



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

**NOTA JURÍDICA n. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.003574/2019-29**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Análise de minuta de Resolução do GSIM**

1. A Presidência, por meio de Despacho de 13 de novembro de 2019, submete consulta à Procuradoria sobre a minuta de Resolução que dispõe sobre o procedimento especial simplificado previsto na Lei Complementar nº 167, de 24 de abril de 2019, que instituiu o Inova Simples, a ser editada pelo COMITÊ PARA GESTÃO DA REDE NACIONAL PARA A SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E DA LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS E NEGÓCIOS - CGSIM.

2. A Coordenação de Relações Institucionais no Distrito Federal (COINS/DF), em função da participação em Audiência Pública para a implementação da regulamentação da referida Lei Complementar, encaminha a minuta a fim de que o INPI possa colaborar na elaboração do texto, em atenção às atribuições institucionais da Autarquia.

3. Cumpre ressaltar que, inicialmente, foi apresentada nos autos a Nota Técnica/SEI Nº 39/2019/INPI/DIRPA/PR, elaborada conjuntamente pela DIRMA e DIRPA, tendo as áreas técnicas apresentado duas sugestões para a alteração da redação do art. 65-A da Lei Complementar nº 167/2019, dispositivo que se refere de modo direto às atribuições do INPI.

*1ª Proposta de redação*

*"§7º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do Inova Simples, será disponibilizado ícone que direcionará a ambiente virtual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no qual constarão orientações para o depósito de pedido de patente ou de registro de marca.*

*§8º Será realizado em caráter prioritário o exame dos pedidos de patente ou de registro de marca que tenham sido depositados por empresas Inova Simples, constituídas na forma deste artigo."*

*2ª Proposta de redação*

*"§8º O INPI deverá criar mecanismo que concatene desde a recepção dos dados ao exame prioritário das solicitações de marcas e patentes de empresas Inova Simples."*

4. Na sequência, a Procuradoria, através da Nota Jurídica n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, analisou as propostas de alteração do texto legal e concluiu pela inexistência de óbice jurídico por parte das proposições. Além disso, sustentou que as propostas da DIRMA, especialmente a primeira sugestão, coadunam-se com o intuito da Lei Complementar nº 167/2019, bem como com a própria Lei nº 9.279/96, no sentido de estimular a proteção de direitos de propriedade industrial.

5. Posteriormente, nova demanda relacionada ao tema foi recebida pela Presidência do INPI, também versando sobre proposta de modificação do texto da referida Lei Complementar, no âmbito do marco legal das *startups*, apresentada pela Coordenação-Geral de Tecnologias Inovadoras e Propriedade Intelectual, para a inclusão dos registros de desenho industrial e de programa de computador no §7º do art. 65-A.

6. Nos termos da Nota Técnica/SEI Nº 40/2019/INPI/DIRPA /PR, apresentada em conjunto pela DIRMA e pela DIRPA, as áreas técnicas concordaram com a sugestão apresentada pela Coordenação-Geral de Tecnologias

Inovadoras e Propriedade Intelectual da Subsecretaria de Inovação, no que tange à proposta de nova redação do parágrafo 7º do art. 65-A da Lei Complementar nº 165, de 2017, para incluir em sua previsão as seguintes modalidades de PI: desenho industrial, programa de computador e topografia de circuito integrado.

7. Quanto ao §8º do art. 65 da Lei Complementar nº 165, a DIRMA e a DIRPA sustentaram a manutenção da redação proposta na Nota Técnica/SEI Nº 39/2019/INPI/DIRPA/PR, para estabelecer a priorização do exame ou tramitação apenas de pedidos de patente e de registros de marca.

### **É o necessário a relatar.**

8. Em que pese o fato de as áreas técnicas não terem ainda apresentado manifestação sobre a minuta de Resolução sob análise, a Procuradoria opina, na oportunidade, sobre o texto proposto com base nos entendimentos expostos nas notas técnicas anteriormente apresentadas pela DIRMA e pela DIRPA nos autos, considerando-se o pedido de urgência formulado pela COINS/DF no despacho de 06 de novembro.

