprio interesse. Nesse caso, dispõe o art. 40 da lei que o não atendimento da intimação desafia o arquivamento do processo. O dispositivo, em que pese não tenha feito a ressalva, **deve ser interpretado considerando-se o eventual desinteresse da parte**. Se esta se mostra **desinteressada**, o processo deve mesmo ser arquivado, nenhuma razão havendo para que a Administração supra de ofício a omissão da parte desinteressada."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal: comentários à Lei nº 9.784, de 29.1.1999*. 5ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 207. (sem grifo no original)

57. O depositante que deixa de vir ao INPI para dizer que *não* teve acesso ao patrimônio genético nacional está longe de exprimir desinteresse no pedido. O depositante quando não tem interesse no prosseguimento do pedido de patente, deixa de recolher as retribuições anuais. Não se confunde o art. 40 da Lei nº 9.784, de 1999, com os arts. 34 e 37 da Lei nº 9.279, de 1996, embora os três dispositivos mencionem arquivamento dos processos. A situação que enseja o arquivamento, com fulcro no art. 40 da Lei nº 9.784, de 1999, não tem nenhuma relação com a do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996. Tampouco se misturam os arquivamentos dos arts. 34 e 37 da Lei nº 9.279, de 1996.

58. A publicação do despacho 6.6.1 ou 6.6 possui implicações diferentes em termos de funcionamento da máquina administrativa do INPI. Para a tutela do patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado, é irrelevante se o INPI publicará o despacho 6.6.1 ou 6.6. O importante é o seguinte para a tutela do patrimônio genético: o depositante que teve acesso ao patrimônio genético nacional ou conhecimento tradicional associado precisa apresentar ao INPI o número de cadastro junto ao SisGen, ou a autorização de acesso, antes do ato de concessão. Isso pode ser alcançado mediante os despachos 6.6.1, 6.6 ou mesmo, mediante a criação de outro procedimento.

59. O despacho 6.6 pode coexistir com o 6.6.1. Imagina-se o seguinte exemplo: o pedido de patente X encontra-se na fase de sigilo legal no ano de 2018, logo ele não foi objeto das publicações do despacho 6.6.1 ocorridas no ano. Ele deveria, sem dúvida, conter o formulário com tal informação, mas, por uma eventualidade, ele não foi preenchido corretamente. Isso pode acontecer com os poucos pedidos que são ainda hoje *depositados em papel*. Os processos eletrônicos não têm esse inconveniente, pois o sistema já aponta a presença dos formulários.

60. Continuando o exemplo, em janeiro de 2019, ocorre o término da fase do sigilo legal e o depositante requer imediatamente o requerimento de exame. Logo em seguida, ele ingressa em um programa de exame prioritário, o que possibilitaria que em junho de 2019, já estaria em carga ao examinador para que se efetive o exame técnico. Quando o examinador se depara com o processo, ele perceberá que o pedido carece do formulário com as informações sobre acesso ao patrimônio genético nacional, ou da apresentação espontânea do número de cadastro junto ao SisGen, ou da autorização de acesso. A Administração poderá publicar o despacho 6.6? Óbvio, se a Administração assim entender pertinente.

61. A presunção de acesso negativo, contida no despacho 6.6.1, não é, e nem poderia ser, *iuris*

*et iuris*. Está longe de ser gratuita a conclusão contida nos parágrafos 46 a 52 do Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU sobre a manutenção do despacho 6.6, ainda depois de instituído o 6.6.1. Embora a finalidade desses dois despachos seja idêntica, as situações fáticas que motivam as publicações são diversas.

62. Não é objeto da representação o caráter declaratório do acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Por isso, a presente manifestação não se dedica a esse assunto. Inclusive, a Procuradoria já se dedicou ao tema por meio do Parecer 06-2012-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-1.0, de autoria do signatário.

