



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

**PARECER n. 00025/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.071656/2018-35**

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

**ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS**

I. Não se identifica óbice jurídico à aprovação da minuta de Resolução.

II. O ato normativo em tela destina-se a estabelecer a fase II do Projeto Piloto Patentes ICTs, que procura incentivar o depósito de pedidos de patentes por Instituição Científica Tecnológica e de Inovação (ICTs), contribuindo para a gestão dos ativos imateriais dos depositantes e mitigando os efeitos do *backlog* de patentes.

Sr. Diretor de Patentes,

**1. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Patentes, por meio do parecer de fls. 02/04v e do despacho de fls. 29, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução que disciplina o processo de prioridade de pedidos de patente depositados por Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs). Trata-se de uma modalidade de priorização de exame de pedidos de patente já examinada por esta Procuradoria, mediante o Parecer n° 0020-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

2. A Resolução INPI n° 191, de 18 de maio de 2017, instituiu o Projeto Piloto de priorização do exame de pedidos de patentes depositados por ICTs. A entrada em vigor da resolução ocorreu em 22 de junho de 2017.

3. Conforme já salientado no Parecer n° 0020-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o exame prioritário de pedidos de patentes em tela busca incentivar o pedido de patentes por ICTs, contribuir para a gestão adequada dos ativos imateriais dos depositantes e mitigar os efeitos negativos do *backlog* de patentes. A motivação e a finalidade do ato administrativo normativo encontram-se demonstradas nos autos. No parecer de fls. 02/04v, a DIRPA afirma que a experiência com os projetos pilotos de exame prioritário tem alcançado êxito, o que justifica a instituição da fase II deste projeto piloto.

4. O parecer da DIRPA de fls. 02/04, incluindo os anexos, mostra-se em consonância com o princípio da motivação, assim explicado por Celso Antônio Bandeira de Mello:

"Princípio da motivação: 17. Dito princípio implica para a Administração o dever de justificar seus atos, apontando-lhes os fundamentos de direito e de fato, assim como a correlação lógica entre os eventos e situações que deu por existentes e a providência tomada, nos casos em que este último esclarecimento seja necessário para aferir-se a consonância da conduta administrativa com a lei que lhe serviu de arrimo.

A motivação deve ser prévia ou contemporânea à expedição do ato. [...] Naqueloutros, todavia, em que existe discricionariedade administrativa ou em que a prática do ato vinculado depende de aturada apreciação e sopesamento dos fatos e das regras jurídicas em causa, é imprescindível motivação detalhada."

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 112.

5. Como observa o doutrinador, o ato discricionário depende de uma motivação detalhada. É o caso. A Administração, dentro do seu juízo de discricionariedade, entendeu por instituir um procedimento dirigido à celeridade de determinados pedidos de patente. Pois bem, o proposto ato normativo depende de uma motivação detalhada, que se encontra na instrução processual.

6. O órgão consulente sustenta a instituição da fase II do projeto piloto com algumas modificações em relação à Resolução INPI nº 191, de 2017, notadamente dos requisitos de admissão no programa.

7. É o relatório.

## 2. MÉRITO

8. Na presente minuta de resolução (fls. 25/28), ressalta-se, em primeiro lugar, que não foram previstos os dispositivos que fundamentam as atribuições do Sr. Presidente do INPI e do Sr. Diretor de Patentes para a edição do ato normativo, tal como estabelecido na Resolução INPI nº 191, de 2017. Desse modo, sugere-se que se faça referência ao Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e ao art. 152 da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, por ocasião da elaboração da instituição da fase III do programa.

9. O art. 3º da minuta apresenta algumas das principais alterações da fase II do Projeto Piloto ICTs em relação à etapa anterior. Na fase I do programa piloto, foi exigido o atendimento simultâneo dos requisitos relacionados com a internacionalização de pedidos de patentes, maturidade tecnológica e interesse da indústria.

10. A Nota Técnica DIRPA nº 013/2018 (fls.06/09v) observou a necessidade, como forma de aumentar o interesse e a participação das ICTs no Projeto Piloto, de que os requisitos previstos para o ingresso no programa fossem considerados alternativos e, não simultâneos.

11. Na fase I do programa, foram excluídos os pedidos de patente classificados no campo técnico de mecânica. As razões operacionais que levaram a tal exclusão foram modificadas, o que justifica a inclusão do referido campo técnico. Dentro do juízo de oportunidade e conveniência, eliminou-se a restrição de participação dos pedidos de patentes dessa área.

