



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00013/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.004571/2019-11

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

1. Proposta de edição de ato normativo que estabelece a fase III do Projeto-Piloto Patentes ICTs.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.
4. O Projeto-Piloto Patentes ICTs é uma das modalidades de exame prioritário destinada aos processos de patente em que figure como depositante uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs).

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA), por meio Despacho de 02 de maio 2019, submete à apreciação da Procuradoria minuta de resolução sobre fase III do Projeto Piloto de exame prioritário de pedido de patente depositado por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs).

2. Em Despacho de 18 de outubro de 2019, a Divisão de Estudos e Projetos (DIESP) da DIRPA afirma que as justificativas e os objetivos para a instituição do Projeto-Piloto encontram-se no Processo INPI nº 52400.067669/2017-29, no que diz respeito à fase I do Programa.

3. Com efeito, esta Procuradoria manifestou-se, nos autos do processo supracitado, sobre a minuta de Resolução que cria o Projeto Piloto, por meio do Parecer nº 0020-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Na ocasião, concluiu-se que não se identificava óbice à aprovação do ato administrativo normativo e que o exame prioritário contribuía para a gestão adequada dos atos imateriais dos depositantes, mitigando os efeitos negativos do *backlog*.

4. Desta forma, a Resolução/INPI nº 191, de 18 de maio de 2017, instituiu o Projeto Piloto de priorização de exame de pedidos depositados por Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação, denominadas “Patentes ICTs”.

5. No Despacho da DIESP, também se sustenta que o plano básico do Projeto-Piloto Patente ICTs estabelece três fases, sendo que cada uma possui um ano de duração. Assim, a fase II do Projeto foi disciplinada pela Resolução INPI/PR nº 220, de 25 de maio de 2018, cuja minuta foi analisada por esta Procuradoria por meio do Parecer nº 25/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que também concluiu pela ausência de óbice jurídico à sua aprovação.

6. No Relatório GEC nº 013/2019, foram apresentados os resultados parciais da fase II do Projeto-piloto Patentes ICTs. No documento (fls.09), concluiu-se que o Programa atingiu os objetivos de redução do tempo das etapas intermediárias do processamento do pedido de patente, bem como de diminuição de tempo entre o requerimento de exame e a primeira ação.

7. Além disso, no Relatório GEC nº 013/2019 (fls. 09), ressaltou-se o aprendizado institucional quanto à prestação de serviço de modalidades de exame prioritário. Contudo, sugeriu-se que fossem excluídos alguns requisitos com o intuito de se aumentar o interesse e a participação das ICTs no Projeto. Por conseguinte, com base em tais conclusões, a DIRPA decidiu institucionalizar a fase III do Projeto-piloto Patentes ICTs.

8. A presente minuta, conforme apontado no Despacho da DIESP, de 18 de abril de 2019, foi elaborada com base no Documento GEC 015/2019, estudo comparativo entre as Resoluções da fase II de Patentes ICTs, de Prioridade BR IV e o próprio texto da minuta em tela.

9. Os autos também foram encaminhados para manifestação da CGREC. Em Despacho de 09 de maio de 2019, aquela Coordenação concordou com o texto integral da minuta e ressaltou que não houve alterações nas disposições relacionadas aos recursos.

10. No que diz respeito aos demais processos de trâmite prioritário, esta Procuradoria manifestou-se, neste ano, sobre a minuta de resolução sobre a fase IV do Projeto-Piloto Patentes depositadas por microempreendedor individual (MEI), microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP), denominadas Patentes MPE, por meio do Parecer nº 03/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 0032/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

11. Além disso, no Parecer nº 07/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 059/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestou-se esta PFE-INPI sobre as normativas relacionadas com o projeto de uniformização dos procedimentos de requerimento, avaliação de petições e trâmite prioritário de processos de patente.

É o necessário a relatar.

12. Passa-se à análise dos elementos dos atos administrativos, sendo o motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, o primeiro a ser analisado, justificando a sua prática.

13. *In casu*, aponta a DIRPA, conforme já ressaltado, que os resultados obtidos na fase II do Projeto-piloto justificam a implementação da fase III do Programa, que tem como objetivo central facilitar a inserção de produtos e serviços inovadores desenvolvidos pelas ICTS.

14. Dessa maneira, a DIRPA apresentou, na presente minuta, modificações no procedimento, em comparação com as fases anteriores, alterações essas que têm como objetivo aumentar a participação das ICTs nessa etapa do Programa.

15. Quanto à competência da autoridade 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.

16. 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.

17. 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 normativo, passa-se ao exame do conteúdo.