63. Salvo engano, a representação não questiona a legalidade da declaração firmada sob as penas da lei, ou mesmo a presunção *iuris tantum* contida no despacho 6.6.1. Esse tipo de declaração, bem como a presunção de ausência de acesso a quem não responder o despacho 6.6.1, transfere ao cidadão o papel de agir nos termos da lei. Identificado o descumprimento da lei, por exemplo, o acesso não declarado ao patrimônio genético nacional, a eventual concessão da patente estará eivada de vício, cabendo a nulidade, e outras penalidades ao depositante existentes na legislação sobre a matéria.

64. A incapacidade do Estado de promover fiscalizações leva a criação de processos administrativos com presunções relativas de cumprimento de deveres legais por parte dos cidadãos. Ainda sobre esse tema, vale lembrar que o *INPI não detém poder de polícia*, não lhe cabendo fiscalizar atos praticados pelos usuários.

65. Algo que chama a atenção no tema *sub examine* é o baixo número de pedidos de patente envolvendo acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. Há quem pense que há milhares de pedidos com acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado. O último levantamento ao qual esta Procuradoria tomou conhecimento, no ano de 2017, e que foi difícil de ser feito, pois dependeu de um mapeamento manual, na ocasião, os pedidos de patente que tiveram acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado não chegaram ao montante de cem na CGPAT II, que reúne a maior pertinência temática nessa área. Esse é um número reduzido no universo de 193.803 pedidos de patente que já apresentaram requerimento de exame.

66. O número de 193.803 pedidos de patentes mencionado neste parecer compreende o total de pedidos que já tiveram a publicação de requerimento de exame, considerando o mês de março de 2018. A complexidade da máquina administrativa do INPI, em um contexto de um número tão elevado de processos convivendo com um número tão reduzido de servidores, precisa ser considerada. Se não houver a publicação do despacho 6.6.1, no ano de 2018, e se a Administração dispor unicamente do despacho 6.6 para tratar da matéria, tal como pretende a representação, o INPI levará anos para concluir o saneamento do feito.

### **3. CONCLUSÃO PRELIMINAR**

67. O Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, trazido na representação, oferece os elementos necessários para se avaliar a aventada ilegalidade. De todo modo, cumpre trazer como anexo os seguintes documentos:

1. Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (doc. 01);
2. Os formulários FQ 011 e FQ 012 sobre acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado (doc. 02);
3. Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (embora essa manifestação já esteja inserida na representação, cumpre trazer uma cópia com melhor nitidez) (doc. 03);
4. Formulário de depósito do pedido de patente, no qual consta o campo referente ao acesso ao patrimônio genético nacional e conhecimento tradicional associado (doc. 04);
5. Publicação do despacho 6.6.1 na Revista da Propriedade Industrial nº 2478, de 03.07.2018. A apresentação desse documento tem por finalidade exemplificar o modo como o INPI publica seus despachos (doc. 05).

68. A cópia integral do processo administrativo que contém o Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU foi publicada em três edições da Revista da Propriedade Industrial (RPI nº 2465, de 03.04.2018; RPI nº 2466, de 10.04.2018; RPI nº 2467, de 14.04.2018). Essa cópia é a que foi apresentada na representação. Tal procedimento garantiu ampla publicidade junto aos usuários dos serviços prestados pela autarquia. Além disso, o comunicado informando o teor do despacho 6.6.1 tem sido publicado em todas as edições nas quais ela ocorre, conforme se vê no doc. 05.

69. A matéria assume urgência para o INPI, posto que a Procuradoria estuda, no presente momento, a possibilidade de se conferir efeitos normativos ao Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, por meio de uma proposição ao Presidente da autarquia, com fulcro no art. 158, V, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC/GM nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

Art. 158. Ao Procurador-Chefe incumbe:

V - propor ao Presidente do INPI, quando for o caso, atribuir caráter normativo a pareceres jurídicos;

70. Em razão do volume de trabalho, a Procuradoria talvez consiga concluir a avaliação sobre a proposta ao Presidente do INPI, com fundamento no art. 158, V, do Regimento Interno, até o final do mês de julho. Na hipótese do Presidente acolher a proposição, o parecer passará a ter efeitos cogentes como se norma fosse no âmbito da autarquia. *In casu*, o parecer com o respectivo despacho do Presidente será publicado na Revista da Propriedade Industrial. A urgência da matéria torna-se evidente, pois do contrário o saneamento dos processos não será concluído em novembro em 2018.

