



PARECER n. 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009714/2018-91

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

**ASSUNTO: NORMATIVAS RELACIONADAS COM O PROJETO DE UNIFORMIZAÇÃO
DOS PROCEDIMENTOS DE REQUERIMENTO, AVALIAÇÃO DE PETIÇÕES E TRÂMITE PRIORITÁRIO
DE PROCESSOS DE PATENTE**

1. Análise dos atos normativos a serem editados visando a uniformização dos procedimentos de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário no âmbito da DIRPA.
2. Os atos normativos em tela destinam-se a diminuir a complexidade para o usuário, uniformizando a legislação e simplificando os procedimentos administrativos internos para a análise dos requerimentos.
3. Recomendações no sentido do aperfeiçoamento do texto da Resolução, considerando que a Administração busca possibilitar o trâmite prioritário de todos os serviços administrativos relacionados aos processos de patente.
4. Necessidade de adequação do texto da Instrução Normativa no que se refere à publicidade dos atos decisórios.

1. A Diretoria de Patentes (DIRPA), por meio de despacho datado de 28 de janeiro do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria a Nota Técnica GEC n.º 005/2018, a Nota Técnica GEC n.º 013/2018, minuta de Resolução INPI PR, minuta de Instrução Normativa DIRPA e minuta de Portaria DIRPA, documentos referentes ao Plano Básico do Projeto de Uniformização dos Procedimentos de Requerimento, Avaliação de Petições e Trâmite Prioritário de Processos de Patente.

2. A Diretoria justifica que a experiência tem demonstrado a existência de nichos específicos de depositantes que necessitam de fluxos processuais expeditos dos seus pedidos de patente para proteger seus inventos, sendo que o INPI tem ampliado o portfólio de modalidades de exame prioritário.

3. Nesse contexto, informa a DIRPA que os Projetos Piloto de trâmite prioritário têm sido utilizados como “campo de provas” para novos processos de requerimento, avaliação das petições e trâmite de processos de patente, tendo os resultados demonstrado a possibilidade de redução do tempo entre o requerimento e sua avaliação, sugerindo a possibilidade de incorporação de alguns aprendizados institucionais obtidos com as modalidades piloto às rotinas de trabalho de avaliação das demais modalidades de exame prioritário.

4. São apresentadas, portanto: a) minuta de Resolução, através da qual disciplina-se o trâmite prioritário de processos de patente no âmbito da DIRPA; b) minuta de Instrução Normativa, em que são estabelecidos os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos no âmbito da DIRPA; c) minuta de Portaria, a fim de definir a unidade responsável pela avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário.

5. As minutas de Instrução Normativa e de Portaria relativas ao trâmite prioritário foram atualizadas de acordo com algumas sugestões realizadas pela Coordenação Geral de Recursos e Nulidades - CGREC.

É o necessário a relatar.

6. 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.

7. *In casu*, informa a DIRPA que os motivos que ensejam a prática dos atos referem-se à necessidade de uniformizar o processo de requerimento, avaliação de petições e trâmite prioritário dos processos de patente previstos nas diversas Resoluções do INPI que já prevêem fluxos processuais expeditos para a proteção dos inventos de determinados nichos específicos de depositantes.

8. Com a edição dos atos normativos, a Autarquia pretende diminuir a complexidade para o usuário ao uniformizar a legislação e os procedimentos de requerimento. Pretende-se também facilitar a atividade dos técnicos envolvidos, simplificando a avaliação e relacionando-a apenas a documentos pertinentes ao trâmite prioritário. Busca-se também desburocratizar o procedimento através da redução de etapas e de pessoas envolvidas no processo de concessão do trâmite prioritário.

9. Também motivam a Autarquia a prestação de um serviço público célere, principalmente para aqueles requerentes que necessitam de exames em menos tempo para garantir suas propriedades intelectuais, garantindo o direito ao contraditório através da possibilidade de manifestação do interessado antes da concessão do trâmite prioritário.

10. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Presidente do INPI para expedir a 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.

11. A Resolução também será assinada pela Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrado que possui atribuição para editar o referido ato normativo, além da

Instrução Normativa e da Portaria, conforme previsão constante do art. 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 8.854, de 2016.

12. Quanto à forma dos atos administrativos, cabe mencionar que as espécies normativas eleitas mostram-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.

13. Nos termos do artigo 3º, inciso I, alínea *a* daquela IN, a Resolução figura como o ato administrativo normativo que, expedido pelo Presidente e pelos Diretores do INPI, de forma conjunta ou individual, disciplina matéria de sua competência específica.