12. Uma das características da minuta é a redução do patamar mínimo dos Níveis de Prontidão Tecnológica (TRL- Technology Readiness Levels). De acordo com a Nota Técnica DIRPA nº 013/2018, as ICTs consideraram que o TRL exigido pelo ato normativo anterior havia sido excessivamente elevado. Os patamares anteriormente indicados de TRL dificultaram o acesso ao programa de prioridade, o que justifica a redução tal como ora inscrito na minuta.

13. Nos termos do art. 2º, VIII, da Resolução INPI nº 191, de 2017 e, na minuta, no art. 2º, XIV, o TRL significa a metodologia de estimação da maturidade tecnológica dos Elementos Tecnológicos Críticos (CTE) de um projeto por meio do processo de desenvolvimento, baseado em uma escala de 1 a 9, conforme o Anexo I da Resolução. No Anexo I da minuta, também há uma tabela com uma sugestão de descrição e dos resultados dos TRLs.

14. A Diretoria de Patentes justificou as alterações propostas na fase II do programa de prioridade, por meio das preconizadas manifestações. O quadro comparativo abaixo traz as alterações em comentário.

Resolução INPI nº 191, de 2017	Minuta da Resolução
<p>Art. 3º Podem participar do Projeto Piloto pedidos de patente de invenção ou pedidos de patente de modelo de utilidade que atendam simultaneamente as seguintes condições:</p> <p>I- Pedido de patente onde pelo menos um dos depositantes seja uma ICT;</p> <p>II- Pedido de patente pertencente a uma família iniciada no INPI; ou no RO/BR e que, na fase internacional, o INPI atuou como ISA ou IPEA;</p> <p>III - Pedido de patente que não possua como classificação principal, segundo CIP, a seção B (Operações de Processamento; Transporte) ou a Seção F (Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento; Armas; Explosão), considerando todos os seus níveis hierárquicos inferiores;</p> <p>IV - Matéria do pedido de patente com TRL superior a 5, conforme Anexo I; e</p> <p>V - Matéria do pedido de patente comprovadamente estar licenciado ou em</p>	<p>Art. 3º Podem participar processos de patentes depositados por, pelo menos, uma ICT e que, alternativamente:</p> <p>I- pertençam a uma família de patentes cujo primeiro pedido de patentes foi depositado no INPI ou, no âmbito do PCT, no RO/BR;</p> <p>II- a matéria descrita tenha TRL superior a 4, conforme o Anexo I; ou</p> <p>III- a matéria está licenciada ou em processo de licenciamento ou é</p>

processo de licenciamento ou mediante declaração de interesse de utilização por empresa.	de interesse de utilização por empresa.
--	---

15. O art. 4º da presente minuta traz outra alteração em relação à fase I do projeto piloto. Nesse particular, a descrição dos requisitos para participação no programa piloto foi objeto de aperfeiçoamento.

Resolução INPI nº 191, de 2017	Minuta da Resolução
<p>Art. 4º A concessão do exame prioritário de um pedido de patente condiciona-se ao preenchimento dos seguintes requisitos:</p> <p>I - Pedido de patente para o qual foi publicado o despacho "<i>Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado</i>" ou o despacho "<i>Notificação - Fase Nacional-PCT</i>";</p> <p>II - Pedido de patente publicado pelo INPI ou por organização internacional com efeito de publicação nacional;</p> <p>III - Pedido de patente com requerimento de exame efetuado;</p> <p>IV - Pedido de patente cujo exame não se encontre Suspenso para cumprimento de exigência anteriormente formulada pelo INPI;</p> <p>V - Pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades;</p> <p>VI - pedido de patente que não tenha outro requerimento de priorização de exame concedido e publicado na RPI.</p> <p>VII - pedido de patente que não esteja em litígio judicial no Brasil.</p>	<p>Art. 4º Para participar, o processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:</p> <p>I- processo de patente depositado há mais de 18 meses ou com requerimento de publicação antecipada descrita no § 1º do art. 30 da LPI ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela OMPI;</p> <p>II- processo de patente com o exame técnico pago;</p> <p>III- No caso de processo de patente divididos, será necessário requerer o trâmite prioritário para todos.</p>

16. Houve uma mudança de redação do art. 7º, com previsão expressa do período em que se pode efetuar o requerimento de prioridade, isto é, entre 01.06.2018 e 31.05.2019. O dispositivo traz ainda expressa previsão de recolhimento de retribuição.

