



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

**PARECER n. 00044/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.140065/2018-15**

**INTERESSADOS: DIRPA**

**ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE A FASE II DO PROJETO PILOTO PPH-PROSUL**

I. Proposta de edição de ato normativo que estabelece a fase II do Projeto Piloto PPH PROSUL.

II. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.

III. Não se identifica óbice jurídico à publicação 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 do Despacho de fls. 47, submeteu à apreciação da Procuradoria minuta de resolução (fls. 42/44v), dedicada à implementação da fase II do Projeto Piloto de Exame Colaborativo Prioritário *Patent Prosecution Highway* (PPH) multilateral no âmbito do PROSUL.

2. O Projeto Piloto PPH decorreu de compromisso assumido entre o INPI e os escritórios de propriedade industrial dos países que compõem o PROSUL, contido no Memorando de Entendimento firmado pelos Escritórios em 06 de maio de 2018 (fls. 07/09). A minuta do Memorando de Entendimento foi analisada por esta Procuradoria por meio do Parecer nº 0020-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, que não identificou óbice jurídico à adoção do modelo de PPH tal como proposto no memorando de entendimento.

3. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços apoiou a implantação da fase I do PPH-PROSUL conforme se depreende do Ofício n.º 224/GM-MDIC, de 14 de dezembro de 2016 (fls.21).

4. 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 Marcas e Patentes da Dinamarca (DKPTO), com os aperfeiçoamentos e as adequações necessárias para incorporar os pontos negociados entre os escritórios. A análise da minuta dessa minuta de ato normativo foi feita pela Procuradoria no Parecer nº. 00040/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. No Despacho de fls. 46, a CGREC manifestou-se de modo favorável à presente minuta.

6. 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.

7. 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).

8. 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

9. É o relatório.

## 2. MÉRITO

10. 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 – GEC nº 002/18, às fls. 34/36, 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. 36):

"Apesar de não atingido a expectativa inicial de requerimentos de participação, a fase I do Projeto Piloto PPH PROSUL, que não impôs restrições como campo técnico e data de depósito, resultou em aprendizado institucional quanto à prestação dessa modalidade de exame prioritário. Em especial, a necessidade de instruir os depositantes sobre o uso do sistema. Além do mais, os dados da DIRPA demonstram que as divisões técnicas deferem no primeiro exame, aproximadamente, 20% dos pedidos de patente. Em relação aos pedidos que requereram PPH (em geral) já examinados, observa-se o percentual de 50% deferido no primeiro exame. Estes dados indicam que o modelo de PPH tende a reduzir o número de etapas de exame feitas pelo pesquisador no INPI. Estes resultados, porém, devem ser observados com cautela, uma vez que o número de pedidos examinados que requereram PPH não é estatisticamente representativo dentro do total de decisões da DIRPA no mesmo período (aproximadamente 9.000 decisões). Portanto, alguns pontos devem ser avaliados para que a próxima fase do Piloto PPH PROSUL seja exitosa. Os dados apresentados em relação ao Projeto Piloto PPH PROSUL indicam que não há impedimento para que o INPI inicie uma segunda fase dessa modalidade".

11. 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.

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

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. 7º 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. O art. 2º da minuta traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo.

16. O art. 3º da minuta estabelece os requisitos para que o pedido de patente possa participar do Projeto Piloto.

Minuta de resolução, art. 3º O processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:  
I - depósito efetuado há, pelo menos, 18 meses ou com requerimento de publicação antecipada, conforme descrito no §1º do art. 30 da LPI ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);  
II - recolhimento da retribuição relativa ao exame técnico;  
III - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o pedido de patente mais antigo foi depositado em um Instituto de Patentes do PROSUL ou, no âmbito do PCT, em um Instituto de Patentes do PROSUL atuando como escritório receptor (RO);  
III - um Instituto de Patentes do PROSUL, atuando como instituto nacional de patentes ou como Autoridade de Busca Internacional (ISA) ou como Autoridade de Exame Internacional Preliminar (IPEA), tenha examinado um pedido da mesma família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato/atividade inventiva e aplicação industrial.  
Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, será necessário requerer o trâmite prioritário para todos.

17. O procedimento em tela não contraria o disposto na Lei nº 9.279, de 1996, porque ele se insere como uma etapa intermediária entre o requerimento de exame, previsto no art. 33 e o início do

exame técnico, disposto no art. 34. O art. 33 da LPI prevê o exame mediante requerimento, no prazo máximo de 36 meses a partir do depósito, havendo possibilidade de antecipação. O art. 34 da LPI, por sua vez, trata das exigências realizadas no âmbito do exame.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

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

18. Uma vez compreendido que o procedimento de prioridade, disciplinado na minuta, insere-se como uma etapa posterior ao requerimento de exame e anterior ao exame técnico, vê-se que ele não contraria a Lei nº 9.279, de 1996, ao contrário, ele a completa. Por ser um procedimento voluntário, isto é, o interessado é quem escolhe participar ou não do programa, conclui-se não existir qualquer ônus ao usuário, o oposto, cuida-se de um benefício que se contrapõe à longa demora na concessão de uma patente.

19. O art. 4º dispõe que o requerimento de trâmite prioritário deve ser efetuado por depositante. Quando não praticado pelo depositante, pode ser efetuado por procurador nomeado.

20. O art. 4º, § 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.

21. 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.

