



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. 00007/2019/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. Trata-se de consulta sobre minuta de Resolução que dispõe sobre o procedimento especial simplificado previsto na Lei Complementar nº 167/2019, 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 Procuradoria, através da Nota n. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho de Aprovação n. 00213/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestou-se sobre a proposta contida no artigo 5º da minuta apresentada para apreciação por parte do INPI, sugerindo alterações e a adoção da 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."

3. Ressalvou-se, naquela oportunidade, que a opinião jurídica emitida ocorria antes das manifestações das áreas técnicas, em função da urgência da solicitação, baseando-se a Procuradoria nos entendimentos expostos nas notas técnicas anteriormente apresentadas pela DIRMA e pela DIRPA nos autos.

4. Na data de hoje, 25 de novembro, as Diretorias emitem nova manifestação técnica conjunta, sugerindo nova redação para o artigo 5º da minuta de Resolução, a qual passa a ser objeto de análise por parte da Procuradoria.

É o breve relato do necessário.

5. A proposta encaminhada pela DIRMA e pela DIRPA para o artigo 5º da minuta de Resolução a ser editada pelo GSIM está assim redigida:

"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."

§1º Após a geração do número do CNPJ no portal da Redesim, a Empresa Simples de Inovação poderá efetuar o depósito de pedido de patente ou de registro de marca no ambiente virtual do INPI, acessível por meio do ícone referido neste artigo.

§2º O ambiente virtual referido neste artigo consistirá em páginas customizadas, contendo orientações para:

I. o depósito e o acompanhamento do pedido de registro de marca, com a disponibilização dos sistemas de peticionamento;

II. a redação, o depósito, o acompanhamento e a solicitação de priorização do trâmite do pedido de patente, com a disponibilização dos sistemas de peticionamento.

§3º Será realizado em caráter prioritário o exame dos pedidos de patente ou de registro de marca que tenham sido depositados por Empresa Simples de Inovação, constituída na forma desta resolução.

§4º O INPI regulamentará o exame em caráter prioritário dos pedidos de patente ou de registro de marca que tenham sido depositados pela Empresa Simples de Inovação."

6. Em primeiro lugar, constata-se que a redação proposta para o *caput* do artigo adequa-se à sugestão encaminhada pela Procuradoria através da Nota n. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, com a transformação do conteúdo do §1º da proposta original, conforme, inclusive, já haviam apontado a Nota Técnica/SEI Nº 39/2019/INPI/DIRPA/PR e a Nota n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU da Procuradoria.

7. O §1º dispõe sobre a possibilidade de que o usuário realize o depósito do pedido de patente ou de registro de marca através do *website* do INPI, o qual poderá ser acessado através do ícone referido no *caput*.

8. O §2º prevê a publicação de páginas personalizadas no ambiente virtual do INPI, em que constem orientações para o depósito dos pedidos de patente e de registros de marca destinadas às Empresas Simples de Inovação.

9. A proposta apresentada para os §§3º e 4º concretiza o comando contido no §8º do artigo 65-A da Lei Complementar nº 123/2006, com a redação trazida pela Lei Complementar nº 167/2019.

10. O dispositivo legal está assim redigido:

*"Art. 65-A. É criado o Inova Simples, regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem como **startups** ou empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda.*

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

11. A proposta apresentada pelas áreas técnicas revela-se importante ainda sob outro ponto de vista. Isso porque existe uma aparente impropriedade no texto legal, no que se refere ao citado §8º e ao §13 do mesmo artigo 65-A, que prevê a sua regulamentação pelo GSIM, em que pesem as atribuições institucionais cometidas ao INPI.

12. Isso porque, prevendo a Lei Complementar nº 123/2006 um processamento sumário para as solicitações de marcas e patentes de empresas Inova Simples, cabe à normatização infralegal a cargo da Autarquia disciplinar os respectivos procedimentos.

13. Nesse sentido, a redação proposta pela DIRMA e pela DIRPA parece resolver de forma salutar a possível antinomia, dispondo os §§3º e 4º que será concedida prioridade ao exame dos pedidos de patente e de registros de marca realizados por Empresas Simples de Inovação, cabendo ao INPI a referida regulamentação dos procedimentos, o que ocorrerá através da edição da respectiva Resolução, tal como sói acontecer com as demais modalidades de priorização existentes no âmbito da Autarquia.

14. Quanto ao ponto, sugere-se apenas o aperfeiçoamento da redação dos parágrafos, na forma que segue:

"§3º Será realizado em caráter prioritário o exame dos pedidos de patente ou de registro de marca depositados por Empresa Simples de Inovação, constituída na forma desta resolução.

§4º O INPI regulamentará o exame em caráter prioritário dos pedidos de patente ou de registro de marca depositados por Empresa Simples de Inovação."

15. As propostas de alteração sugeridas pelas áreas técnicas, em resumo, não revelam qualquer óbice jurídico.

16. Assim sendo, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, manifesta-se de acordo com a alteração do texto proposto pelas Diretorias para o artigo 5º da minuta de Resolução, sugerindo apenas o aperfeiçoamento da redação dos §§3º e 4º constantes da proposta.

17. Por fim, ressalta-se a desnecessidade de novo encaminhamento dos autos à Procuradoria para a conferência quanto à adoção das sugestões contidas na presente manifestação.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 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 348382525 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 25-11-2019 18:37. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
