



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

PARECER n. 00009/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.000940/2019-98

INTERESSADOS: CGREC e DIRPA

ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE A FASE II DO PROJETO PILOTO PPH INPI-JPO

- I. Proposta de edição de ato normativo que estabelece a fase II do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.
- 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 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 CGREC, por meio do Despacho de 25 de janeiro de 2019, submeteu à apreciação da Procuradoria proposta de alteração de dois dispositivos da minuta de resolução dedicada à implementação da fase II do Projeto Piloto de Exame Colaborativo Prioritário *Patent Prosecution Highway* (PPH) entre o INPI e o Instituto de Patentes do Japão (*Japan Patent Office* ou JPO).

2. A Resolução INPI PR nº 184, de 24 de março de 2017, disciplinou a fase I do Projeto Piloto PPH INPI-JPO. A minuta desta Resolução foi objeto de análise por parte desta Procuradoria no Parecer nº 0008-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0116/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC- 3.2.3. Este órgão consultivo não identificou óbice jurídico à aprovação do ato normativo pelo Sr. Presidente.

3. Na Nota Técnica do Grupo de Exame Cooperativo (GEC), de 25 de janeiro de 2019, afirmou-se que a fase I do Projeto Piloto PPH INPI-JPO:

- (i) contribuiu para a imagem do INPI como um órgão preocupado com os interesses dos usuários do sistema de propriedade industrial ao disponibilizar serviços que permitem a obtenção de direitos de forma célere; (ii) tende a reduzir o número de etapas de exame feitas pelo pesquisador

no INPI; e (iii) resultou em aprendizado institucional quanto à prestação de serviço de modalidades de exame prioritário.

4. A fase II do Projeto Piloto PPH decorre do compromisso assumido entre o INPI e o JPO, contido no Memorando de Entendimento firmado pelos Escritórios em 26 e 28 de dezembro de 2018, como ressalta a Nota Técnica GEC, de 25 de janeiro de 2019 (fls. 1).

5. No Despacho da DIESP/DIRPA, datado de 25 de janeiro de 2019, sustentou-se que, no Memorando de Entendimento, de uma forma geral, os Institutos anuíram que:

- a) O projeto iniciará em 01 de abril de 2019;
- b) Serão recebidos até 200 requerimentos por até dois anos (o que ocorrer primeiro) e o projeto-piloto se estenderá até que todos pedidos de patente aceitos sejam decididos;
- c) O pedido de patente mais antigo da família de patente deve ter sido depositado no INPI ou no JPO (como Instituto nacional ou internacional);
- d) No INPI, serão aceitas decisões de deferimento exaradas pelo JPO;
- e) Não haverá limitação em relação à data de depósito e/ou classificação dos pedidos;
- f) Cada depositante poderá efetuar um requerimento de PPH por mês (exceto no último mês do projeto);
- g) Haverá cobrança de retribuição correspondente no INPI.

6. Afirmou-se no Despacho da DIESP/DIRPA que a presente minuta de Resolução foi baseada na Resolução/INPI/PR nº 229, de 29 de novembro de 2018, que alterou a fase II do Projeto Piloto de Exame Compartilhado PPH PROSUL. A minuta de ato normativo foi analisada por este órgão consultivo por meio do Parecer nº 00044/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que concluiu pela ausência de óbice jurídico à publicação da resolução.

7. No Despacho de 25 de janeiro de 2019, a CGREC sugeriu duas alterações no texto da minuta, conforme se transcreve a seguir:

1- Recomendamos que o texto do parágrafo único do art. 3º seja revisto

“Art. 3º O processo de patente deve atender aos seguintes requisitos:

.....

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, todos devem ter requerimento de trâmite prioritário e estar aptos”

Embora aparentemente óbvio o significado da palavra “apto”, entendemos que a utilização da expressão “...estar aptos”, isoladamente, não traduz as condições em que o INPI considera um pedido de patente dividido como efetivamente regularizado.

2 - Por fim, solicitamos a alteração do texto do art. 14, de forma que fique clara a impossibilidade de interposição de recursos nos casos nele elencados:

"Art. 14. Não são conhecidas as petições de recurso caberá recurso das decisões que negaram negarem o exame prioritário do processo de patente, quando:

I - a decisão foi fundamentada na ausência de documentação, na apresentação incompleta ou inválida de documentos ou na apresentação intempestiva de documentos; ou

II - as condições dispostas nos incisos I e II do art. 3º ou no art. 7º desta Resolução não foram atendidas antes da análise pela DIRPA."