71. Como o despacho 6.6.1 não tangencia qualquer ilegalidade, não se justifica o descumprimento da obrigação do servidor de prosseguir o exame quando recebe um processo no qual houve a publicação do ato administrativo. O descumprimento de prosseguir com o exame de um pedido de patente, talvez se justificasse se o procedimento em tela fosse *manifestamente* ilegal, o que não é o caso. O art. 116, IV, da Lei nº 8.112, de 1990, utiliza o advérbio "manifestamente" justamente para que a mera invocação de uma ilegalidade não seja utilizada como argumento no descumprimento de uma obrigação.

"Por ordem manifestamente ilegal deve-se entender aquela em que a violação às normas jurídicas seja patente, sem necessidade de exame mais profundo."

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. *Curso de Direito Administrativo*. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 309.

72. O despacho 6.6.1 possui presunção de legitimidade, não se justificando a paralisação do exame técnico sob mera alegação de ilegalidade do ato administrativo.

"Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais [...] Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado.

Vários são os fundamentos dados a essa característica. O fundamento precípua, no entanto, reside na circunstância de que se cuida de atos emanados de agentes detentores de parcela do Poder Público, imbuídos, como é natural, do objetivo de alcançar o interesse público que lhes compete proteger. Desse modo, inconcebível seria admitir que não tivessem a aura de legitimidade, permitindo-se que a todo momento sofressem algum entrave oposto por pessoas de interesses contrários. Por esse motivo é que se há de supor que presumivelmente estão em conformidade com a lei.

[...]

Efeito da presunção de legitimidade é a auto-executoriedade, que [...] admite seja o ato imediatamente executado."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 111, 112.

73. Antes da primeira publicação do despacho 6.6.1, esta Procuradoria emitiu dois pareceres sobre a matéria (Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU). O assunto foi amplamente discutido entre a Procuradoria e a Diretoria de Patentes, entre os meses de outubro e janeiro. Não se trata um ato administrativo praticado de forma intempestiva ou na calada da noite como se houvesse um interesse espúrio por parte do gestor. Nem se cogita a hipótese que tal procedimento precise ser submetido à avaliação prévia de servidores, uma vez que a Administração Pública detém, por enquanto, os poderes hierárquico e normativo.

74. Ainda que se discorde do teor do despacho 6.6.1 e se entenda que o melhor seria operacionalizar o saneamento do feito apenas com as publicações paulatinas do 6.6, no decorrer de muitos anos, forçoso reconhecer que não há ilegalidade no ato administrativo aqui defendido.

75. Nesse particular, vale lembrar que o tempo médio da concessão de uma patente alcança a marca aproximada de 10 anos e 5 meses. A eventual interrupção do trabalho do servidor, em decorrência da discordância do teor do despacho 6.6.1, promove uma imediata **extensão** do tempo de conclusão dos processos, o que não se coaduna com o interesse social, que clama por um processo célere de concessão.

76. No ano de 2016, o INPI emitiu 25.481 decisões sobre pedidos de patentes, sendo que em 2017, alcançou-se o patamar de 44.781 decisões, na primeira instância administrativa. Trata-se de um resultado que contribuiu à Administração Direta reconhecer a importância de prosseguir com o processo referente à reformulação do plano de carreiras e cargos da autarquia. O plano de carreiras e cargos da autarquia é um assunto vinculado à redução do denominado *backlog* de patentes, posto que esta não é atingível sem corrigir distorções existentes na Lei nº 11.355, de 2006.

