



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. 00017/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005555/2019-37

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Resolução sobre a fase III do Projeto PPH Prosul

1. Proposta de edição de ato normativo que estabelece a fase III do Projeto Piloto PPH PROSUL.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução, sugerindo-se apenas ajustes de redação.

1. A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA, por meio do Despacho de 29 de maio de 2019, submete à apreciação da Procuradoria minuta de Resolução sobre fase III do Projeto Piloto de Exame Colaborativo Prioritário *Patent Prosecution Highway* (PPH) multilateral no âmbito do PROSUL.

2. O Projeto Piloto PPH decorre de compromisso firmado entre o INPI e os escritórios de propriedade industrial dos outros 8 (oito) países que compõem o PROSUL (Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai), contido no Memorando de Entendimento firmado em 06 de maio de 2016, cuja cópia se encontra nos presentes autos.

3. 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.

4. O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços anuiu com a a implantação da fase I do PPH PROSUL através do Ofício n.º 224/GM-MDIC, de 14 de dezembro de 2016, que se encontra disponível no portal do INPI. Desse modo, a fase I do Programa foi institucionalizada em 01 de julho de 2017, conforme ressalta o Despacho da DIESP, de 17 de maio de 2019.

5. A fase II do Projeto Piloto foi institucionalizada através da Resolução INPI/PR nº 224, de 31 de agosto de 2018, revogada pela Resolução nº 229, de 29 de novembro de 2018. A minuta da primeira Resolução foi objeto de análise por parte desta Procuradoria por meio do Parecer nº 44/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que concluiu inexistir óbice jurídico à publicação do ato normativo.

6. No Relatório GEC 014-2019 do Grupo de Exame Cooperativo, que se encontra nos autos, apontam-se os resultados parciais da fase II do Projeto Piloto:

"O baixo número de requerimentos não permite concluir se a fase II do Projeto-piloto PPH PROSUL atingiu os objetivos propostos de: (a) redução do tempo das etapas intermediárias do processamento do pedido de patente; e (b) redução do tempo entre o requerimento de exame e a primeira ação, a decisão e a expedição da carta patente.

Mesmo assim, o Projeto-piloto PPH PROSUL apresenta outros benefícios indiretos. A proteção de inventos de brasileiros no exterior através do depósito de pedidos de patente é importante para o desenvolvimento da indústria inovadora nacional, pois garante que a tecnologia não poderá ser copiada sem autorização do titular. Porém, ainda são poucos os pedidos de patentes depositados por brasileiros no exterior: O Projeto-piloto PPH PROSUL tem buscado melhorar este quadro.

Outro benefício do Projeto-piloto PPH PROSUL é a divulgação da Propriedade Industrial, destacando sua importância para a inovação. Adicionalmente, o Projeto-piloto tem contribuído para a imagem do INPI como um órgão preocupado com os interesses dos usuários do sistema de propriedade industrial ao disponibilizar serviços de priorização de exame compatíveis com os oferecidos pelos escritórios de propriedade industrial mais proeminentes do mundo.

Por fim, e mais importante, apesar do baixo número de requerimentos (e justamente por este motivo), o Projeto-piloto PPH PROSUL resultou em aprendizado institucional quanto à prestação de serviço de modalidades de exame prioritário."

7. Por conseguinte, com bases nesses dados, a DIRPA decidiu institucionalizar a fase III do Programa com alterações. A presente minuta, como explica o Despacho da DIESP, foi elaborada com base na Resolução nº 229, de 2018 e na Resolução INPI/PR

nº 237, de 28 de março de 2019, referente ao Projeto Piloto Prioridade BR IV. A minuta do ato normativo foi analisada por este órgão consultivo por meio do Parecer n. 00014/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

8. Os autos também foram encaminhados para fins de manifestação por parte da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - CGREC. No Despacho de 29 de maio de 2019, concordou-se com o texto proposto, mas foram sugeridas alterações na minuta, referentes à formulação do art. 9º e à numeração dos artigos 15, 16 e 17.

9. Convém ainda destacar que esta Procuradoria manifestou-se, este ano, sobre as normativas relacionadas com o Projeto de Uniformização dos Procedimentos de Requerimento, Avaliação de Petições e Trâmite Prioritário de Processos de Patente por meio do Parecer nº 0007/2019/CGPI/PFE-INPI/AGU. Além disso, por meio do Parecer nº 09/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido no Processo nº 52402.000940/2019-98, foi analisada a minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

É o necessário a relatar.

10. 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.

11. *In casu*, aponta-se, conforme já ressaltado, os resultados obtidos na fase II do Projeto Piloto. Afirma-se que a proteção de inventos de brasileiros no exterior através do depósito de pedidos de patente é importante para o desenvolvimento da indústria inovadora nacional, pois garante que a tecnologia não poderá ser copiada sem autorização do titular.