18. O art. 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo como a fase III do Projeto-Piloto de priorização do trâmite de processos de patente pertencentes a Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), intitulado “Patentes ICTs III”. Tal dispositivo mostra-se em conformidade com o art. 7º, a seguir transcrito, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação e a consolidação das leis:

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

19. O art. 2º traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo.

20. O art. 3º da minuta estabelece os requisitos para que o processo de patente possa participar do Projeto Piloto:

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

I - estar depositado há, pelo menos, 18 meses ou com requerimento de publicação antecipada, conforme descrito no §1º do art. 30 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico; e

III - pertencer a, pelo menos, uma ICT.

Parágrafo único. No caso de pedidos de patente divididos, o pedido original e todos os divididos devem ter requerimento para alguma modalidade de trâmite prioritário disponibilizada pelo INPI e, simultaneamente, devem atender aos requisitos para serem passíveis de priorização pela respectiva modalidade”.

21. Ressalte-se que não há contrariedade à Lei nº 9.279, de 1996 no procedimento instituído pela presente minuta, por se inserir como etapa intermediária entre o requerimento de exame, previsto no art. 33, e o início do exame técnico, disposto no art. 34.

22. O art. 33 da Lei estabelece o exame mediante requerimento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) 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.

“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:

23. Por conseguinte, tendo sido 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 o mesmo não contraria a Lei nº 9.279, de 1996, ao contrário, a completa. Por ser um procedimento voluntário, cabendo ao interessado participar ou não do programa, conclui-se não existir qualquer ônus ao usuário. Na verdade, trata-se de benefício que se contrapõe à demora na concessão de uma patente. Acrescente-se, ainda, que alguns requisitos para participação no Projeto Piloto, existentes na fase II do Programa, foram excluídos na presente, conforme já ressaltado, de maneira a aumentar a participação das ICTs.

24. O art. 4º, I dispõe que o requerimento de trâmite prioritário deve ser efetuado por, pelo menos, uma ICT depositante ou titular, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente. A previsão coaduna-se com o objetivo do ato normativo, qual seja de conferir exame prioritário aos processos de patentes depositados por ICTs.

25. Assim, de acordo com o texto da minuta, existindo mais de um depositante ou titular qualificado como ICT, o requerimento de exame prioritário pode ser efetuado por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta. Ressalte-se, desse modo, que o dispositivo, tal como elaborado na presente minuta, permite que o requerimento de trâmite prioritário seja efetuado por um depositante ou titular, desde que devidamente qualificado como exposto acima, a despeito da vontade dos demais. Não há óbice para tal previsão. Basta lembrar que, em um pedido de patente, no qual haja dois depositantes, qualquer um deles pode praticar os atos perante o INPI.

26. O inciso II do art. 4º estabelece a limitação a 1 (um) do número de requerimentos que cada depositante ou titular pode efetuar por mês, exceto no último mês do Projeto.

27. O inciso III do art. 4º dispõe que o requerimento deve ser efetuado após o pagamento da Guia de Recolhimento (GRU), conforme a tabela de retribuição de serviços prestados pelo INPI. Não há óbice a tal previsão, uma vez que as retribuições, que servem como contraprestação aos serviços prestados pelo INPI, possuem natureza jurídica de preço público. Logo, nenhuma retribuição, devida à Autarquia, em decorrência dos serviços referentes à concessão de patentes, possui natureza de tributo.

28. Desse modo, não há de se falar em inobservância ao princípio da legalidade no que diz respeito à instituição de retribuição, prevista no art. 4º, III da minuta. Por ser serviço não obrigatório para o exercício de direito ou prática de determinada atividade, o titular do pedido de patente tem a faculdade de requerer a prioridade ou não. Nesse sentido, esta Procuradoria já se manifestou sobre matéria, como no Parecer nº 0009/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido nos autos do Processo nº 52402.000940/2019-98, que tratou da minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

29. O inciso V do art. 4º prevê a necessidade de comprovação do enquadramento de um dos depositantes ou titular na natureza de ICT por meio de cópia simples de certidão emitida pelo Poder Público.

30. O art. 4º, VI dispõe que o requerimento de participação seja feito entre os dias 01 de junho de 2019 e 31 de maio de 2020.

31. Quanto ao parágrafo do artigo 4º, opina-se no sentido de que seja indicado como parágrafo único, e não como §1º.

32. O art. 5º da minuta estabelece que a DIRPA definirá o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário e verificará se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos na Resolução, publicando a decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Apresenta-se adequada tal previsão, tendo em vista que cabe à área técnica tratar de modo específico a matéria.