77. Esta Procuradoria tem defendido em diversas manifestações que uma das medidas mais importantes para a redução do *backlog* de patentes é a reformulação do plano de cargos e carreiras da autarquia, porque a Lei nº 11.355, de 2006, entre outros fatores, restringe a concorrência nos concursos públicos. Isso, por sua vez, promove o não preenchimento de vagas de Pesquisadores em Propriedade Industrial em todas as áreas tecnológicas.

78. Não há como promover uma redução significativa do *backlog* de patentes sem a reformulação do plano de cargos e carreiras, e concurso público. Ainda assim, a autarquia tem empreendido uma série de ações para redução do estoque de processos pendentes de exame. Dos resultados obtidos, vale dizer que houve um acréscimo de 87,7% no número de concessões de patentes, e um aumento de 44,6% dos atos de indeferimento, no primeiro semestre de 2018, quando comparado ao mesmo período de 2017. Esses resultados são obtidos por meio de um conjunto coordenado de ações administrativas.

79. A referida proposta de reformulação do plano de cargos e salários da autarquia manteve-se sem movimentação significativa por anos, e somente se encontra em nova fase de avaliação, porque a autarquia conseguiu elevar o número de decisões administrativas, não apenas no âmbito de patentes, mas também nas áreas de marcas, desenhos industriais e registros de programas de computador.

80. Subjacente à invocação de ilegalidade do despacho 6.6.1 na representação, há uma discordância com a proposta de Medida Provisória para deferimento simplificado de pedidos de patente. São assuntos diferentes, inseridos em um contexto de ações administrativas voltadas à redução do *backlog*, tais como a digitalização dos processos, contratações de metas de desempenho com aumento de produtividade e o prosseguimento da proposta de projeto de lei que altera o plano de cargos e carreiras do INPI.

81. Ao estender a discordância com a proposta de Medida Provisória às ações administrativas de redução do *backlog*, inclusive a publicação do despacho 6.6.1, promove-se um travamento da máquina administrativa, o qual pode impedir que a produtividade relativa ao ano de 2018 ultrapasse significativamente a do ano anterior, não obstante o resultado obtido no primeiro semestre. O decréscimo de produtividade, por sua vez, poderá repercutir na proposta de projeto de lei de alteração da Lei nº 11.355, de 2006, o que talvez não atenda a maior parte dos servidores em atividade na autarquia.

82. Quando se fala da tramitação de um pedido de patentes, talvez haja quem pense unicamente na atuação dos examinadores (Pesquisadores em Propriedade Industrial). Todavia, é um equívoco de compreensão do sistema não reconhecer que a tramitação de um pedido de patente envolve a inteligência e dedicação dos Técnicos em Propriedade Industrial e Pesquisadores em Propriedade Industrial, entre outros, que realizam um trabalho de extrema relevância, notadamente na Coordenação-Geral do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (CGPCT) e na Coordenação Administrativa de Patentes (CADPAT), sem as quais o pedido de patente não alcançaria a fase de exame técnico.

83. Enquanto houver resistência à adoção de procedimentos novos, não haverá resolução do problema do *backlog* de patentes. Sob determinado ponto de vista, a resistência aos procedimentos novos prejudica, inclusive, a reformulação do plano de cargos e salários da autarquia.

84. No ano de 2017, o INPI publicou a Resolução INPI/PR nº 193, de 7 de junho de 2017, que permitiria um ganho de produtividade muito superior ao resultado obtido no ano. Salvo engano, a resistência ao cumprimento do ato normativo contribuiu à revogação do mesmo, por meio da Resolução INPI/PR nº 197, de 22 de junho de 2017. Toda inovação procedimental significativa no processo de concessão de patentes é obstada.