14. Já a Instrução Normativa, nos termos da alínea *b* do mesmo dispositivo, refere-se a ato expedido pelo Presidente do INPI, pelos Diretores, Coordenadores-Gerais, Procurador-Chefe e Auditor-Chefe, para disciplinar a aplicação de procedimentos de caráter geral previstos em leis, decretos e regulamentos ou para estabelecer diretrizes a serem observadas pelas unidades que lhes forem subordinadas.

15. Por fim, a Portaria, de acordo com o inciso II, alínea *b* do mesmo artigo, é o ato expedido pelo Presidente do INPI e pelo Coordenador-Geral de Recursos Humanos, ou por delegação de competência, pelos dirigentes das demais unidades, para a prática de atos relativos a pessoal, constituição de comissões e grupos de trabalho, realização de sindicâncias e institucionalização de políticas, diretrizes, planos, programas e projetos.

16. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma dos atos administrativos, passa-se ao exame do conteúdo, iniciando-se pela Resolução, instrumento normativo que visa a disciplina do trâmite prioritário de processos de patente face o usuário externo.

17. O artigo 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo ao trâmite prioritário de processos de patente no âmbito da DIRPA.

18. O dispositivo está 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:

19. No dizer da Diretoria (Nota Técnica GEC nº 005/2018), busca-se tratar como prioritárias todas as atividades realizadas nos processos administrativos relativos à proteção dos direitos de propriedade industrial mediante a concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Assim, opta-se por adotar a nomenclatura "processo de patente", a fim de incluir todas as etapas do referido processo. A definição da referida expressão é trazida, inclusive, pelo inciso III do artigo 2º da minuta.

20. Ainda quanto a esse ponto, registre-se que a Resolução PR nº 217/2018, analisada pela Procuradoria Federal Especializada através do Parecer nº 0048-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, passou a permitir a priorização de pedidos de patente e patentes para produtos da saúde.

21. Já naquela oportunidade o INPI manifestava interesse em ampliar do objeto da resolução para admitir a prioridade dos processos em andamento na segunda instância administrativa, inserindo o termo "patentes" em todos os dispositivos onde somente constava anteriormente a expressão "pedido de patente".

22. Nota-se que, a partir da edição da presente minuta de Resolução, pretende-se ampliar ainda mais tal possibilidade, eliminando-se qualquer limite quantitativo de serviços, entendendo-se que todos aqueles relacionados com o processo possam ser priorizados.

23. O artigo 2º da minuta, em continuação, traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo.

24. O artigo 3º da minuta estabelece quais são os processos de patente que terão prioridade de tramitação, dispondo, a partir do artigo 4º, a respeito de cada um deles.

25. A Procuradoria, por meio do Parecer nº 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, já explicitou anteriormente 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.

26. 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.

27. Os artigos 4º, 5º e 6º dispõem que terão prioridade de tramitação os processos de patente em que figurem como depositante ou titular: a) pessoa física idosa, b) portadora de deficiência, física ou mental ou c) portadora de doença grave, fazendo a presente minuta referências específicas à Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) e aos incisos II e IV do artigo 69-A da Lei 9.784/99 (Lei do Processo Administrativo), devendo o usuário fazer prova da sua condição.

28. Tais processos de patente têm, até então, seu exame prioritário disciplinado pela Resolução PR nº 151/2015.

29. O artigo 7º determina que também terá prioridade o processo de patente em que figure como depositante ou titular pessoa jurídica enquadrada como Microempreendedor Individual (MEI), Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