33. O art. 5º, §1º da minuta prevê que se as condições formais estipuladas nos incisos I e II do art. 3º ou no inciso V do art. 4º da Resolução não forem atendidas, será feita uma única exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negado o trâmite prioritário.

34. Nesse ponto, cabe ressaltar que o art. 34, II da Lei nº 9.279, de 1996 prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de documentos necessários à regularização do processo. Assim, o procedimento de requerimento de trâmite prioritário, mesmo não sendo previsto na Lei nº 9.279, de 1996, também se mostra condizente com a LPI.

35. O art. 5º, §3º do texto prevê que os casos omissos sejam decididos pelo dirigente máximo da diretoria responsável pelo trâmite de processo de patentes, o que deve ser definido pela Administração. Não há ilegalidade em tal previsão. Assim, embora essa atribuição residual seja conferida comumente ao Presidente, nada obsta a sua delegação.

36. O art. 6º da minuta preceitua que o Projeto-piloto Patentes ICTs III receberá até 100 (cem) requerimentos de participação, independentemente da concessão do trâmite prioritário, e se estenderá até o encerramento da instância administrativa de

todos os processos de patente com prioridade concedida.

37. O art. 7º 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. Adota-se a medida, de maneira geral, nos procedimentos de trâmite prioritário de exame de pedidos de patente.

38. O art. 8º prevê as hipóteses em que o trâmite prioritário será cassado. Trata-se, de fato, de hipóteses de cassação e, não de nulidade do ato administrativo de concessão do trâmite prioritário, uma vez que, quando o ato foi praticado, não havia ilegalidade.

39. Logo, a concessão será cassada, por ser esta “*a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumprir condições que permitem a manutenção do ato e de seus efeitos*”^[1].

40. O art. 9º dispõe sobre as hipóteses em que não serão conhecidas as petições de requerimento. Tais hipóteses estão em conformidade com o previsto nos artigos 218 e 219 da 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”.

41. O art. 10 prevê as hipóteses em que não caberá recurso das decisões que negarem exame prioritário do processo de patente. Trata-se de dispositivo que restringe os recursos, em consonância com o art. 219 acima transcrito.

42. Com efeito, se a Lei não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, mesma restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade. Dessa forma, assiste razão à Diretoria de Patentes, no que se refere à restrição das hipóteses recursais, pois tal medida encontra amparo no art. 219 da Lei nº 9.279, de 1996 e se justifica na medida em que a Administração pretende instituir um procedimento célere.

43. A respeito dessa matéria, esta Procuradoria também se manifestou em outras oportunidades, como no já mencionado Parecer nº 09/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido no Processo nº 52402.000940/2019-98, em que se analisou a minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto-piloto PPH INPI-JPO.

44. Por conseguinte, o art. 10 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. Na verdade, a restrição das hipóteses recursais é medida necessária nos processos administrativos na área finalística desta autarquia, como uma estratégia para redução dos processos pendentes de exame.

45. O art. 11 estabelece a cláusula de vigência do ato normativo. Conforme já ressaltado, a Resolução INPI/PR nº 191, de 2017, instituiu a fase I do Projeto-piloto ICTs, enquanto a Resolução INPI/PR nº 220, de 2018 disciplinou a fase II do Programa.

46. Desta forma, o art. 11 prevê que os requerimentos, efetuados durante a vigência de tais resoluções e pendentes de avaliação, serão contabilizados e avaliados de acordo com a normativa vigente à data do protocolo de requerimento. Esse dispositivo mostra-se conforme com a regra do art. 4º, VI, que determina o período em que os requerimentos poderão ser realizados nesta fase III do Programa.

47. O art. 12 revoga a Resolução INPI/PR nº 191, de 2017 e a Resolução INPI/PR nº 220, de 2018, atos normativos que disciplinavam as fases anteriores do Projeto. Logo, tal dispositivo mostra-se de acordo com o art. 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998.

48. Por fim, o art. 13 determina a data da entrada em vigor da Resolução.

49. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, e no Decreto nº 9.191, de 1º de novembro de 2017, que estabelece as normas e as diretrizes para elaboração, redação, alteração, consolidação e encaminhamento de propostas de atos normativos ao Presidente da República pelos Ministros de Estado. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

Conclusões

50. A Procuradoria, em juízo de estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto.
51. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 10 de maio de 2019 e o exame jurídico é encerrado na presente data.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402004571201911 e da chave de acesso b7f05548

Notas

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

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 263688103 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 17-05-2019 11:56. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