Resolução INPI nº 191, de 2017	Minuta da Resolução
<p>Art. 5º O requerimento de exame prioritário pode ser efetuado em qualquer momento, a partir do depósito, exclusivamente por formulário eletrônico.</p>	<p>Art. 7º O requerimento de trâmite prioritário poderá ser efetuado a partir do <b>requerimento de depósito</b>, entre os dias 01/06/2018 a 31/05/2019, por meio de formulário eletrônico e após o pagamento da GRU correspondente, conforme a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.</p>

17. A redação do art. 7º da minuta resolveu um problema apontado pela Procuradoria, por ocasião do Parecer nº 0020-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Nessa manifestação, a Procuradoria criticou a redação do dispositivo, porquanto a expressão "efetuado em qualquer momento, a partir do depósito" poderia indicar equivocadamente a possibilidade de se requerer a prioridade antes da

publicação do pedido. Com a redação atual da norma, não resta dúvida de que o requerimento de prioridade somente é admitido se apresentado após o requerimento de exame.

18. Embora a redação tenha sido aperfeiçoada, ainda assim o dispositivo suscita uma dúvida, sanável pela leitura sistêmica da minuta. Conforme trecho em negrito no quadro comparativo acima, o art. 7º da minuta utiliza a expressão "requerimento de depósito", e não "requerimento de exame". O art. 4º, II, da minuta estabelece como o recolhimento da retribuição referente ao exame técnico como um dos requisitos à concessão da prioridade. Nessa linha de raciocínio, pode-se concluir que a redação do art. 7º faz referência ao requerimento de exame, e não de depósito. Enfim, esse é um aspecto para a Diretoria de Patentes verificar o que de fato ela pretende transmitir ao usuário, e, se pertinente a observação aqui registrada, efetuar de imediato a alteração.

19. O art. 7º da minuta traz ainda a previsão de retribuição correspondente ao requerimento de prioridade. Os aspectos jurídicos dessa retribuição já foram examinados por esta Procuradoria, conforme se percebe na transcrição do Parecer nº 002-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que teve como objeto a renovação do programa piloto da Prioridade BR, *ipsis litteris*:

#### II.1 RETRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO REQUERIMENTO DE PRIORIDADE

12. Cabe verificar as modificações de conteúdo da presente minuta em relação à Resolução nº 153, de 2015. Desse conjunto de modificações, a primeira delas refere-se à cobrança de retribuição para que um interessado ingresse com o pedido de prioridade. A norma encontra-se assim proposta:

Art. 8º O requerente estará sujeito ao pagamento de retribuição correspondente a taxa de avaliação do requerimento de participação.

13. Os programas de prioridade de pedido de patente, no âmbito do INPI, costumam ser gratuitos. Todavia, não há óbice jurídico à institucionalização de uma retribuição. Inclusive, a prática existente em outros escritórios de patente, que têm programas similares, envolve a cobrança de retribuição extra para que o pedido de patente obtenha prioridade.

14. As retribuições que servem como contraprestação aos serviços do INPI possuem natureza jurídica de preço público. Em outros termos, nenhuma retribuição devida à autarquia, em decorrência dos serviços relativos à concessão de patentes, possui natureza de tributo. Trata-se de um entendimento consolidado sobre a natureza jurídica das contribuições do INPI.

15. Recentemente, a Procuradoria reexaminou o tema da natureza jurídica das retribuições do INPI, conforme se verifica na Nota nº 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0499/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. Transcreve-se a seguir trecho da nota técnica que aborda os contornos jurídicos das retribuições devidas ao INPI:

38. A distinção entre serviços públicos essenciais e não essenciais é formulada quando se discute a diferença entre taxa e preço público. Luciano Amaro afirma que as taxas compreendem os serviços considerados essenciais, próprios, inerentes, indispensáveis, compulsórios, ou públicos em sentido estrito. Os serviços públicos sem esses qualificativos são cobrados mediante tarifa ou preço público.

39. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ao tratar da matéria em análise incorporou a lição de Aliomar Baleeiro, como se percebe no trecho a seguir transcrito:

"Nesse sentido, Aliomar Baleeiro, ao elaborar a distinção entre taxas e tarifas ou preços (esses últimos, que representam o pagamento pela fruição de determinados bens ou serviços públicos), assenta que'(...) só as taxas são tributos, como tais revestidos de compulsoriedade, ao passo que os preços apresentam caráter contratual, voluntário, porque, em geral, remuneram a venda de coisas do patrimônio público (terrenos, água, livros, jornais oficiais, sementes, reprodutores, etc.), ou renda deles provenientes (aluguéis, foros, laudêmios, serviços telefônicos, telégrafos, energia elétrica, etc.)'. Tanto a taxa quanto o preço público constituem um pagamento realizado em troca da fruição de um serviço ou bem estatal, divisível e específico. A distinção entre ambas está em que a primeira caracteriza-se pela nota da compulsoriedade, porque resulta de uma obrigação legal, ao passo que o segundo distingue-se pelo traço da facultatividade por decorrer de uma relação contratual." (STF, RE 576.189/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 26.6.2009).

40. O conceito de preço público remete à remuneração de serviços públicos desprovidos de compulsoriedade. Nesse contexto, entende-se por que a lei não impõe uma isenção aos hipossuficientes, ou a outros beneficiários, para fruição de serviços públicos remunerados mediante preço público.

41. A compreensão que o serviço prestado pelo INPI na sua área finalística é de natureza facultativa fundamenta o entendimento de que a Administração não é obrigada a conceder isenção para hipossuficientes.

42. Quando se afirma que o serviço público prestado pelo INPI na sua área finalística possui natureza facultativa, entende-se que o usuário não é obrigado a depositar uma patente, ou registrar uma marca, por exemplo. O usuário deposita um pedido de patente porque deseja desenvolver uma atividade econômica a partir da sua invenção. Ninguém é obrigado a

depositar pedido de patente.

43. A argumentação supra já se encontra presente no PARECER/INPI/PROC/DITAC/Nº 24/88, de lavra do Procurador Federal Luiz Augusto Gouvêa de Mello Franco, o qual examinou a matéria à luz do Código de Propriedade Industrial de 1971. Cabe reproduzir um trecho da precitada manifestação:

"[...] a retribuição a cargo do INPI, arrecadada na forma prevista pelo art. 111 do CPI, reveste a natureza de 'preço público', em face de sua facultatividade de serviços mensuráveis [...] 3 - Portanto, tal arrecadação decorre de serviço provocado pelos interessados, cuja participação é requisito essencial para caracterizá-la como preço."

44. No mesmo ano de 1988, a Procuradoria emitiu o PARECER/INPI/PROC/DITAC/Nº 44/88, de lavra da Procuradora Federal Nelida Jessen, o qual afirma inexistir plena liberdade do INPI para isentar as retribuições concernentes aos serviços na área finalística da autarquia. Como as retribuições decorrem de previsão legal, carece competência ao INPI para efetuar as isenções de anuidade de patente, in verbis:

"1. A obrigação de pagamento de anuidade decorre do próprio Código da Propriedade Industrial, que o prevê em seu art. 25, sancionando de caducidade o privilégio cujo titular tenha deixado de apresentar sua comprovação no devido tempo e não tenha requerido restauração [...]2. Aliás, não poderia o INPI, de modo próprio, criar, modificar, extinguir nem dar isenções das retribuições, decorrentes de uma série de normas legais [...]"

16. Considerando a natureza jurídica da retribuição do INPI, não se identifica óbice à sua previsão mediante um ato normativo administrativo tal como este em exame. O depositante possui a liberdade de requerer a prioridade ou não. Não se trata de um serviço obrigatório para que ele exerça um direito, ou pratique uma determinada atividade.

17. O art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996, determina que o valor da retribuição concernente ao serviço previsto será fixado por ato do Ministério ao qual o INPI está vinculado, in verbis: Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

18. Não se há dúvida que o valor relativo ao pedido de exame de um pedido de patente somente pode ser fixado pelo Ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. O exame de um pedido de patente é um serviço previsto na Lei nº 9.279, de 1996.

19. Visto isso, poder-se-ia perguntar se o requerimento de prioridade também se subordina ao art. 228 da Lei nº 9.279, de 1996. Essa pergunta é relevante, posto que o processamento de prioridade de um pedido de patente não constitui um serviço previsto na Lei nº 9.279, de 1996.

20. Nessa linha de raciocínio, o Presidente do INPI teria aptidão para fixar o valor da retribuição dos serviços relativos aos programas de prioridade.

