



**PARECER n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.002608/2019-68**

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

**ASSUNTOS: MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE A FASE IV DO PROJETO PILOTO PATENTES MPE**

- I. Proposta de edição de ato normativo que estabelece a fase IV do Projeto Piloto Patentes MPE.
- II. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
- III. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.
- IV. O Projeto Piloto Patentes MPE é uma das modalidades de exame prioritário destinada aos processos de patente em que figure como depositante ou titular um Microempreendedor individual (MEI), uma Microempresa (ME) ou uma Empresa de Pequeno Porte (EPP).

1. O Gabinete da Presidência do INPI, por meio de Despacho de 26 de fevereiro de 2019, submete à apreciação da Procuradoria proposta de minuta de Resolução destinada à implementação da fase IV do Projeto Piloto Patentes MPE.

2. Em Despacho da Divisão de Estudos e Projetos (DIESP), também datado de 26 de fevereiro de 2019, sustenta-se que o referido Projeto Piloto Patentes MPE é uma das modalidades de exame prioritário destinada aos processos de patente em que figure como depositante ou titular um Microempreendedor individual (MEI), uma Microempresa (ME) ou uma Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme definido pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

3. Segundo a DIESP, as finalidades do Projeto Piloto são: (i) incentivar o depósito de pedidos de patentes por esses usuários; (ii) contribuir para a gestão adequada dos ativos imateriais por estes depositantes; e (iii) mitigar os efeitos negativos do atraso do INPI na decisão de pedidos de patente para esses depositantes.

4. As justificativas para a criação do Projeto Piloto, ainda segundo a DIESP, estão elencadas no processo INPI nº 52400.027556/2015-29 (referente à fase I). O Projeto-piloto Patentes MPE já passou por três fases, sendo que a última foi disciplinada pela Resolução INPI PR n.º 211, de 28 de fevereiro de 2018 e, com base nessa experiência, a Autarquia decidiu instituir sua fase IV. Foram destacadas as principais diferenças entre a fase III e a fase IV:

- a) período para receber requerimentos de 01 de março de 2019 a 28 de fevereiro de 2020;
- b) exige como condição da concessão do trâmite prioritário, apenas aquelas necessárias para o processo de patente ser examinado tecnicamente (i.e. publicado e com requerimento de exame);
- c) exigência de apenas o documento comprobatório do enquadramento da empresa como Microempreendedor individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme definido pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006;
- d) limitação a 1 (um) do número de requerimentos que cada depositante ou titular pode efetuar por mês (exceto no último mês do projeto-piloto);
- e) define que os procedimentos de avaliação dos requerimentos serão disciplinados pela DIRPA; e
- f) possibilita a cassação do trâmite prioritário em casos determinados.

5. Em Despacho também datado de 26 de fevereiro de 2019, a Diretoria de Patentes (DIRPA) manifestou sua concordância quanto à edição da presente minuta de Resolução.

6. O Despacho da DIESP informa ainda que a presente minuta de Resolução foi baseada na Resolução INPI PR nº 235, de 08 de fevereiro de 2019, referente ao Projeto Piloto PPH INPI-JPO II, tramitada junto ao INPI no processo SEI nº 52402.000940/2019-98. A minuta do referido ato normativo foi analisada pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI por meio do Parecer nº 00009/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que concluiu pela ausência de óbice jurídico à sua publicação.

**É o necessário a relatar.**

7. O motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, constitui o primeiro elemento do ato administrativo a ser analisado, justificando a sua prática.

8. *In casu*, a instituição do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, trazido a lume pela Lei Complementar nº 123/2006, é indicado como o motivo para a edição do ato normativo pelo INPI, preconizando aquele diploma legal o "*tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios*", conforme disposto em seu artigo 1º.

9. Quanto à competência 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.

10. 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.

11. 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 administrativo normativo, passa-se ao exame do conteúdo.

12. O artigo 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo como Projeto Piloto de priorização do trâmite de processo de patentes pertencentes a Microempreendedores individuais, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, denominado Projeto Piloto Patentes MPE IV, o que de fato ocorre pela leitura dos demais dispositivos. Trata-se de um dispositivo em conformidade com o art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 1998, a seguir transcrito:

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

13. O artigo 2º da minuta traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo.

14. O artigo 3º da minuta estabelece os requisitos para que o pedido de patente possa participar do Projeto Piloto:

Minuta de Resolução

*"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 LPI ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);*

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

*III - pertencer a, pelo menos, uma pessoa jurídica enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme definido pela Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006."*

15. O procedimento em tela não contraria o disposto na Lei nº 9.279/96, porque se insere como uma etapa intermediária entre o requerimento de exame, previsto no artigo 33 e o início do exame técnico, disposto no artigo 34. O artigo 33 da LPI prevê o exame mediante requerimento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses a partir do depósito, havendo possibilidade de antecipação. O artigo 34 da LPI, por sua vez, trata das exigências realizadas no âmbito do exame.

Lei nº 9.279, de 1996

*"Artigo 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:*

16. Uma vez 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, isto é, o interessado é quem escolhe participar ou não do programa, conclui-se não existir qualquer ônus ao usuário, o oposto, cuida-se de um benefício que se contrapõe à demora na concessão de uma patente.

17. O artigo 4º dispõe que o requerimento de trâmite prioritário deve ser efetuado por, pelo menos, um MEI, ME ou EPP depositante ou titular. A previsão busca dar concretude ao ato normativo como um todo, considerando que seu escopo é o de conferir exame prioritário destinado aos processos de patente em que figure como depositante ou titular um Microempreendedor individual (MEI), uma Microempresa (ME) ou uma Empresa de Pequeno Porte (EPP).

