



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

PARECER n. 00040/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.124206/2018-52

INTERESSADOS: DIRETORIA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIA DE CIRCUITOS INTEGRADOS-DIRPA

ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE O PROJETO PILOTO PPH INPI-DKPTO

- I. Proposta de edição de ato normativo que estabelece o Projeto Piloto PPH entre o INPI e o DKPTO.
- II. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
- III. Não se identificou óbice jurídico à publicação imediata da resolução.
- IV. O PPH constitui um projeto de exame colaborativo, no qual um escritório de patente contribui tecnicamente com o escritório parceiro, iniciativa que tem sido adotada por diversos escritórios de propriedade industrial, com o intuito de aumentar a velocidade dos atos concessórios de patente, mantendo a qualidade do procedimento.

Sra. Diretora de Patentes,

1. RELATÓRIO

1. A DIRPA, por meio da Nota Técnica de fls. 02/05, submeteu à apreciação da Procuradoria minuta de resolução (fls. 34/37), dedicada à implementação do Projeto Piloto de Exame Colaborativo Prioritário *Patent Prosecution Highway* (PPH) entre o INPI e o Instituto de Marcas e Patentes da Dinamarca (DKPTO).

2. O Projeto Piloto PPH decorreu de compromisso assumido entre o INPI e o DKPTO, contido no Memorando de Entendimento firmado pelos Institutos em 15 de abril de 2018 (fls. 22/23v). A minuta do Memorando de Entendimento foi analisada por esta Procuradoria por meio da Nota nº 00012/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho de Aprovação nº 00050/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

3. Na Nota Técnica (fls.02v), a DIRPA explica que utilizou como base, para elaborar a presente, dispositivos da minuta de Resolução do Projeto Piloto PPH entre o INPI e o Instituto de Patente da Inglaterra (UKIPO), com os aperfeiçoamentos e as adequações necessárias para incorporar os pontos negociados entre os escritórios. A análise da minuta do Memorando de Entendimento foi feita pela Procuradoria na Nota nº 2/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho de Aprovação nº 00003/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. O PPH constitui um projeto de exame colaborativo, no qual um escritório de patente contribui tecnicamente com o escritório parceiro, iniciativa que tem sido adotada por diversos escritórios de propriedade industrial, com o intuito de aumentar a velocidade dos atos concessórios de patente, mantendo a qualidade do procedimento.

5. Nesse contexto, conforme se ressalta na Nota Técnica da DIRPA às fls. 02, o INPI já assinou Projetos Pilotos de PPH com o *United States Patent and Trademark Office* (USPTO), com o *Japan Patent Office* (JPO), com o *European Patent Office* (EPO), com o *State Intellectual Property Office of the People's Republic of China* (SIPO) e com os Institutos de Patentes dos países do PROSUL (Sistema de Cooperação Regional em Propriedade Intelectual na América do Sul).

6. Dentre as manifestações desta Procuradoria sobre as resoluções que implementaram o PPH no INPI, vale ressaltar as seguintes que trataram da fase I do Projeto Piloto PPH INPI-USPTO: Parecer nº 0028-2015-AGU/PGF/PFE-INPI/COOPI-LBC-1.0 e o Parecer nº 0041-2015-AGU/PGF/PFE-INPI/COOPI-LBC-1.0.

7. É o relatório.

2. MÉRITO

8. O motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, constitui o primeiro elemento do ato administrativo a ser analisado. Na Nota Técnica - DIRPA nº 015/18, às fls. 12/20v, a DIRPA dispõe sobre o motivo do ato normativo, o que preenche o requisito em tela. Nesse sentido, transcreve-se trecho da referida nota técnica (fls. 12-v):

"O PPH, através do uso de todas as informações relacionadas com a busca ou exame do Escritório de Primeiro Exame, almeja (i) auxiliar os depositantes em seus esforços para obter direitos patentários de forma mais eficiente em diversos países, (ii) possibilitar a redução da carga de busca/exame e (iii) melhorar a qualidade do exame dos principais escritórios de patente no mundo. Os resultados dos Programas PPH estabelecidos por outros escritórios apontam algumas conclusões. Os pedidos de patentes participantes do programa, na média, são decididos em menos etapas, o que permite a redução de uma parcela do trabalho do examinador. Por outro lado, devido ao baixo número de pedidos processados via PPH, o programa tem contribuído de modo limitado para a redução do backlog. Acredita-se, porém, que o programa tem sido eficiente no aumento da segurança jurídica de direitos patentários devido à qualidade das decisões naqueles países onde o PPH foi implementado. Além disso, do ponto de vista do depositante, o programa lhe facultava uma via adicional de priorização de exame, que pode ser mais conveniente para seus modelos de negócios. Espera-se que o INPI atinja resultados similares."

9. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Presidente do INPI para expedir a presente resolução encontra-se prevista no art. 17, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016 e inciso XII do art. 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

10. A resolução também será assinada pela Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados, que possui a sua competência específica para editar ato normativo prevista no art. 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 8.854, de 2016.

11. Assim, sugere-se a menção, no preâmbulo da minuta, aos arts. 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 2016 e ao inciso XII do art. 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 2017, que constituem a base legal para a expedição do ato normativo, conforme o disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998.

12. Não basta dizer na parte preliminar da minuta que o Presidente e a Diretora de Patentes possuem atribuição para editar o ato normativo, mister fazer indicação expressa dos dispositivos nesse sentido. Tal recomendação decorre do disposto no art. 6º da Lei Complementar nº 95, de 1998. A norma abaixo transcrita determina que o preâmbulo de um ato normativo indique não apenas o órgão, instituição competente (entenda-se autoridade), mas também a sua base legal.

Art. 6º O preâmbulo indicará o órgão ou instituição competente para a prática do ato e sua base legal.

13. Quanto à forma do ato administrativo, cabe mencionar que a espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo normativo, passa-se ao exame do conteúdo.

14. O art. 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo como o Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH, o que de fato ocorre pela leitura dos demais dispositivos. Trata-se de um dispositivo em conformidade com o art. 1º da Lei Complementar nº 95, de 1998, a seguir transcrito:

Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:

15. A parte final do art. 1º da minuta contém uma advérbio de tempo incomum em atos normativos, a saber, doravante. A redação de um ato normativo não corresponde a de um parecer. O referido advérbio, comum em quaisquer tipos de manifestações, não se encaixa perfeitamente em um ato normativo. Se há necessidade de esclarecer uma expressão-síntese, sugere-se a troca do vocábulo "doravante" por "denominado".

16. O art. 2º da minuta traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo. Há equívoco de digitação relativo à pontuação, no inciso VII do art. 2º da minuta.

17. Os arts. 3º e 4º da minuta estabelecem os requisitos para que o pedido de patente possa participar do Projeto Piloto. Dos requisitos contidos, o que chama particular atenção é o inciso II do art. 3º, a seguir reproduzido:

Art. 3º [...] II - o DKPTO, atuando como instituto nacional de patentes tenha examinado um pedido da mesma família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato/atividade inventiva e aplicação industrial e tenha exarado uma decisão de "Grant".

18. O requisito acima significa que o pedido de patente para participar do prioritário, mediante o presente PPH, precisa já ter obtido uma decisão de mérito no escritório da Dinamarca, isto é, contendo exame das reivindicações e reconhecendo o preenchimento dos requisitos patentários.

19. Sugere-se que a expressão CIP seja redigida por extenso no art. 3º, III, da minuta.

20. Não está claro por que não reunir em um único dispositivo os incisos dos arts. 3º e 4º. Se todos esses dispositivos referem-se a requisitos, por quê dispô-los em artigos diferentes? Sugere-se que a oração seja construída na ordem direta no inciso I e II, do art. 4º da minuta, de modo a permitir a obtenção de clareza, conforme o disposto no art. 11, I, c, da Lei Complementar nº 95, de 1998.

21. Não se recomenda o uso de uma expressão contendo três verbos "ter sido depositado", tal como consta do art. 4º, I. A princípio, a expressão "ter sido depositado" poderia ser substituída por "depósito". Por seu turno, a redação do inciso I do art. 4º também merece aperfeiçoamento. Veja-se como ela se encontra: "ter o exame técnico pago". Parece que tal expressão é passível de substituição por "recolhimento da retribuição relativa ao exame técnico" ou "comprovante do pagamento da retribuição relativa ao exame técnico", dependendo da expressão adotada no *caput*.

