



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

---

**PARECER n. 00007/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.021402/2018-76**

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

**ASSUNTOS: ATO NORMATIVO ADMINISTRATIVO.**

I. O escritório de segundo exame possui a liberdade de alcançar uma conclusão diametralmente oposta àquela expedida pela entidade que examinou o pedido em primeiro lugar.

II. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.

Sr. Diretor de Patentes,

**1. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Patentes, por meio do parecer de fls. 02/20, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução que disciplina o processo de prioridade de pedidos de patente prioridade BR.

2. Trata-se de uma modalidade de priorização de exame de pedidos de patente, já examinada por esta Procuradoria, mediante o Parecer nº 26-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e a Nota nº 0013-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, ambos de autoria do signatário.

3. A minuta *sub examine* situa o INPI como escritório de primeiro exame, isto é, os relatórios técnicos produzidos pelos examinadores de patentes desta autarquia precederão o exame técnico dos demais escritórios de propriedade industrial. Inexistindo o programa de prioridade patente BR, a tendência é que o INPI figure apenas como Escritório de Segundo Exame, no contexto dos diversos programas PPH hoje em andamento.

4. Assim, a minuta em apreço constitui o mecanismo necessário para que o INPI examine pedidos de patente antes do USPTO e de outros escritórios. O primeiro benefício da presente minuta refere-se à obtenção de uma patente de forma célere. Com a obtenção de uma patente no INPI antes de outros escritórios, o relatório técnico da autarquia pode contribuir ao exame do pedido de patente que se encontra pendente no exterior, isto é, aguardando em uma fila.

5. O relatório técnico do INPI, emitido como escritório de primeiro exame, não vincula a entidade estrangeira, denominado de escritório de segundo exame (*Office of later examination - OLE*). O escritório de segundo exame possui a liberdade de alcançar uma conclusão diametralmente oposta àquela expedida pela entidade que examinou o pedido em primeiro lugar.

6. Reconhece-se que o primeiro exame influencia, contribui ou auxilia o exame técnico conduzido pelo escritório de segundo exame. Sob essa perspectiva, reconhece-se a importância estratégica de o INPI atuar como escritório de primeiro exame, e não apenas como de segundo exame.

7. É o relatório.

**2. MÉRITO**

8. O art. 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo, a saber, a priorização de exame de pedidos de patente com origem BR, fazendo expressa referência à fase III do projeto piloto.

9. O art. 2º da minuta apresenta as definições úteis à compreensão do procedimento, tais como "primeiro pedido de patente" e "família de patentes". Um pedido de patente com origem BR é aquele depositado originalmente no Brasil. Há outras situações nas quais um pedido de patente também é considerado com origem BR, ainda que o depósito originário não tenha sido no Brasil. Por isso, o conceito de "família de patentes" é relevante para compreender a presente normativa.
10. O art. 3º dispõe que todos os pedidos de patente de invenção ou de modelo de utilidade pertencentes a famílias de patentes iniciadas no Brasil poderão participar da fase III do Projeto Piloto. O ato normativo considera que uma família de patentes se iniciou no Brasil quando, pelo menos, o primeiro pedido de patente foi depositado no INPI, ou no âmbito do PCT, no RO/BR.
11. Os pedidos de patentes internacionais no âmbito do PCT, segundo o § 3º do art. 3º da minuta, são considerados para efeitos de constituição da família de patentes a partir da sua entrada em fase nacional.
12. O art. 4º prevê as hipóteses em que não será admitida a participação no projeto piloto. A minuta dispõe que não podem participar do projeto piloto o pedido de patente dividido; o pedido de patente que já possuir priorização de exame concedida e publicada na RPI; e o pedido de patente com exame técnico iniciado pelo INPI.
13. A Resolução INPI/PR nº 180, de 21 de fevereiro de 2017, que instituiu a fase II do Projeto Piloto, excluía os pedidos de patente cuja classificação principal, de acordo com a classificação internacional de pedidos de patente- IPC, seja da seção B (Operações de Processamento; Transporte) ou da Seção F (Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos inferiores.
14. No parecer de fls.02/20, a DIRPA explica que a restrição de pedidos de patentes dessa área na fase II justificava-se em razão do número elevado de requerimentos de participação em modalidade de exame prioritário em relação ao número de decisões técnicas da divisão. Contudo, como tal quadro foi modificado, tendo a divisão técnica de mecânica apresentado um número de pedidos examinados, de forma prioritária, compatível com as demais divisões técnicas, excluiu-se tal restrição.
15. O art. 5º da minuta estabelece que a avaliação do requerimento de exame prioritário sujeita-se à retribuição correspondente.
16. A Resolução INPI/PR nº 180, de 2017, restringia, em seu art. 7º, o número de requerimento por depositante a 1 (um) pedido de patente por mês. Todavia, conforme salientado no parecer de fls. 02/20, o número de requerimentos foi inferior às vagas disponíveis. Por esse motivo, tal restrição foi excluída da minuta da fase III do programa piloto.
17. A Resolução INPI/PR nº 180, de 2017, exigia do depositante a apresentação de alguns documentos relacionados à busca e/ou exame, do INPI ou de outros institutos, bem como tomasse algumas providências relacionadas à restrição da matéria reivindicada. Tais exigências encontravam-se previstas nos arts. 11 a 15 do ato normativo. No entanto, conforme sustentado no Parecer de fls.02/20, tais exigências podem ter contribuído com a adesão abaixo do esperado do programa, tendo, por essa razão, sido eliminadas na minuta da fase III do projeto.
18. O art. 12 da minuta prevê as hipóteses em que a petição de requerimento de exame prioritário não será conhecida. Busca-se, segundo a DIRPA, a harmonização dos procedimentos na Diretoria.
19. O art. 13 restringe as hipóteses de recurso. Sendo assim, a decisão que nega o requerimento de prioridade, quando fundamentada na ausência de documentação, por exemplo, não é passível de recurso. Se houver uma petição de recurso interposta em face dessa decisão administrativa, ela não será conhecida.
20. O art. 14 da minuta prevê que a fase III em análise permanece vigente até a decisão final do último requerimento de prioridade. Sendo assim, a data de 31 de abril de 2009 representa o termo final para recebimento do requerimento de prioridade, o que não corresponde ao término da fase III do projeto de prioridade.
21. Ou seja, a fase IV iniciar-se-á com requerimentos pendentes de análise, o que provavelmente já ocorre hoje. É nesse contexto que se compreende o art. 15 da minuta.
22. A fase III do projeto de prioridade está preparada para iniciar no dia 1º de março de 2018, o que justifica o art. 16 da minuta.
23. Em síntese, o presente programa de prioridade mostra-se em consonância com o ordenamento pátrio, posto que o procedimento *sub examine* não afasta o processo de exame estabelecido pela Lei nº 9.279, de 1996. A pretendida normativa insere-se no processo de exame previsto em lei, sem com isso, afetá-la, ou violá-la. Sob certo prisma, o requerimento de prioridade instaura um processo incidental no processo de patente.

### 3. CONCLUSÃO

24. As normas da minuta do ato normativo em apreço, como verificadas no desenvolvimento do parecer, não contradizem nenhuma norma da Lei 9.279/96. A minuta de resolução atende aos critérios de legalidade de um ato administrativo normativo, adequando-se à técnica de redação prescrita pela Lei Complementar nº 95, de 1998, e pelo Decreto nº 4.176, de 2002. Por conseguinte, não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400021402201876 e da chave de acesso 8bb0d780

---

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 111575446 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 27-02-2018 13:40. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---