



PARECER n. 00014/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005590/2019-56

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise e manifestação quanto ao Projeto de Lei nº 2.334/2019

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 2.334/2019.
2. Entendimento quanto à desnecessidade das alterações legais propostas, considerando que a Lei nº 13.019/2014 já disciplina as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta quanto ao Projeto de Lei nº 2.334, de 2019, de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Marcos Pereira, que altera dispositivos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, incluindo os incisos IV e V no art. 239 da Lei.

2. No Despacho da Coordenação-Geral de Disseminação para Inovação-CGDI, de 20 de maio de 2019, refere-se à Nota Técnica DIRPA-CGDI nº 1/2018, que tratou de tema semelhante à matéria ora examinada nos autos.

3. Ressaltou-se, ainda, no Despacho da CGDI, que a matéria fora tratada no âmbito do Plano de Ação 2018, como uma estratégia destinada à implantação de programa-piloto de terceirização de atividades materiais, acessórias e instrumentais de exame de pedidos de patente, tendo como potencial partícipe o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq.

4. Além disso, foi apontado que a celebração de convênios e parcerias justifica-se para obtenção de ganhos sustentáveis de eficiência operacional, sendo mencionado o caso do Escritório Japonês de Patente (JPO), que terceiriza a busca de anterioridades por meio de empresas que atuam no mercado japonês.

5. Sobre a matéria da terceirização do exame do pedido de patente, esta Procuradoria já se manifestou, recentemente, no Parecer nº 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Acrescente-se, ainda, que o tema da interpretação do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, no sentido de serem incorporadas as buscas realizadas em escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais, foi analisado no Parecer nº 47/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

É o necessário a relatar.

6. Conforme relatado, é a Procuradoria instada a se manifestar sobre Projeto de Lei que visa à alteração do artigo 239 da LPI.

7. A redação a ser proposta prevê a inclusão de dois incisos ao artigo:
"Art.

239.....

IV - Celebrar convênios e parcerias com organizações da sociedade civil e do Poder Público voltados para capacitação e treinamento em suporte, auxílio e orientação a interessados em requerer o registro de patente;

V - Celebrar convênios e parcerias com organizações da sociedade civil e do Poder Público destinados a realização de atos preliminares às tomadas técnicas de decisões de registros de patente.

8. Quanto à proposta de alteração legislativa para inclusão do inciso V ao artigo 239, faz-se necessário ressaltar que a Procuradoria já tangenciou o tema, ainda que de forma indireta, nos Pareceres nº 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e nº 47/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

9. No primeiro, a Procuradoria manifestou-se sobre a possibilidade de terceirização do exame do pedido de patente, concluindo que a "*compreensão da matéria está longe de ser unânime no País, particularmente no âmbito dos órgãos de controle*", ressaltando a necessidade de que a Administração desenvolvesse o conceito de "atividades acessórias ao exame", como etapa prévia à análise da possibilidade de contratação de pessoas jurídicas para auxiliar no exame de patentes.

10. No segundo, analisando minuta de Resolução a ser editada pela DIRPA destinada ao aproveitamento de resultado de busca elaborada por escritórios de concessão de patente de outros países, bem como organismos internacionais, concluiu-se pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo, considerando que o procedimento ali previsto está de acordo com a seção do título I da LPI que cuida do processo e exame do pedido (artigos 30 a 37 da Lei nº 9.279/96).

11. Assim, a princípio, parece não haver qualquer vedação à possibilidade de que órgãos externos possam vir a auxiliar o INPI na fase anterior à tomada de decisão quanto ao exame propriamente dito (a ser realizado de forma exclusiva pelos examinadores de patentes lotados na Autarquia), especialmente no que se refere à elaboração de relatórios de buscas por anterioridades.

12. Quanto ao ponto, entretanto, remanesce a preocupação da Procuradoria quanto à definição,

por parte da Administração, do desenvolvimento do conceito de "atividades acessórias ao exame", definindo e limitando a etapa prévia passível de auxílio por parte de terceiros.

13. Por outro lado, quanto ao ponto tratado pelo Projeto de Lei, parece desnecessária a alteração legal pretendida, considerando que, *smj*, já existe instrumento legal dispondo sobre o tema. Trata-se da Lei nº 13.019/2014.

14. A ementa da referida lei informa que o ato normativo:

"Estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)."

15. O artigo 1º esclarece o escopo da norma, estando em sintonia com os objetivos pretendidos pela proposta de alteração legal ora analisada:

"Art. 1º Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)."

16. Assim sendo, considerando que já há diploma legal que dispõe sobre a possibilidade de celebração de convênios e parcerias entre o INPI e as pessoas jurídicas indicadas, entende a Procuradoria pela desnecessidade da alteração legal pretendida.

17. Igual entendimento deve ser emprestado no que se refere à alteração legal apresentada referente à inclusão do inciso IV do artigo 239 da LPI, acima transcrita.

CONCLUSÃO

18. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, manifesta-se pela desnecessidade das alterações legais pretendidas, considerando que a Lei nº 13.019/2014 já disciplina o tema.

19. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 17 de maio e o exame jurídico é encerrado na presente data

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 20 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) 52402005590201956 e da chave de acesso 08be488b

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 264752355 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 20-05-2019 18:48. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



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

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00074/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005590/2019-56

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

Estou de acordo com o **PARECER n. 00014/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2019.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402005590201956 e da chave de acesso 08be488b

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 264830600 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 20-05-2019 19:06. Número de Série: 13159340. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
