



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

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

NUP: 52400.118860/2018-27

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

EMENTA: Propriedade Industrial. Patente. Resolução que disciplina o Projeto Piloto PPH INPI/UKIPO no âmbito do INPI. Prioridade no exame de pedido de patente. Possibilidade. Precedentes no INPI. Ausência de óbice jurídico à aprovação da norma.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de processo submetido à Procuradoria para a apreciação da minuta de Resolução que disciplina, no âmbito do INPI, o Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway*, em decorrência do acordo celebrado com o Instituto Estatal de Patentes do Reino Unido (UKIPO).
3. Esclarece a DIRPA às fls. 02/02v do presente processo que a proposta de Resolução consubstancia medida que amplia o portfólio de modalidades de exame prioritário de pedidos de patente e fortalece o uso da propriedade industrial por brasileiros. Acrescenta que as iniciativas de exame prioritário têm sido exitosas e têm atingindo os objetivos propostos, contribuindo para cooperação internacional e para obtenção de resultados benéficos ao desenvolvimento econômico e social do Brasil.
4. Verifica-se às fls. 12/21 do presente processo a Nota Técnica DIRPA nº 30/2017, por meio da qual foram avaliados os benefícios provenientes de um acordo PPH com o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido - UKIPO.
5. Consta às fls. 24/26 do presente processo cópia do Memorando de Entendimento celebrado entre o INPI e o Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido - UKIPO, o qual institui a cooperação entre os 2 países para adoção do projeto piloto PPH.
6. Por fim, encontra-se às fls. 36/39 a minuta de Resolução que disciplina, no âmbito do INPI, o Projeto Piloto PPH INPI/UKIPO.
7. É o relatório.
8. De início, cuida esclarecer que incumbe à PFE/INPI, nesta fase, o exame da juridicidade da minuta de ato normativo apresentada pelo INPI. Não cabe à Procuradoria, outrossim, a análise da conveniência e oportunidade da adoção da política eleita pela Administração, nem tampouco o exame de aspectos eminentemente técnicos.
9. De todo modo, a instrução do presente processo permite a compreensão de que o que vem à Procuradoria é a proposta de Resolução com vistas a disciplinar a execução de um Memorando de Entendimento celebrado entre o INPI e o UKIPO - Escritório de Propriedade Intelectual do Reino Unido, por meio do qual restou acertada cooperação entre os países para adoção de um mecanismo de priorização do exame de pedidos de patente.
10. Em essência, a proposta de Resolução prevê prioridade para o exame de pedidos de patente com prioridade GB - Grã Bretanha, isto é, pedidos cujo depósito original tenha sido feito no Reino Unido. Neste passo, curial enfatizar que não novidade o tema no INPI, sendo certo que a PFE/INPI já avalizou a juridicidade do Projeto Piloto PPH em outras oportunidade, citando-se, para ficar num só exemplo, o parecer nº 0011-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo despacho nº 0125/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3 do Exmo. Procurador-Chefe.
11. Assim, pode-se asseverar que, em linhas gerais, não se vislumbra óbice jurídico que impeça a adoção de um mecanismo de priorização de certos pedidos de patente, contexto no qual se insere o Projeto Piloto PPH, bastando, para tanto, que haja motivação racional devidamente exposta pela Administração. Por óbvio, isso não significa que a minuta de Resolução apresentada pelo INPI esteja imune ao exame de juridicidade, posto que inarredável a análise da conformidade das termos nela contidas.
12. Em primeiro lugar, impõe-se observar a presença dos requisitos do ato administrativo. A forma se revela adequada na medida em que em sintonia com o disposto no art. 3º, I, "a", da Instrução Normativa INPI PR 02/13. Por sua vez, a finalidade do ato foi exposta com clareza pela DIRPA no documento de fls. 02/03 do presente processo, ao passo que a sua motivação pode ser extraída com bastante precisão da Nota Técnica DIRPA nº 30/2017.
13. A competência, por fim, do Exmo. Presidente do INPI para celebração de um acordo internacional deste quilate decorre do disposto no art. 17 do Decreto 8854/16, que aprovou a estrutura regimental do INPI, ao passo que a competência da Ilma. Sra. Diretora de Patentes para assinar em conjunto com o Exmo. Presidente a Resolução que confere concretude ao acordo internacional se assenta no art. 12, IV do referido Decreto.
14. Neste sentido, deduz-se que, so o ponto de vista anatômico, não se vislumbra qualquer óbice à edição da Resolução, porquanto observados os requisitos legitimadores do ato administrativo, restando apurar, sem embargo, sua compatibilidade com a legislação nacional em vigor.