8. É o relatório.

2. MÉRITO

9. 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 003/18, de 25 de janeiro de 2019, a DIESP/DIRPA dispõe

sobre o motivo do ato normativo, o que preenche o requisito em tela. Nesse sentido, transcreve-se trecho da referida nota técnica:

Constatou-se que, com o PPH, o tempo médio entre o requerimento e a decisão técnica final é de aproximadamente 10 meses. Os usuários tem se mostrado satisfeitos com a iniciativa do INPI e com o resultado do Projeto. Neste sentido, considera-se plausível supor que o programa tem contribuído para a imagem do INPI como um órgão preocupado com os interesses dos usuários do sistema de propriedade industrial, ao disponibilizar serviços que permitem a obtenção de direitos de forma célere.[...] Destaca-se, também, que a importância do Projeto Piloto PPH INPI-JPO tende a ser crescente, principalmente se forem ampliados os campos técnicos contemplados pelo programa. Por fim, mas não menos importante, a fase I do Projeto Piloto PPH-INPI-JPO resultou em aprendizado institucional quanto à prestação de serviço de modalidades de exame prioritário. Alguns pontos devem ser avaliados para o início de uma eventual fase II. O projeto piloto PPH INPI-JPO foi muito bem recebido pelos usuários do sistema de patente. No entanto, o limite de vagas não foi atingido. Muito provavelmente isto se deve ao grau de restrição deste piloto. O PPH com o JPO, por ser o segundo PPH firmado pelo INPI, apresentava diversas restrições, destacando-se a origem da família de patentes (BR e JP), o resultado de exame aceito (decision to grant), o número de requerimentos efetuados por um mesmo depositante (6 a cada quadrimestre) e o campo técnico. [...] Os dados apresentados em relação ao projeto piloto PPH INPI-JPO indicam que não há impedimento para que o INPI inicie uma segunda fase de projeto piloto de PPH com JPO. O baixo número de requerimentos indica a possibilidade da remoção de algumas restrições. Considera-se possível considerar a ampliação dos campos técnicos dos pedidos de patente possíveis de participação. Por outro lado, devido à concentração de acordos que contemplam o campo técnico de Tecnologia da Informação, considera-se prudente manter algumas restrições tais como o número total de requerimentos e o número máximo de requerimentos por requerente.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. O art. 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo como 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:

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

15. 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 no INPI ou no JPO atuando como escritório nacional ou, no âmbito do PCT, atuando como Escritório Receptor (Receiving Office ou RO);

IV - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, um pedido de patente foi deferido pelo JPO com base em uma decisão técnica;

V- estar classificado pelo INPI em quaisquer uns dos símbolos constante no Anexo I desta Resolução, incluídos os seus respectivos níveis hierárquicos inferiores de classificação; e

VI-não ter o exame técnico iniciado.

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, todos devem ter requerimento de trâmite prioritário e estar aptos.

16. 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:

17. 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 demora na concessão de uma patente.

18. Nesse ponto, contudo, cabe fazer menção à ressalva feita pela CGREC. No parágrafo único do art. 3º da minuta, há uma expressão equívoca. Sugere-se, portanto, uma nova redação ao dispositivo. A Procuradoria acolhe e endossa a recomendação tecida pela CGREC.

19. Não está claro no dispositivo que todos os pedidos de patentes, o principal, e os divididos precisam se encontrar em trâmite de prioridade. Por exemplo, o pedido principal A foi dividido em B e C. De acordo com a norma, não se pode pedir prioridade apenas para A, e deixar os pedidos B e C fora do trâmite prioritário. A DIRPA explica que os trâmites prioritários não precisam ser idênticos. Assim, é possível que os pedidos B e C tenham prioridade como patente verde, enquanto que o A adota a via PPH. A redação da norma não transmite com clareza o conteúdo pretendido.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. O art. 6º da minuta estabelece o período em que o requerimento será efetuado (01/04/2019 a 31/03/2021). 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.

25. 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 [...]

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

27. O art. 8º dispõe que o Projeto Piloto PPH INPI-JPO poderá receber até 200 (duzentos) requerimentos de participação e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

28. 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.

29. 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. A medida já é adotada no INPI, notadamente no programa prioritário de fármacos.