30. A Resolução INPI PR nº 236/2019 vem até o momento disciplinando a fase IV do Projeto-piloto de priorização dos processos de patente cujos usuários se enquadrem no disposto no artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.
31. O artigo 8º, por seu turno, dispõe sobre a tramitação prioritária de processo de patente cuja concessão é condição para a liberação de recursos financeiros por agências de fomento ou instituições de crédito oficiais nacionais sob a forma de subvenção econômica, financiamento ou participação societária. A documentação comprobatória necessária refere-se às cópias dos instrumentos que solicitam a liberação do recurso financeiro e que condicionam a liberação do recurso financeiro à concessão da patente, indicando ambos, explicitamente, o número do processo de patente.
32. Tais processos de patente, cuja concessão é condição para a obtenção recursos financeiros, também têm, até então, seu exame prioritário disciplinado pela Resolução PR nº 151/2015.
33. O artigo 9º disciplina a tramitação prioritária do processo de patente quando: houver comprovação de reprodução e/ou comercialização do objeto sem autorização por parte do depositante (inciso I), houver comprovação, por parte de terceiro, a respeito de acusação, pelo depositante ou titular do processo de patente, de reprodução e/ou comercialização sem autorização (inciso II) ou houver comprovação, por parte de terceiro, a respeito da detenção ou produção, no todo ou em parte, do objeto descrito no processo de patente em data anterior a de seu depósito (inciso III).
34. Tais processos de patente também têm seu exame prioritário disciplinado pela Resolução PR nº 151/2015.
35. No caso do inciso I, deve ser o requerimento acompanhado de: a) provas de que terceiros estão reproduzindo e/ou comercializando todo ou parte do objeto do processo de patente; b) cópia da sua notificação extrajudicial endereçada ao notificado, na qual conste a referência expressa ao número do processo de patente, ao nome do depositante ou titular e ao ato supostamente indevido; c) cópia da comprovação do recebimento da referida notificação pelo notificado; e d) esclarecimento, indicando qual parte da matéria pleiteada está sendo reproduzida e/ou comercializada. Tais documentos já eram exigidos pela Resolução anterior.
36. No caso do inciso II, deve o terceiro interessado apresentar: a) provas que evidenciem que o requerente do trâmite prioritário está sendo acusado pelo depositante ou titular de reproduzir e/ou comercializar o objeto do processo de patente sem autorização; e b) indicação da petição de subsídios ao exame técnico ou indicação da petição de nulidade da patente, a fim de demonstrar que o objeto do processo de patente está no estado da técnica ou apresentação de esclarecimentos indicando como o objeto produzido e/ou comercializado se distingue de todo ou parte do objeto ou do processo. Aqui, nesse particular, foi ampliada a possibilidade de comprovação a respeito da acusação sofrida pelo terceiro interessado, não restringindo-se à necessidade de que se comprove que o mesmo foi notificado extrajudicialmente, tal como previa a Resolução anterior.
37. Por fim, no caso do inciso III, compete ao terceiro interessado apresentar: a) esclarecimento contendo o número do processo de patente de sua titularidade; ou provas e esclarecimentos de que produzia o objeto do processo de patente; e b) indicação da petição de subsídios ao exame técnico ou indicação da petição de nulidade da patente, demonstrando que o objeto do processo de patente está no estado da técnica. Tais documentos também já eram exigidos, de uma forma geral, pela Resolução anterior.
38. O artigo 10 trata da prioridade de tramitação quando o processo de patente tenha por objeto uma tecnologia verde.
39. Tais processos de patente têm seu exame prioritário disciplinado pela Resolução PR nº 175/2016.
40. Os §§1º e 2º do dispositivo determinam que considera-se tecnologia verde os pedidos de patente que pleiteiam matéria diretamente aplicada a “energias alternativas”, “transporte”, “conservação de energia”, “gerenciamento de resíduos” ou “agricultura sustentável”, conforme detalhado no Anexo I e tal como previsto na Resolução anterior, e que o requerimento de trâmite prioritário deverá conter esclarecimento que indique qual parte da matéria pleiteada está inclusa no referido Anexo.
41. O artigo 11 cuida da prioridade de tramitação para o processo de patente pertencente a famílias de patentes cujo pedido mais antigo tenha sido depositado no INPI ou, no âmbito do PCT - Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, no INPI, enquanto Escritório Receptor (RO/BR).
42. Tais processos de patente têm seu exame prioritário disciplinado até então pela Resolução INPI PR nº 212/2018.
43. Aqui recomenda-se a inclusão de definição sobre a expressão "RO/BR", constante tanto do *caput* como do parágrafo único, tal como prevista no artigo 2º, inciso III da Resolução anterior, a ser revogada. Tal definição pode constar do próprio artigo 11 ou de inciso a ser acrescido ao artigo 2º da minuta.
44. O artigo 12 dispõe sobre o trâmite prioritário para o processo de patente cujo objeto está relacionado a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde para o diagnóstico, profilaxia e tratamento da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), Câncer, Doenças Raras ou Doenças Negligenciadas.
45. Tais processos de patente têm seu exame prioritário disciplinado até então pela Resolução INPI PR nº 217/2018.
46. As definições constantes dos §§1º e 2º do artigo 12, referentes a Doenças Raras e Doenças Negligenciadas, reproduzem os conceitos anteriormente já adotados sobre a matéria e constantes do artigo 5º da Resolução anterior, a ser revogada.