12. Além disso, pode-se acrescentar que, como projeto de exame colaborativo, existe, no PPH, a contribuição técnica de um escritório parceiro, o que acaba por tornar mais célere o ato concessório de patente, cumprindo-se, assim, o princípio constitucional da eficiência, que deve ser seguido pela Administração.

13. Justifica-se, desse modo, a implementação da fase III do Programa, com modificações, oriundas da experiência com as fases anteriores bem como dos demais programas de trâmite prioritário.

14. 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.

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

16. 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.

17. O artigo 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo como a implementação da fase III do Projeto Piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH) acordado entre o INPI e os escritórios dos demais países que compõem o PROSUL, denominado "Projeto Piloto PPH PROSUL 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:

....."

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

19. 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 ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico;

III - não ter prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI;

IV - não ter o exame técnico iniciado;

V - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;

VI - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, o pedido de patente mais antigo foi depositado em qualquer Instituto de Patentes do PROSUL atuando como escritório nacional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);

VII - pertencer a uma família de patentes na qual um Instituto de Patente do PROSUL, atuando como instituto nacional de patentes ou como Autoridade de Busca Internacional (ISA) ou com Autoridade de Exame Internacional Preliminar (IPEA), tenha examinado um pedido desta família, indicando claramente quais reivindicações atenderam aos critérios de novidade, ato / atividade inventiva e aplicação industrial; e

VIII - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável por qualquer Instituto de Patente do PROSUL para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções.

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."

20. Não há contrariedade à Lei nº 9.279/96 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. 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:

....."

21. 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 9.279/96, ao contrário, a completa. Por ser um procedimento voluntário, cabe ao interessado participar ou não do programa, concluindo-se não existir qualquer ônus ao usuário. Na verdade, trata-se de benefício que se contrapõe à demora na concessão de uma patente.

22. Por outro lado, ressalte-se que a Procuradoria, por meio do Parecer nº 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, já manifestou-se anteriormente sobre os três requisitos básicos para a adoção de um mecanismo de prioridade, a saber: (i) publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização; (ii) interesse público caracterizado; (iii) o destinatário da priorização pode ser um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não sendo admissíveis discriminações para favorecer um ator econômico particularizado.

23. A minuta de Resolução apresentada preenche os três requisitos acima expostos, pois não favorece um ator econômico particularizado, por exemplo, a empresa X ou Y, mas todos que se enquadrem nas hipóteses trazidas no seu artigo 3º.

24. Observa-se, assim, que as hipóteses disciplinadas pelos incisos constantes do artigo 3º atendem ao objetivo do ato normativo, qual seja de conferir exame prioritário aos processos de patentes depositados por requerentes que tenham pedidos de patentes examinados por um escritório pertencente a algum dos países integrantes do PROSUL.

25. O inciso V traz importante inovação, complementando o comando contido no artigo 8º, inciso II, ao prever que não deve haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário.

26. As Resoluções anteriores que tratam de trâmite prioritário de processos de patente previam apenas a hipótese de cassação em caso de ocorrência de divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico. Ou seja, tratava-se apenas da hipótese de revogação da concessão da prioridade. A presente minuta avança e disciplina a possibilidade de que o requerimento seja negado caso haja a divisão ou modificação do pedido de patente entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário.

27. O artigo 4º da minuta trata dos requisitos a serem preenchidos para o requerimento de participação no Programa. Sugere-se que seja incluído o conectivo "e" após o inciso V, considerando que o requerente deve atender a todas as disposições contidas no artigo.

28. De acordo com o artigo 4º, inciso I da minuta, existindo mais de um depositante, o requerimento de exame prioritário pode ser efetuado por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente. 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.

29. O inciso II do artigo 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.

30. O inciso III do artigo 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.

31. 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. Nenhuma retribuição devida à Autarquia em decorrência dos serviços referentes à concessão de patentes possui natureza de tributo.

32. Desse modo, não há de se falar em inobservância ao princípio da legalidade no que diz respeito à instituição de retribuição, prevista no artigo 4º, inciso 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, a 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.

33. O inciso V do artigo 4º prevê a necessidade de apresentação de documentos que comprovem que os pedidos de patente atendem ao estipulado nos incisos V, VI e VII do artigo 3º. Igualmente, o mesmo dispositivo requer a apresentação da tabela de correspondência de quadros reivindicatórios, conforme o modelo do Anexo da minuta, evidenciando as correlações entre as reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações patenteáveis pelo PROSUL.

34. O inciso VI do artigo 4º dispõe que o requerimento de participação seja feito entre os dias 01 de julho de 2019 e 31 de julho de 2020.