21. Ocorre, no entanto, que o órgão consulente não apresentou questionamento sobre a fixação do valor dessa retribuição. Sendo assim, este órgão consultivo pronuncia-se apenas em tese sobre a aptidão do Presidente do INPI de fixar o valor do serviço concernente à prioridade, posto que este não foi inscrito na Lei nº 9.279, de 1996. Por medida de cautela, cumpre ao INPI incluir o valor pretendido de retribuição na próxima tabela de serviço a ser proposta ao MDIC.

22. Em síntese, a retribuição prevista no art. 8º preenche os requisitos de juridicidade, não havendo qualquer óbice à sua institucionalização.

20. A Diretoria de Patentes sustenta que são desnecessários os documentos previstos nos incisos IV e V do *caput* do art. 8º da minuta anterior, ou seja, o Relatório de Busca de Referências no Estado da Técnica e a Manifestação sobre a Patenteabilidade do Pedido perante o Estado da Técnica. A justificativa apresentada pela Diretoria de Patentes é que tais documentos já estariam inclusos no relatório descritivo. Também se afirmou que a busca de outro Escritório de Patente já se encontra disponível no pedido. Por tal motivo, no parágrafo único do art. 8º da minuta, dispensam-se tais documentos.

21. O art. 14 da minuta dispõe sobre as hipóteses em que a petição não será conhecida. O órgão consulente explica que o objetivo de tal dispositivo é disciplinar o procedimento administrativo já existente na Diretoria em se tratando de requerimento de exames prioritários. Afirma-se que a primeira etapa é verificar se o requerente preenche os requisitos exigidos para fazer tal requerimento, tais como se seus dados estão corretos, se existe fundamentação legal para os requerimentos e se os documentos necessários foram apresentados. Veja-se a redação do dispositivo em comento:

Art. 14. Não será conhecida a petição, quando:

I- o requerente não for uma das ICTs depositantes;

II- um mesmo depositante efetuou mais de 1 (um) requerimento dentro do mesmo ciclo mensal;

III- o processo de patente já tiver trâmite ou exame prioritário publicado na RPI; e

IV- ultrapassar o limite de requerimentos ou tiver sido apresentada fora do prazo de vigência desta Resolução.

22. Nesse ponto, convém destacar que os arts. 218 e 219 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, tratam dos casos em que as petições não serão conhecidas. Assim, transcreve-se o disposto na LPI:

Art. 218. Não se conhecerá da petição:

I- se apresentada fora do prazo legal; ou

II- se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação.

Art. 219. Não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso, quando:

I- apresentados do prazo previsto nesta Lei;

II- não contiverem fundamentação legal; ou

III- desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

23. O art. 14 da minuta encontra-se em consonância com o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

24. O art.12 da minuta da Resolução dispõe sobre as hipóteses em que a concessão do trâmite prioritário será objeto de nulidade. O primeiro inciso do art. 12 disciplina o caso em que o processo não atende às condições estipuladas por ação ou omissão do depositante. Trata-se, portanto, de exercício do princípio da autotutela da Administração, de sanar as irregularidades assim que verificadas no processo. Sobre o princípio da autotutela, vale verificar o que diz Carvalho Filho sobre a matéria:

"Não se trata apenas de uma faculdade, mas também de um dever, pois que não se pode admitir que, diante de situações irregulares, permaneça inerte e desinteressada. Na verdade, só restaurando a situação de regularidade é que a Administração observa o princípio da legalidade, do qual a autotutela é um dos mais importantes corolários.

Não precisa, portanto, a Administração ser provocada para o fim de rever seus atos. Pode fazê-lo de ofício. Aliás, não lhe compete apenas sanar as irregularidades; é necessário que também as previna, evitando-se reflexos prejudiciais aos administrados ou ao próprio Estado."

CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 27.

25. O inciso II do art. 12 do ato normativo determina que a concessão do trâmite prioritário deve ser objeto de nulidade, caso haja divisão voluntária do pedido, e o inciso III do mesmo dispositivo prevê a nulidade, na hipótese de alteração voluntária do pedido. A DIRPA considera que existe má-fé por parte do usuário, além de se retardar o procedimento de exame e concessão da patente, o que se mostra contrário aos propósitos do programa de prioridade.