22. O *caput* do art. 4º da minuta traz a expressão "processo de patente". Cumpre ao órgão consulente verificar se pretende utilizar de fato essa expressão ou se o termo "pedido de patente" atende ao escopo normativo.

23. O art. 5º, § 2º permite que, tendo sido depositado um pedido por mais de um depositante, o requerimento de exame prioritário seja efetuado por qualquer uma das partes, de forma isolada ou conjunta. A Administração decidiu, portanto, de modo diverso ao adotado na fase I do Projeto Piloto PPH entre o INPI e o USPTO. De fato, o parágrafo único do art. 10 da Resolução nº 154, de 2015, determina que havendo mais de um depositante, todos devem autorizar o requerimento de participação.

24. Ressalte-se, assim, que o dispositivo, tal como elaborado na presente minuta, permite que o requerimento de trâmite prioritário seja efetuado por um depositante a despeito da vontade dos demais. Não há óbice para tal previsão. Basta lembrar que um pedido de patente no qual haja dois depositantes, qualquer um deles pode praticar os atos perante o INPI.

25. O art. 6º da minuta prevê a limitação do número de processos de patentes por depositante, excetuando o último mês do projeto, quando não haverá limite. O art. 7º da minuta estabelece o período em que o requerimento poderá ser efetuado, a partir do depósito do pedido. O art. 8º determina os documentos necessários ao requerimento de trâmite prioritário.

26. O art. 9º da minuta remete à limitação de número de pedidos participantes do Projeto Piloto por ano. Mostra-se razoável essa limitação e em conformidade com os outros programas pilotos de prioridade de pedidos de patente, em vigor na autarquia.

27. O art. 10 da minuta dispõe que a DIRPA irá disciplinar o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificando se os requerimentos e os processos atendem aos requisitos estabelecidos no ato normativo. Apresenta-se adequada tal previsão, posto que cabe à área técnica tratar de modo mais específico a matéria.

28. O art. 11 trata da consequência do requerimento de trâmite prioritário, ou seja, da priorização de todos os atos na esfera administrativa da autarquia, escopo principal do Projeto Piloto, o que incluir, conferir prioridade aos processos correspondentes na segunda instância administrativa. Não há óbice jurídico à tal previsão normativa, medida já adotada no INPI, notadamente no programa prioritário de fármacos. Ainda assim, mostra-se adequado apresentar tal minuta à CGREC. Todo e qualquer dispositivo que afete o trabalho da segunda instância administrativa precisa de prévia submissão à CGREC.

29. O art. 12 prevê as hipóteses em que a concessão do trâmite prioritário, quais sejam: quando o processo deixar de atender às condições estabelecidas pela Resolução ou quando houver, de modo voluntário, divisão ou modificação do pedido de patente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico. Trata-se, portanto, do exercício do dever da Administração de sanar as irregularidades do processo administrativo, assim que observadas, decorrência do princípio da autotutela.

30. O art. 13 estabelece que os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Não se verifica óbice jurídico nessa atribuição ao Diretor, muitas vezes atribuída ao Presidente.

31. O art. 14 determina as hipóteses em que a petição de requerimento de trâmite prioritário

não será conhecida e o art. 15 dispõe sobre os casos em que não serão conhecidas as petições de recursos das decisões que negaram o exame prioritário do pedido de patente.

32. Por fim, quanto ao art. 16, recomenda-se a exclusão da referência à RPI, por ser redundante. A RPI é o veículo oficial de publicação dos atos do INPI, na área finalística, inclusive normativos.

33. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 9.191, de 2017. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta autarquia.

3. CONCLUSÃO

34. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, **opina pela legalidade da edição do ato normativo proposto**. Recomenda-se a adoção de ajustes de redação, sendo dispensável o retorno nos autos à Procuradoria para verificação.

35. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 16 de julho e o exame jurídico é encerrado na presente data, o que corresponde a um ciclo consultivo de quatro dias.

Rio de Janeiro, 20 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) 52400124206201852 e da chave de acesso 6b23dcc0

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 151681466 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 20-07-2018 10:35. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