9. *In casu*, a Minuta de Resolução em tela dispõe sobre as atribuições do INPI no artigo 5º, transcrito a seguir:

*"Art. 5º Após o recebimento do CNPJ, a Empresa Simples de Inovação poderá comunicar o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pelo Portal Nacional da Redesim, sobre o conteúdo inventivo do escopo da iniciativa empresarial, se houver, para fins de registro de marcas e patentes.*

*§1º O Portal Nacional da Redesim manterá link de acesso à solução disponibilizada pelo INPI para que o usuário proceda a solicitação de marcas e patentes quando, e se, julgar necessário à iniciativa empresarial.*

*§2º O INPI regulamentará e criará mecanismo que contemple desde recepção dos dados até o processamento sumário das solicitações de marcas e patentes das Empresas Simples de Inovação.*

*§3º A solicitação de registro de marcas e patentes de que trata o caput é facultativa."*

10. A respeito do *caput* do artigo 5º, cabe ressaltar, como já afirmado na Nota Técnica/SEI Nº 39/2019/INPI/DIRPA/PR, que a comunicação ao INPI, feita pelo Portal Nacional da Redesim, do "*conteúdo inventivo do escopo da iniciativa empresarial*" não se mostra suficiente para instruir adequadamente o depósito do pedido de patente ou de registro de marca, tendo em vista que o procedimento de exame de pedidos e a concessão de direitos de propriedade industrial são regidos pela Lei nº 9.279/96. Dito diversamente, a comunicação à Autarquia, por meio do Portal, não substitui o depósito do pedido junto ao INPI, disciplinado pela Lei nº 9.279/96.

11. Dessa maneira, como as áreas técnicas salientam na Nota Técnica, a comunicação ao INPI, por meio do Portal, não gera qualquer benefício ao usuário, que deve observar o depósito de pedidos de patente ou de registro de marca pelos sistemas de peticionamento aplicáveis a todos os usuários.

12. Desse modo, sugere-se, reiterando-se o teor da Nota Técnica/SEI Nº 39/2019/INPI/DIRPA/PR, bem como da Nota Jurídica n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU desta PFE, a exclusão do atual *caput* do artigo 5º da Minuta de Resolução.

13. Nesse sentido, sugere-se a transformação do conteúdo do §1º em *caput* para o artigo 5º, de acordo com a redação proposta pela Nota Técnica/SEI Nº 39/2019/INPI/DIRPA/PR e acolhida por esta Procuradoria através da Nota Jurídica n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. A redação poderia ser assim apresentada:

*"Art. 5º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do Inova Simples, será disponibilizado ícone que direcionará a ambiente virtual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no qual constarão orientações para o depósito de pedido de patente ou de registro de marca."*

14. Dessa maneira, busca-se facilitar o acesso do usuário aos sistemas de marcas de patentes, propósito almejado pela Lei Complementar nº 167/2019 e pela própria Lei nº 9.279/96.

15. Por fim, propõe-se a exclusão dos §§2º e 3º do artigo 5º da minuta de Resolução.

16. No que se refere ao §2º, urge ressaltar que compete exclusivamente ao INPI regulamentar e criar mecanismos que contemplem a recepção dos dados dos pedidos, bem como o processamento das solicitações de marcas e patentes.

17. Note-se inclusive que na Lei nº 9.279/96 não há, inclusive, qualquer referência a procedimento sumário ou prioritário de exame de pedidos de patente e de registro de marcas e, muito embora a redação em vigor do §8º do artigo 65-A da Lei Complementar nº 123/2006 preveja o processamento sumário das solicitações de marcas e patentes de empresas Inova Simples, cabe à normatização infralegal a cargo da Autarquia disciplinar os respectivos procedimentos.

18. Assim sendo, a redação apresentada para o §2º do artigo 5º da minuta parece, no mínimo, desnecessária, à vista do comando legal constante da Lei Complementar, podendo-se inclusive concluir também pela ausência de competência do Comitê GSIM para dispor sobre a matéria através de Resolução.

19. Quanto ao §3º, entende a Procuradoria ser tal dispositivo desnecessário. Com efeito, a proteção de ativos tecnológicos por meio de direitos de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao titular de tais bens, conforme se depreende da Lei nº 9.279/96. O acesso ao sistema de propriedade industrial depende da iniciativa do interessado e não decorre de uma obrigação imposta ao usuário.

20. Assim sendo, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, manifesta-se no sentido da alteração do texto proposto para a minuta de Resolução, de forma que o artigo 5º apresente a seguinte redação:

*"Art. 5º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do Inova Simples, será disponibilizado ícone que direcionará a ambiente virtual do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no qual constarão orientações para o depósito de pedido de patente ou de registro de marca."*

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de novembro 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) 52402003574201929 e da chave de acesso 758938d0

---

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 343620730 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 18-11-2019 13:53. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---