30. O art. 11 prevê as hipóteses em que a concessão do trâmite prioritário será cassada. A cassação é forma de extinção do ato administrativo. Define-se cassação como "a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpra condições que permitem a manutenção do ato e de seus efeitos"^[1].

31. Na Resolução/INPI/PR nº 229, de de 2018, utilizada como modelo para a presente minuta, o art. 11 determina que a concessão do trâmite será anulada de ofício. De fato, justifica-se a alteração da expressão porque a "anulação" ocorre quando o ato administrativo já possuía, anteriormente, algum vício intrínseco, e a cassação surge quando forem descumpridas, pelo beneficiário do ato administrativo, as condições para sua preservação.

32. Dessa maneira, a concessão do trâmite prioritário será cassada e, não anulada, porque quando houve a concessão, inexistiam vícios no ato administrativo. Mostra-se correta a escolha do instituto denominado de cassação, que figura como uma das modalidades de desfazimento volitivo do ato administrativo.

33. Todavia, recomenda-se a alteração da redação do *caput* do art. 11 e do inciso I do mesmo artigo. Em relação ao *caput* do art. 11, sugere-se a retirada da vírgula após a expressão "cassado" e da palavra "caso". Recomenda-se a substituição por "nas seguintes hipóteses".

34. A respeito do inciso I do art. 11, recomenda-se que sejam explicitadas as condições que não podem ser descumpridas, sob pena de cassação do trâmite prioritário. A redação do inciso I do art. 11 precisa explicitar quais as condições passíveis de serem implementadas pelo usuário e depois desfeitas. Algumas condições implementadas pelo usuário não são passíveis de retorno ao *status quo* anterior, outras sim. Se a Administração pretende instituir a cassação, tem que fazê-lo de forma específica, e não genérica.

35. O art. 12 estabelece que os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Embora essa atribuição residual seja conferida comumente ao Presidente, também se pode reconhecê-la como do Diretor de Patentes.

36. 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.

37. No *caput* do art. 13, também se recomenda a exclusão da vírgula após a expressão "cassado" e da palavra "caso". Sugere-se a substituição por "nas seguintes hipóteses".

38. 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. Nesse ponto, cabe ressaltar a sugestão feita pela CGREC para que a expressão "não são conhecidas as petições de recurso" seja substituída por "não caberá recurso das decisões", de modo que reste mais clara a impossibilidade de interposição de recursos nas hipóteses tratadas pelo artigo.

39. Trata-se de um dispositivo que restringe os recursos, em consonância com o art. 219 da LPI acima transcrito.

40. De fato, 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.

41. 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. 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.

42. 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.

43. 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;

44. 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.

45. 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.

46. 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.

47. O art. 15 estabelece a cláusula de vigência do ato normativo.

48. A fase I do Projeto Piloto PPH INPI-JPO foi implementada, conforme ressaltado, por meio da Resolução INPI/PR nº 184, de 2017. O art. 24 da Resolução INPI/PR nº 184, de 2017, prevê o recebimento de pedidos de prioridade por dois anos, estendendo a sua vigência até que todos os pedidos sejam decididos. Pelo que se percebe, a resolução não se encontrará vigente quando sobrevier o ato normativo *sub examine*. Ainda assim, a revogação expressa da Resolução INPI/PR nº 184, de 2017, é medida que se depreende do art. 9º, da Lei Complementar nº 95, de 1998.

49. Em síntese, recomenda-se a inclusão de cláusula que estabeleça a revogação expressa da Resolução INPI PR nº 184, de 2017.

50. 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

51. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, **opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto**, conquanto adotadas as recomendações contidas na presente manifestação.

52. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 28 de janeiro e o exame jurídico é encerrado na presente data.

53. Considerando que o processo encontra-se apto para publicação, necessitando de breves alterações na minuta, recomenda-se uma reflexão sobre a alteração da cláusula 15. Invés da vigência iniciar-se na data de publicação do ato, é possível publicar o ato de imediato com uma previsão de *vacatio legis* de algumas semanas para que o ato passe a gerar efeitos a partir de abril, conforme ajustado com o JPO.

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2019.

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) 52402000940201998 e da chave de acesso 3d61f401

Notas

1. [^] [CARVALHO FILHO](#), José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 159.

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 217704395 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 01-02-2019 10:55. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