35. Por fim, opina-se, por oportuno, no sentido de que sejam promovidos acertos na redação do artigo 4º, no se refere ao inciso V e aos §§1º e 2º, na forma que segue:

"Art. 4º O requerimento de participação deve atender aos seguintes requisitos:

I - ser efetuado por qualquer depositante, de forma isolada ou conjunta, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente;

II - ser o único requerimento neste Projeto-piloto de qualquer depositante dentro do ciclo mensal, exceto no último mês do Projeto-piloto, quando não haverá limite no número de requerimentos por depositante;

III - ser realizado após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme a tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI;

IV - ser realizado por meio de formulário eletrônico;

*V - **apresentar, em anexo**, os seguintes documentos:*

a) cópia e tradução da folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do art. 3º, inciso VI, desta Resolução;

b) cópia e tradução de documento comprobatório de que, pelo menos, um pedido de patente da mesma família atende ao descrito no art. 3º, inciso VII, desta Resolução;

c) cópia e tradução de documentos do estado da técnica não patentários, na hipótese de qualquer relatório de exame técnico do Instituto de Patente do PROSUL citá-los;

*d) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no art. 3º, **inciso V**, desta resolução, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto no inciso;*

e) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Resolução, evidenciando a correlação entre as novas reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo PROSUL, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido considerado patenteável pelo PROSUL; e

VI - ser efetuado entre os dias 01/07/2019 e 31/06/2021.

*§1º O ciclo mensal de que trata o inciso II do caput do artigo **inicia-se no 1º dia útil e finda no** último dia útil do mês, não **sendo admitida prorrogação**.*

*§2º A retribuição **prevista no** inciso III do caput correspondente à taxa de avaliação do requerimento de participação.*

§3º São aceitas cópias ou traduções de documentos em português, inglês ou espanhol." (as modificações foram grifadas)

36. O artigo 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.

37. O artigo 5º, §1º da minuta prevê que o Grupo de Exame Cooperativo é responsável pela identificação, análise, decisão e a devida fundamentação legal, e publicação da decisão na RPI. Delega-se, assim, competência ao Grupo de Exame Cooperativo, o que já foi previsto, de certo modo, na fase IV do Projeto Piloto Prioridade BR. Na fase II do Projeto Piloto PPH PROSUL, já havia sido também delegada a competência para o Grupo verificar se os requerimentos e os processos atendiam aos critérios estabelecidos na Resolução. No presente caso, também não se vislumbra óbice jurídico à delegação, uma vez que a mesma é admitida nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.784/99. Ao mesmo tempo, a matéria delegada não encontra impedimento no artigo 13 da Lei.

38. O §2º do artigo 5º determina que o INPI priorizará os atos de expediente necessários para a avaliação do requerimento de trâmite prioritário.
39. A previsão é salutar e atende inclusive à sugestão contida no Parecer n. 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, através do qual foi apreciado o Projeto de Uniformização dos Procedimentos de Requerimento, Avaliação de Petições e Trâmite Prioritário de Processos de Patente, no sentido de que seja garantida ao requerente a priorização de todos os atos administrativos até a efetiva avaliação do requerimento de prioridade pela DIRPA.
40. O artigo 5º, §4º estabelece que, se as condições formais estipuladas nos incisos I e II do artigo 3º ou no inciso V do artigo 4º da Resolução não forem atendidas, ou caso seja constada a necessidade de documentos adicionais durante a análise dos requerimentos de participação ou do exame técnico, será feita uma única exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de ser negado o trâmite prioritário.
41. Nesse ponto, cabe ressaltar que o artigo 34, inciso II da Lei nº 9.279/96 prevê o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de documentos necessários à regularização do processo. Assim, o procedimento de requerimento de trâmite prioritário, mesmo não sendo previsto na LPI, também se mostra condizente com a Lei.
42. O §5º do artigo 5º da minuta, disciplinando a publicidade dos atos decisórios praticados pela DIRPA quanto aos requerimentos de trâmite prioritário, determina que a decisão de concessão do trâmite prioritário não divulgará informação ou matéria do processo de patente decretada como segredo de justiça ou legalmente definida como sigilosa.
43. O artigo 5º, §6º 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.
44. O artigo 6º da minuta preceitua que o Projeto Piloto PPH PROSUL III receberá até 200 (duzentos) 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.
45. O artigo 7º complementa o disposto no artigo 5º, §2º da minuta, dispondo sobre a priorização de todos os atos na esfera administrativa da Autarquia, escopo principal do Projeto, o que inclui conferir prioridade também 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.
46. Sugere-se, entretanto, a supressão do parágrafo único do artigo 7º, considerando que as hipóteses de divisão ou de modificação voluntária do pedido de patente prioritário antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico já são tratadas como causas de cassação da prioridade, tal como disposto no artigo 8º, inciso II da minuta.
47. O artigo 8º, por seu turno, como já antecipado acima, prevê as hipóteses em que o trâmite prioritário será cassado.
48. 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. Logo, a concessão será cassada, por ser esta “a forma extintiva que se aplica quando o beneficiário de determinado ato descumpre condições que permitem a manutenção do ato e de seus efeitos”^[1].
49. Aqui propõe-se apenas um acerto de redação na forma que segue:
*"Art. 8º O trâmite prioritário será cassado **quando**:*
*I - o processo de patente **deixar** de atender às condições estipuladas no art. 3º desta Resolução por ação do requerente; ou*
II - haja, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico." (as modificações foram grifadas)
50. O artigo 9º dispõe sobre as hipóteses em que não serão conhecidas as petições de requerimento. Nesse ponto, convém destacar que a CGREC sugeriu que o texto do dispositivo fosse redigido nos seguintes termos:
"Art. 9º - Não serão conhecidas, por falta de fundamentação legal, as petições nas seguintes hipóteses..."
51. Ocorre que o procedimento prioritário, conforme já ressaltado, não se encontra previsto na Lei nº 9.279/96 (LPI). Desse modo, os requisitos que os processos de patentes devem atender para participar do Projeto encontram-se disciplinados por ato administrativo normativo. Logo, não há que se falar em ausência de base legal no artigo 9º para se justificar o não-conhecimento das petições, mas, sim, a falta de atendimento ao disposto na própria Resolução.
52. Assim sendo, para fins de uniformização, sugere-se a adoção de redação similar à prevista para o artigo 22 da Resolução a ser editada pelo INPI para disciplinar o Trâmite Prioritário de Processos de Patente no Âmbito da Diretoria de Patentes

Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, conforme minuta encaminhada e analisada recentemente pela Procuradoria (NUP 52402.009714/2018-91). Opina-se também no sentido de que seja utilizado o conectivo "ou" antes do último inciso, considerando que trata-se de hipóteses alternativas:

"Art. 9º Não será conhecida a petição quando:

I - o processo estiver em desacordo com o inciso III do art. 3º desta Resolução;

II - o requerimento foi protocolizado em desacordo com os incisos I, II, III, IV e VI do art. 4º desta Resolução; ou

III - o requerimento exceder o limite estipulado no art. 6º desta resolução."

53. O artigo 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 da LPI.

54. 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 9.279/96 e se justifica na medida em que a Administração pretende instituir um procedimento célere.

55. 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.

56. Por conseguinte, o artigo 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.

57. Contudo, opina-se apenas no sentido do ajuste da redação do artigo 10, a fim de tornar a norma mais clara ao usuário, na forma que segue:

"Art. 10. Não caberá recurso das decisões que negarem o exame prioritário do processo de patente quando:

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

*II - **não houver o atendimento, antes da análise do pedido pela DIRPA, das condições previstas no art. 3º, incisos I e II e parágrafo único, ou no art. 4º, inciso V.**"* (as modificações foram grifadas)

58. Em relação aos artigos 15, 16 e 17, observou-se erro material na numeração dos dispositivos, tal como já mencionado no Despacho da COREP/CGREC. Logo, concorda-se com essa sugestão, sugerindo-se que o artigo 15 seja alterado para artigo 11, o artigo 16 para artigo 12 e, por fim, o artigo 17 para artigo 13.

59. O artigo 15 (artigo 11) estabelece que aos requerimentos efetuados para participação nas fases anteriores do Projeto Piloto PPH PROSUL, aplica-se exclusivamente o disposto no ato normativo vigente na data do protocolo da petição (Ofício nº 224/GM-MDIC, de 2016 e a Resolução INPI/PR nº 224, de 2018).

60. Contudo, o Ofício nº 224/GM-MDIC, de 2016, apoia a instituição do Programa Piloto, mas não disciplina normativamente o procedimento. Além disso, a Resolução INPI/PR nº 224, de 2018 foi revogada pela Resolução nº 229, de 2018, que passou a disciplinar a fase II do Programa. Logo, aos requerimentos efetuados durante a fase II, sugere-se que se faça referência à Resolução nº 229, de 2018.

61. O artigo 16 (artigo 12) revoga a Resolução nº 229, de 2018, referente à fase anterior do Programa.

62. Por fim, o artigo 17 (artigo 13) determina a data da entrada em vigor da Resolução.

63. 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.

CONCLUSÃO

64. A Procuradoria, em juízo de estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, sugerindo, entretanto, a revisão da redação dos artigos 4º, 8º, 9º e 10, além da supressão do parágrafo único do artigo 7º e da renumeração dos artigos 15, 16 e 17 para 11, 12 e 13, promovendo-se ainda a alteração do artigo 11.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de junho 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) 5240200555201937 e da chave de acesso 967cfceb

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 269455159 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 13-06-2019 15:21. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