26. Ainda que não haja má-fé do usuário, o INPI entende que a divisão voluntária de pedido, após a admissão do programa de prioridade, retarda o exame técnico que precisa ocorrer de forma célere. Ou seja, o requerimento de prioridade representa uma renúncia à prerrogativa do usuário de requerer a divisão voluntária do pedido. Não há óbice jurídico para que seja disciplinada essa renúncia à divisão voluntária do pedido, posto que o art. 12, II, não promove a nulidade do pedido, mas tão-somente do ato administrativo que concedeu a prioridade. Ou seja, não há que se alegar que o INPI, por meio do art. 12, II, da minuta sub examine, macula ou fulmina o art. 26 da Lei nº 9.279, de 1996. O usuário pode, nos termos do referido dispositivo legal, requerer a divisão do pedido, até o final exame; assim o fazendo, o INPI tornará nulo o ato de concessão de prioridade e deslocará o pedido à fila ordinária.

27. A concessão de prioridade é uma prerrogativa do INPI, de aspecto meramente procedimental, que não altera absolutamente qualquer aspecto do exame técnico. Logo, o INPI pode estabelecer como condição para o pedido permanecer no programa de prioridade a renúncia à divisão do pedido. Ou seja, o art. 12, II, da minuta, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

28. Convém observar que não existe óbice ao procedimento se a divisão do pedido foi requerida de forma voluntária antes da admissão do programa em tela. Nesse sentido, o art. 5º, §5º, da minuta prevê que, no caso de processos de patentes divididos, será necessário pedir a prioridade de todos, como condição para participar do programa.

29. A Procuradoria insta o órgão consulente a promover uma reflexão sobre o seguinte aspecto: é recomendável que haja uma norma orientando o usuário a não promover a divisão do pedido, após o requerimento de prioridade, ou seja, situando a ausência de divisão do pedido como uma condição para o deslocamento da fila ordinária para a fila célere de exame. Essa norma é que indicará a irregularidade do ato, cuja configuração enseja a consequência do art. 12, II. Perceba que não existe uma norma prévia dizendo que o usuário não pode pedir a divisão do pedido após o requerimento de prioridade. Não há óbice para que o INPI assim estabeleça essa norma.

30. Raciocínio semelhante ao exposto acima em relação ao pedido dividido, por requerimento do depositante, aplica-se à alteração voluntária do pedido, conforme se percebe pela leitura do art. 12, III, da minuta. Não é difícil entender a *ratio* dos incisos II e III do art. 12. Se o procedimento tem por finalidade promover um exame técnico célere, a divisão voluntária ou mesmo a alteração voluntária, atrasam a agilidade pretendida.

31. No art. 13 da minuta da minuta, atribui-se ao Sr. Diretor da DIRPA a solução dos casos omissos. Trata-se de uma cláusula aberta, que a Administração entende necessária para resolver

problemas pontuais de procedimentos não previstos por ocasião da presente proposta normativa.

32. O art. 16 da minuta determina que os requerimentos efetuados durante a vigência da Resolução INPI nº 191, de 2017, serão analisados segundo as diretrizes daquele ato normativo. Esse dispositivo coaduna-se como disposto com os mecanismos de de prioridade de patentes, bem como com a regra do art. 2º, parágrafo único, inciso XIII da Lei nº 9.874, de 1999. Ainda que não houvesse o art. 16 da minuta, o procedimento a ser aplicado permaneceria sendo o da Resolução INPI nº 191, de 2017, para os pedidos que ingressaram sob a égide de tal normativa. Não passa despercebido o fato de que o art. 16 da minuta utiliza a expressão "contabilizados e avaliados". Isso realmente necessário para que se possa aferir os resultados da fase I do programa.

33. Conclui-se preliminarmente que a presente minuta não apenas aperfeiçoa o programa relacionado aos pedidos de patentes depositados por ICTs, como também lança novas ideias para todos os mecanismos de prioridade de exame da autarquia. Isso fica evidente quando se percebe o alcance do art. 12, II, da minuta, que, provavelmente, será estendido aos próximos atos normativos sobre prioridade de patente.

### 3. CONCLUSÃO

34. Diante do exposto, a Procuradoria **não identifica óbice jurídico à aprovação da minuta** pelos Srs. Presidente do INPI e Diretor de Patentes, uma vez que preenche os requisitos de um ato administrativo normativo.

Rio de Janeiro, 25 de maio 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) 52400071656201835 e da chave de acesso 9872970a

---

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 132164202 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 25-05-2018 09:47. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---