47. O artigo 13 cuida da prioridade de tramitação para o processo de patente cujo objeto está relacionado a produtos e processos farmacêuticos e a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde referentes às políticas de assistência do Ministério da Saúde e considerados estratégicos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
48. Tais processos de patente também têm seu exame prioritário disciplinado, até então, pela Resolução INPI PR nº 217/2018.
49. O parágrafo único do dispositivo dispõe que a solicitação do trâmite prioritário é feita pelo Ministério da Saúde por lista, a qual poderá ser estabelecida a partir da numeração de processos de patente, nomes ou referências aos produtos, equipamentos e/ou materiais de uso em saúde.
50. O artigo 14, por fim, encerrando as hipóteses de tramitação prioritária, trata da sua concessão, de ofício, para o processo de patente abrangido por ato do Poder Executivo Federal que declarar emergência nacional ou interesse público.
51. A Resolução INPI PR nº 151/2015 vem até o momento disciplinando a priorização de tais processos de patente.
52. O artigo 15 informa sobre o momento em que o pedido de trâmite prioritário pode ser feito pelo usuário: a partir do requerimento de depósito, por meio de formulário eletrônico, e após pagamento da competente Guia de Recolhimento da União.
53. Em primeiro lugar, quanto à retribuição ao serviço de prioridade, insta salientar que não há óbice à tal previsão, posto que as retribuições que servem como contraprestação aos serviços do INPI possuem natureza jurídica de preço público.
54. Em outros termos, nenhuma retribuição devida à Autarquia, em decorrência dos serviços relativos à concessão de patentes, possui natureza de tributo, não havendo que se falar de inobservância ao princípio da legalidade no tocante à instituição da retribuição inscrita no artigo 15 da minuta, possuindo o depositante 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 ao INPI já se manifestou sobre o tema em outras oportunidades, podendo ser citado o Parecer nº 00009/2019/PROCGAB/PFEINPI/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.
55. Ainda quanto ao disposto no artigo 15, entende-se que o mesmo deve ser analisado em conjunto com o artigo 17 da minuta, que trata das condições de aptidão do processo de patente para o trâmite prioritário.
56. Ocorre que, enquanto o artigo 15 utiliza a expressão "requerimento de depósito", o artigo 17, em seu inciso II, estabelece o recolhimento da retribuição referente ao exame técnico como um dos requisitos à concessão da prioridade.
57. Note-se, inclusive, que as condições ou requisitos para a concessão de prioridade, segundo a avaliação a ser realizada pela DIRPA, seriam os seguintes (parágrafo único do artigo 18): a) preenchimento, por parte do processo de patente, de uma das hipóteses previstas nos artigos 4º a 12 e b) estar o processo de patente apto, nos termos do artigo 17, ou seja: i) ter sido depositado há, pelo menos, 18 meses ou ter requerimento de publicação antecipada, conforme descrito no §1º do art. 30 da LPI ou, no caso de pedidos internacionais, ter sido publicado pela OMPI e ii) estar com o exame técnico pago.
58. São requisitos cumulativos, na forma como dispostos na minuta.
59. Assim, em atenção ao usuário, verificam-se as seguintes incompatibilidades no texto da minuta de Resolução:
- a) a intenção da norma é a de possibilitar o trâmite prioritário em relação a todos os serviços do processo de patente, de acordo com a exposição de motivos constante das Notas Técnicas;
 - b) o artigo 15 dispõe que o pedido de trâmite prioritário pode ser feito a partir do requerimento de depósito;
 - c) o artigo 17, II determina que o processo de patente somente está apto ao trâmite prioritário caso esteja com o exame técnico pago.
60. Ou seja, apesar de o artigo 15 dispor que o pedido de trâmite prioritário pode ser feito a partir do requerimento de depósito, fato é que, nos termos da Resolução, o mesmo somente vai estar apto para tal fim por ocasião do recolhimento da retribuição referente ao exame técnico, sendo que o escopo da norma é o de permitir que todos os serviços sejam priorizados desde a apresentação do pedido de patente.
61. Em outras palavras, nos termos das Notas Técnicas, entende-se necessário que o requerimento de participação possa ocorrer logo após a apresentação do pedido de patente ou, no caso de pedido internacional, sua comunicação ou remessa ou mesmo após a patente ser concedida, ou seja, enquanto houver possibilidade de trâmite administrativo no INPI. Tal objetivo almejado pela Resolução não será alcançado, diante da proposta de minuta ora apreciada.
62. As Notas Técnicas encaminhadas já haviam identificado o problema. A Nota Técnica GEC nº 005/2018 fez a seguinte observação (página 9):
- "Sendo assim, para que a avaliação do requerimento de trâmite prioritário e o fluxo do processo não fiquem prejudicados, sugere-se que o INPI priorize a digitalização do processo, sua digitação e seu saneamento mediante simples apresentação de petição de trâmite prioritário, mesmo que antes da efetiva avaliação do requerimento."*
63. A sugestão constou do texto da Instrução Normativa ora encaminhada, em seu artigo 3º:
- "Art. 3º Identificados os novos requerimentos de trâmite prioritário pelos códigos de serviço*