85. Alega-se o interesse público para proteger o processo administrativo de patentes tal como ele existe hoje sem considerar o fato que ele não atende *in totum* à sociedade, notadamente pelo elevado tempo médio de concessão. O gestor do INPI que tenta aperfeiçoar o procedimento, ainda com a mera publicação do despacho 6.6.1, tem o seu poder de decidir obstado. Trata-se de um fenômeno estudado como "direito administrativo do medo", no qual o administrador público é instado a não tomar decisões, porque se o fizer, atrairá riscos a sua pessoa.

"O administrador público vem, aos poucos, desistindo de decidir. Ele não quer mais correr riscos. Desde a edição da Constituição de 88, que inspirou um modelo de controle fortemente inibidor da liberdade e da autonomia do gestor público, assistimos a uma crescente ampliação e sofisticação do controle sobre as suas ações. Decidir sobre o dia a dia da Administração passou a atrair riscos jurídicos de toda a ordem, que podem chegar ao ponto da criminalização da conduta. Sob as garras de todo esse controle, o administrador desistiu de decidir. Viu seus riscos ampliados e, por um instinto de autoproteção, demarcou suas ações à sua "zona de conforto". Com isso, instalou-se o que se poderia denominar de *crise da ineficiência pelo controle*: acuados, os gestores não mais atuam apenas na busca da melhor solução ao interesse administrativo, mas também para se proteger. Tomar decisões heterodoxas ou praticar ações controvertidas nas instâncias de controle é se expor a riscos indigestos. E é compreensível a inibição do administrador frente a esse cenário de ampliação dos riscos jurídicos sobre suas ações. Afinal, tomar decisões sensíveis pode significar ao administrador o risco de ser processado criminalmente. Como consequência inevitável da retração do administrador instala-se a ineficiência administrativa, com prejuízos evidentes ao funcionamento da atividade pública.

É claro que o controle sobre a atividade administrativa é algo imprescindível e inevitável, inclusive aquele de natureza burocrática, uma vez que necessitamos de instrumentos eficazes para inibir condutas arbitrárias, ímprobos e ilegais, assim como para fiscalizar as ações do gestor do interesse coletivo. E é certo também que o controle, por si, gera ineficiências. É da sua essência interferir no funcionamento da atividade administrativa,

criando travas e fricções burocráticas (por assim dizer). O ponto que parece merecer maior reflexão é precisamente a cultura do *excesso* de controle, que vem gerando efeitos colaterais indesejáveis, favorecendo a proliferação de ineficiências. É necessário perceber, enfim, as "externalidades negativas" do controle, que devem ser consideradas para o fim da calibragem desse sistema."

GUIMARÃES, Fernando Vernalha. O Direito Administrativo do Medo: a crise da ineficiência pelo controle. Disponível em: <<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/fernando-vernalha-guimaraes/o-direito-administrativo-do-medo-a-crise-da-ineficiencia-pelo-controle>>. Acesso em 09.07.2018.

86. Transcreve-se trecho de um artigo publicado pelo Ministro Bruno Dantas, que analisa o risco da "infantilização" da gestão pública, quando o gestor deixa de decidir sobre matéria de sua competência, em decorrência do receio de questionamento pelos órgãos de controle.

"A hipertrofia do controle gera a infantilização da gestão pública. Agências reguladoras e gestores públicos em geral têm evitado tomar decisões inovadoras por receio de terem atos questionados. Ou pior: deixam de decidir questões simples à espera de aval prévio do TCU. Para remediar isso, é preciso introduzir uma dose de consequentialismo.

Em correspondência recente, fui lembrado pelo Prof. Adilson Dallari (PUC-SP) daquilo que o jurista argentino Roberto Dromi apelidou de código do fracasso na administração pública: 'Art. 1º: não pode; Art. 2º: em caso de dúvida, abstenha-se; Art. 3º: se é urgente, espere; Art. 4º: sempre é mais prudente não fazer nada.' O Brasil precisa revogar esse código urgentemente."