22. O *caput* do art. 5º 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. 6º da minuta estabelece o período em que o requerimento poderá ser efetuado, sendo que poderá ser requerido em qualquer momento do pedido de patente. A Administração não decidiu ainda, contudo, a data inicial do Projeto Piloto. É prevista uma retribuição ao serviço de prioridade. Não há óbice à tal previsão, posto que 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.

24. Consequentemente, não há de se falar de inobservância ao princípio da legalidade no tocante à instituição da retribuição inscrita no art. 6º da minuta. 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. Transcreve-se trecho da Nota 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:

"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 [...]"

25. O art. 7º estabelece quais são os documentos necessários ao requerimento de trâmite prioritário.

26. O art. 8º dispõe que o Projeto Piloto se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

27. O art. 9º da minuta prevê 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 específico a matéria.

28. O art. 10 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 inclui 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. Além disso, a CGREC manifestou-se de modo favorável à minuta às fls. 46.

Art. 10. A concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

29. Há um equívoco gramatical na oração *supra* transcrita, posto que o verbo "implicar" no sentido de "trazer como consequência" é transitivo direto, portanto, seu complemento não é introduzido por preposição.

30. O art. 11 prevê as hipóteses em que a concessão do trâmite prioritário será anulada de ofício, 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.

31. O art. 12 estabelece que os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Não se verifica óbice jurídico em se atribuir tal atribuição ao Diretor, muitas vezes reconhecida ao Presidente.

32. O art. 13 determina as hipóteses de não-conhecimento da petição de requerimento. Tais hipóteses estão em conformidade com o previsto nos arts. 218 e 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

Lei nº 9.279, de 1996, 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 fora do prazo previsto nesta Lei;

II - não contiverem fundamentação legal; ou

III - desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

33. O art. 14 dispõe sobre os casos em que não serão conhecidas as petições de recursos das decisões que negaram o exame prioritário do pedido de patente. Trata-se de um dispositivo que restringe os recursos, em consonância com o art. 219 da LPI acima transcrito.

34. Se a Lei nº 9.279, de 1996, não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, igual restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade. Assiste razão à Diretoria de Patentes, no tocante à restrição das hipóteses recursais, uma vez que tal medida encontra amparo no art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996.

35. Ainda sobre a restrição de recursos, vê-se que o órgão consulente possui uma justificativa que respalda o art. 14 da minuta, a saber, a Administração pretende instituir um procedimento célere. A previsão de recursos múltiplos no processo de prioridade contraria o escopo da medida. Um programa de prioridade demanda uma tramitação célere. Do contrário, ele perde a sua razão de ser. O dispositivo *sub examine* não proíbe o recurso. Restringem-se as hipóteses recursais, tal como já autoriza o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996. A *ratio* do art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, é idêntica àquela do art. 14 da minuta, isto é, a promoção de um procedimento célere.

36. Nem se cogita de qualquer violação à previsão de recursos na Lei nº 9.784, de 1999. Nesse particular, é conveniente lembrar que a Lei nº 9.279, de 1996, qualifica-se como *lex specialis* frente à Lei nº 9.784, de 1999.

37. A Lei nº 9.784, de 1999, não determina a existência de recurso para toda e qualquer decisão no âmbito do processo administrativo. Essa assertiva possui respaldo na segunda parte do inciso X, do parágrafo único, do art. 2º da Lei de Processo Administrativo. A interposição de recursos constitui um critério geral a ser observado no processo administrativo, quando este possa resultar em sanções ou situações de litígio.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

38. O art. 63 da Lei nº 9.794, 1999, prevê hipóteses de não conhecimento do recurso, tal como o faz o art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996, e o art. 14 da minuta em estudo.

Lei nº 9.784, de 1999, art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

I - fora do prazo;

II - perante órgão incompetente;

III - por quem não seja legitimado;

IV - após exaurida a esfera administrativa.

39. O processo administrativo de concessão de uma patente, ou mesmo o que resulta na concessão de uma prioridade, nada têm a ver com sanção ou litígio. O indeferimento do pedido de uma prioridade não representa uma sanção ao usuário. O mesmo pode ser dito em relação ao arquivamento do pedido de prioridade, em virtude do descumprimento de uma formalidade.

40. Por isso, o art. 14 da minuta mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico. Aliás, igual restrição recursal tem se reproduzido nos outros processos sobre prioridade, instituídos a partir de 2017. Aliás, a restrição das hipóteses recursais é medida necessária, no âmbito dos processos administrativos na área finalística desta autarquia, como uma estratégia para redução dos processos pendentes de exame.

41. O art. 15 estabelece a cláusula de vigência da Resolução.

42. Ao que parece, a fase I não foi implementada por uma resolução, o que justifica a ausência

de cláusula de revogação de uma normativa.

43. 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**

44. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, **opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto.**

45. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 09 de agosto e o exame jurídico é encerrado na presente data. O ciclo consultivo, no caso, foi de um único dia. Recomenda-se a revisão do texto para corrigir alguns equívocos, tais como o apontado no parágrafo 29 desta manifestação, e também uma reflexão sobre o uso da expressão "processo de patente", invés de "pedido de patente".

Rio de Janeiro, 10 de agosto 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) 52400140065201815 e da chave de acesso 5a0bca91

---

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 157832762 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 10-08-2018 12:36. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.

---