18. Depreende-se da leitura do artigo 4º também que, havendo mais de um depositante ou titular qualificado como MEI, ME ou EPP, o requerimento de exame prioritário pode ser efetuado por qualquer deles, de forma isolada ou conjunta. Ressalte-se, assim, 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 um pedido de patente no qual haja dois depositantes, qualquer um deles pode praticar os atos perante o INPI.

19. O §1º do artigo 4º informa que, quando não praticado pelo depositante ou titular qualificado como MEI, ME ou EPP, o requerimento pode ser efetuado em seu nome por procurador. Nesse ponto, sugere-se a alteração de §1º para parágrafo único, considerando que o referido artigo 4º não apresenta outros parágrafos, atendendo-se à orientação de redação constante do artigo 10, III da Lei Complementar nº 95/98.

20. O artigo 5º prevê limitação a 1 (um) do número de requerimentos que cada depositante ou titular pode efetuar por mês (exceto no último mês do Projeto Piloto).

21. O artigo 6º da minuta estabelece o período em que o requerimento será efetuado (01/03/2019 a 28/02/2020). É prevista uma retribuição ao serviço de prioridade. Não há óbice à tal previsão, posto que as retribuições que servem como contraprestação aos serviços do INPI possuem natureza jurídica de preço público. Em outros termos, nenhuma retribuição devida à Autarquia, em decorrência dos serviços relativos à concessão de patentes, possui natureza de tributo.

22. Consequentemente, não há de se falar de inobservância ao princípio da legalidade no tocante à instituição da retribuição inscrita no artigo 6º da minuta. O depositante possui a liberdade de requerer a prioridade ou não. Não se trata de um serviço obrigatório para que ele exerça um direito, ou pratique uma determinada atividade. A Procuradoria Federal Especializada junto INPI já se manifestou

sobre o tema em outras oportunidades, podendo ser citado o Parecer nº 00009/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU proferido no âmbito do Processo nº 52402.000940/2019-98, em que analisou-se a minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

23. O artigo 7º estabelece o documento necessário ao requerimento de trâmite prioritário, a saber, certidão emitida pelo Poder Público, dentro de seu prazo de validade, indicando o enquadramento do depositante ou titular na natureza de MEI, ME ou EPP.

24. O artigo 8º dispõe que o Projeto Piloto Patente MPE IV poderá receber até 100 (cem) requerimentos de participação e se estenderá até que todos os pedidos considerados aptos sejam decididos.

25. O artigo 9º da minuta prevê que a DIRPA irá disciplinar o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificando se os requerimentos e os processos atendem aos requisitos estabelecidos no ato normativo. Apresenta-se adequada tal previsão, posto que cabe à área técnica tratar de modo específico a matéria.

26. O artigo 10 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. A medida já é adotada no INPI, notadamente no programa prioritário de fármacos.

27. O artigo 11 prevê as hipóteses em que a concessão do trâmite prioritário será cassada. A cassação é forma de extinção do ato administrativo. Define-se cassação como "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].

28. O artigo 12 estabelece que os casos omissos serão decididos pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados. Embora essa atribuição residual seja conferida comumente ao Presidente, também se pode reconhecê-la como do Diretor de Patentes.

29. O artigo 13 determina as hipóteses de não-conhecimento da petição de requerimento. Tais hipóteses estão em conformidade com o previsto nos artigos 218 e 219 da Lei nº 9.279/96.

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 datade 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."*

30. O artigo 14 dispõe sobre os casos em que não serão conhecidas as petições de recursos das decisões que negaram o exame prioritário do pedido de patente. Trata-se de um dispositivo que restringe os recursos, em consonância com o art. 219 da LPI acima transcrito.

31. De fato, se a Lei nº 9.279/96 não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, igual restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade. Assiste razão à Diretoria de Patentes, no tocante à restrição das hipóteses recursais, uma vez que tal medida encontra amparo no artigo 219 da Lei nº 9.279/96 e se justifica na medida em que a Administração pretende instituir um procedimento célere. Também sobre esse tema a Procuradoria Federal Especializada junto INPI já se manifestou em outras oportunidades, como no já citado Parecer nº 00009/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU proferido no âmbito do Processo nº 52402.000940/2019-98, em que analisou-se a minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto Piloto PPH INPI-JPO.

32. Assim, o artigo 14 da minuta 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. Aliás, a restrição das hipóteses recursais é medida necessária, no âmbito dos processos administrativos na área finalística desta autarquia, como uma estratégia para redução dos processos pendentes de exame.

33. O artigo 15 estabelece a cláusula de vigência do ato normativo.

34. As fases anteriores do Projeto Piloto Patentes MPE IV foram implementadas por meio das Resoluções INPI/PR nº 160, de 17 de fevereiro de 2016, INPI/PR nº 181, de 21 de fevereiro de 2017, e INPI/PR nº 211, de 28 de fevereiro de 2018. O artigo 15 da Resolução ressalva que os requerimentos efetuados durante a vigência daquelas Resoluções serão contabilizados e avaliados de acordo com a normativa vigente à data do respectivo protocolo, conformando-se à regra instituída no artigo 6º, que estabelece o período em que o requerimento será efetuado (01/03/2019 a 28/02/2020).

35. O artigo 16, por seu turno, revoga as Resoluções anteriores citadas acima.

36. O artigo 17, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolução.

37. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 9.191, de 2017, com a ressalva feita ao §1º do artigo 4º, constante do item 19 da presente manifestação, em atenção ao disposto no artigo 10, III da Lei Complementar citada. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

## **CONCLUSÃO**

38. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à

aprovação do ato normativo proposto, conquanto adotada a recomendação contida na presente manifestação.

39. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 26 de fevereiro e o exame jurídico é encerrado na presente data.

---

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro 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) 52402002608201968 e da chave de acesso e8cba136

Notas

1. ^ CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p. 159.