DANTAS, Bruno. O risco de 'infantilizar' a gestão pública. *O Globo*, Rio de Janeiro, 06 jan. 2018. Primeiro Caderno, p. 13.

87. Em contraposição, outras autarquias federais implementaram processos administrativos novos com respectiva redução do tempo de exame dos pedidos. Basta lembrar a alteração do processo administrativo trazida pela Lei nº 12.529, de 2011. Antes da nova lei, a análise do CADE de um ato de concentração (fusão e aquisição de empresas) possuía um tempo médio de meses. Após a referida lei, o tempo médio passou a dias. Foi adotado um modelo célere de análise de atos de concentração.

88. Eventual reconhecimento da ilegalidade do despacho 6.6.1 terá efeito *ex tunc*, tornando-se necessário tornar nulo as milhares de publicações nesse sentido, e promover a publicação do despacho 6.6 a todos os pedidos. Até o momento, houve a publicação aproximada de 34.000 despachos 6.6.1.

89. As considerações acima sobre o *backlog* de patentes decorre do fato de que não se compreende qualquer procedimento no INPI, ou a mera publicação de um despacho, dissociado do contexto fático de mais de duzentos mil pedidos de patente que compõe o atual *backlog*. Se o estoque de pedidos pendentes de exame não atingisse um montante tão elevado, não seria necessário publicar o despacho 6.6.1. Observa-se que o número de 193.803 não corresponde ao que se costuma entender por *backlog*, posto que este ultrapassa o montante de 200.000 pedidos, porque compreende aqueles que não tiveram o requerimento de exame.

90. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre o tema:

1. A comprovação de cadastro junto ao SisGen é uma obrigação prevista no art. 104, §4º, do Decreto nº 8.772, de 2016, e não na Lei nº 9.279, de 1996. Esse é um dos motivos pelos quais o INPI pode exigir a comprovação de cadastro junto ao SisGen, por meio do despacho 6.6.1, sem promover necessariamente a consequência prevista na parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996 (arquivamento);
2. A consequência prevista na parte final do *caput* do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, aplica-se necessariamente às exigências enumeradas nos três incisos do dispositivo, os quais não compreendem informações sobre comprovação de cadastro junto ao SisGen;
3. O documento de cessão de prioridade, por exemplo, não se confunde com a comprovação de cadastro junto ao SisGen. Nesse sentido, vale perceber que a ausência do documento da cessão da prioridade pode fulminar o requisito de novidade de um pedido de patente, afetando diretamente o exame técnico. A comprovação de cadastro junto ao SisGen é um requisito da concessão da patente, e não repercute no exame técnico;
4. Entender que a comprovação de cadastro junto ao SisGen é um dos documentos mencionados no art. 34, II, da Lei nº 9.279, de 1996, depende de uma interpretação extensiva do dispositivo. Essa leitura extensiva é viável, mas não é a única leitura juridicamente possível. Nesse contexto, a Procuradoria entende que os despachos 6.6 e 6.6.1 mostram-se em conformidade com o ordenamento jurídico.

#### 4. CONCLUSÃO

91. Diante do exposto, este órgão consultivo reafirma a legalidade do despacho 6.6.1, não verificando qualquer vício no procedimento. A matéria foi objeto de exame jurídico por meio de duas manifestações que se completam (Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COPI-LBC-1.0 e Parecer nº 01/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU).

92. O despacho 6.6.1 corresponde a um procedimento novo, que seguiu os trâmites de ampla

publicidade e exame jurídico prévio, entre outros. O quadro fático não é simples, posto que ele envolve milhares de pedidos de patente, com distintas datas de depósito, o que por sua vez, demanda uma conformação com as diferentes leis e decretos sobre patrimônio genético nacional/conhecimento tradicional associado, e seus períodos de adaptação e regularização.

Rio de Janeiro, 10 de julho 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) 52400109628201806 e da chave de acesso a6ceee50

---

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 148223048 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 10-07-2018 15:56. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---