15. É bem verdade que a existência de precedentes a nível administrativo facilita sobremaneira o exame da questão posta nestes autos. Como visto amiúde, a Procuradoria já havia sinalizado a conformidade jurídica do Projeto Piloto PPH em outras oportunidades. Interessante se reportar, por oportuno, à manifestação lançada no parecer nº 0041-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, da lavra do Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI, por meio da qual foi afirmada a inexistência de vícios materiais na Resolução que disciplinou o primeiro PPH no INPI, o Projeto PPH INPI/USPTO (processo nº 52400.041613-2015-82).
16. Ou seja, o Projeto Piloto PPH foi originalmente examinado pela Procuradoria e não foi detectada qualquer sorte de incompatibilidade com a Lei 9279/96. Os ajustes sugeridos naquela ocasião diziam respeito à redação do texto normativo. A DIRPA informa no documento de fls. 02/03 do presente processo que de lá pra cá só fez aperfeiçoar o texto das Resoluções que disciplinaram os outros Projetos PPH em vigor no INPI a partir das orientações da Procuradoria.
17. O art. 2º da minuta de Resolução descreve como devem ser compreendidos os termos utilizados no decorrer do texto normativo e tem uma finalidade informativa.
18. O art. 3º da minuta estabelece os critérios de eleição para participação no PPH, isto é, estabelece as condições que devem ser observadas, simultaneamente, para que o exame do projeto seja priorizado no INPI. Interessante reparar que, nesta cooperação com o Escritório do Reino Unido, o nicho mercadológico eleito é bastante abrangente, como pode ser visto no art. 3º, III da minuta sob exame.
19. De fato, a eleição do campo técnico em que admitida a priorização do exame consubstancia análise eminentemente técnica, e, por tal razão, afigura-se inadequada uma intervenção da Procuradoria a tal respeito, salvo se ficasse evidenciado um sentido discriminatório ou situação desarrazoada, o que, em absoluto, não se verifica na espécie.
20. Com efeito, a Nota Técnica de fls. 12/21 do presente processo apresentada pela DIRPA, expõe com bastante clareza os dados técnicos que fundamentaram a delimitação material encartada no art. 3, III da minuta de fls. 36/38 dos autos, e, à evidência, presta-se como motivação suficiente neste desiderato.
21. O art. 4º da minuta consolida os requisitos que devem estar reunidos para que a priorização do exame seja deferida. A rigor, o pedido não pode estar sob o manto do sigilo e o depositante deve ter efetuado o pagamento do exame técnico.
22. O art. 5º da minuta consagra a possibilidade de que o pedido de prioridade seja feita por procurador, bem como a desnecessidade de que o pedido conte com autorização de todos os depositantes, caso haja mais de um. O pedido, neste caso, pode ser feito de forma isolada por um dos depositantes ou pode ser feita de forma conjunta por todos. Esta cláusula já foi avaliada sob o aspecto jurídico por ocasião do parecer o parecer Nº 0011-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo despacho nº 0125/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3 do Exmo. Procurador-Chefe, não havendo motivo para modificar a interpretação outrora externada.
23. O art. 6º da minuta estabelece um limite de pedido de prioridade por depositante, o que foi feito a partir dos dados projetados pela Nota Técnica DIRPA nº 30/2017 (fls. 12/21). Não se nota qualquer vício em relação à limitação pessoal estipulada na minuta, pois, em boa medida, trata-se de norma proposta para viabilizar um acesso mais democrático aos potenciais participantes do PPH. Não seria mesmo razoável que, em virtude do maior poder econômico, o mecanismo de prioridade fosse utilizado apenas por poucos depositantes.
24. Não obstante, a minuta prevê a possibilidade de que, no último mês de vigência do projeto, seja relativizado o referido limite, firme no sentido de que o objetivo primordial é garantir que seja incluído no PPH o maior número de pedidos possível, mormente por força do conhecido estoque de processos pendentes de conclusão na Autarquia.
25. O art. 7º da minuta prevê o pagamento de uma retribuição pelo serviço especial de tramitação prioritária, ao passo que o art. 8º traz os documentos que devem ser juntados pelo depositante por ocasião do requerimento de priorização do exame.
26. O art. 9º estabelece o limite de pedidos de priorização de exame por ano, fixado em 100 (cem), concebendo, portanto, um total de 200 pedidos no âmbito do PPH INPI/UKIPO. No entanto, a cláusula deixa claro que os efeitos do Projeto serão mantidos até encerrada a conclusão de todos os pedidos inseridos em seu contexto.
27. O art. 10 dispõe que a avaliação dos pedidos de prioridade com base no Projeto PPH INPI/UKIPO caberá ao Grupo de Exame Cooperativo (§ 2º), valendo o registro de que o não atendimento às previsões contidas no art. 4º e 8º desta minuta ensejará a formulação de exigência a ser cumprida no prazo de 60 dias, sem o que o pedido será negado.
28. O art. 11 da minuta estabelece que a concessão do exame prioritário atinge todas as esferas do INPI, o que é mesmo razoável, pois de nada adiantaria conferir prioridade apenas em parte da Autarquia. Por sua vez, o art. 12 prevê as hipóteses em que a concessão do trâmite prioritário deve ser anulada de ofício.
29. O art. 14 da minuta dispõe as hipóteses em que a petição em que formulada o trâmite prioritário sequer será conhecida, seja porque subscrita por parte ilegítima, seja por não ter sido efetuado o pagamento da retribuição correlata ou quando atingido o limite de pedido estipulado pelo INPI. O art. 14 deixa claro no inciso V que não será admitida sobreposição de prioridade, isto é, não se faz cabível a solicitação de mais de uma espécie de prioridade.
30. Por derradeiro, o art. 15 prevê em quais hipóteses não serão admitidos recursos. Esta cláusula segue o mesmo padrão adotado por ocasião do PPH INPI/EPO, sendo certo que a PFE/INPI já havia avaliado a juridicidade da restrição ao duplo grau no parecer o parecer Nº 0011-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, devidamente aprovado pelo despacho nº 0125/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3 do Exmo. Procurador-Chefe. À evidência, a previsão contida no art. 15 está em sintonia com o que estabelece o art. 219 da LPI e decorre do caráter expedito do procedimento engendrado pelo PPH.
31. Destarte, resta examinada a minuta de Resolução encaminhada pela DIRPA, não se vislumbrando qualquer óbice legal à aprovação e publicação do texto normativo.

32. Ante o exposto, conclui-se inexistir óbice legal à aprovação e publicação da minuta anexada às fls. 36/38 do presente processo administrativo.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de julho de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400118860201827 e da chave de acesso c435a7e0

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 149177649 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 12-07-2018 17:48. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.