263, 277, 278 e 279, e suas subdivisões, efetuar-se-ão concomitantemente, de forma independente e prioritária em relação aos demais procedimentos:

I - o encaminhamento de eventuais peças do processo correspondente ainda não digitalizadas para o setor responsável pela digitalização e digitação dos dados cadastrais;

II - o encaminhamento do processo correspondente para o saneamento;

III - a publicação do código de despacho 28.10 de "Notificação de requerimento de tramite prioritário" RPI para o processo correspondente; e

IV - a análise do requerimento de trâmite prioritário e do processo correspondente pela Unidade Responsável."

64. Assim sendo, diante da ausência de previsão de dispositivo que disponha sobre o tema na minuta de Resolução, opina-se no sentido da revisão do texto do artigo 15 nos seguintes termos:

"Art. 15. O requerimento de trâmite prioritário poderá ser efetuado a partir do requerimento de depósito, por meio de formulário eletrônico, após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente, conforme a Tabela de Retribuições dos Serviços Prestados pelo INPI, sendo garantida ao requerente a priorização de todos os atos administrativos até a sua efetiva avaliação pela DIRPA, nos termos do art. 18."

65. O dispositivo, tal como proposto, facilitaria a compreensão da matéria por parte do usuário, possibilitando o trâmite prioritário em relação a todos os serviços do processo de patente.

66. O artigo 16, por seu turno, dispõe que os atos de que trata a Resolução poderão ser efetuados, senão pelos indicados nos artigos 4º a 12, por procurador qualificado. Há previsão ainda que, havendo mais de um legitimado, o requerimento poderá ser efetuado por qualquer das partes, de forma isolada ou conjunta.

67. 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.

68. O artigo 18, já mencionado, dispõe que a DIRPA definirá o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário.

69. O artigo 19 determina que a concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

70. O artigo 20 trata das hipóteses de cassação do trâmite prioritário concedido. A cassação é forma de extinção do ato administrativo.

71. O artigo 20, em seu inciso I, disciplina o caso em que o processo não atende às condições estipuladas por ação do depositante. Trata-se, portanto, de exercício do princípio da autotutela da Administração, de sanar as irregularidades assim que verificadas no processo.

72. O inciso II do artigo 20 da minuta determina que a concessão do trâmite prioritário deve ser cassada caso haja divisão ou modificação voluntária do pedido.

73. Entende-se que a divisão voluntária de pedido, após a admissão no programa de prioridade, retarda o exame técnico, pois o mesmo precisa ocorrer de forma célere. O requerimento de prioridade, na verdade, representa uma renúncia à prerrogativa do usuário de requerer a divisão voluntária do pedido.

74. O dispositivo, assim, não promove a nulidade do pedido, mas tão somente do ato administrativo que concedeu a prioridade. Ou seja, não há que se alegar que o INPI, por meio do artigo 20, II da minuta sub examine, macula ou fulmina o artigo 26 da LPI.

75. A concessão de prioridade é uma prerrogativa do INPI, de aspecto meramente procedimental, que não altera absolutamente qualquer aspecto do exame técnico. Logo, o INPI pode estabelecer como condição para o pedido permanecer no programa de prioridade a renúncia à divisão do pedido. Ou seja, o artigo 20, II da minuta, encontra-se em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

76. Convém observar que não existe óbice ao procedimento se a divisão do pedido foi requerida de forma voluntária antes da admissão do programa em tela. Nesse sentido, a minuta, em seu artigo 17, parágrafo único, prevê que, no caso de pedidos de patente divididos, todos devem ter requerimento de trâmite prioritário e estar aptos à priorização.

77. Insta salientar que o tema referente à cassação já foi enfrentado pela Procuradoria em outras oportunidades, tal como consta do PARECER nº 00025/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Aqui, por oportuno, reitera-se ainda a necessidade de que o órgão consultante promova uma reflexão sobre o seguinte aspecto: é recomendável que haja uma norma orientando o usuário a não promover a divisão do pedido, após o requerimento de prioridade, ou seja, situando a ausência de divisão do pedido como uma condição para o deslocamento da fila ordinária para a fila célere de exame? Essa norma é que indicará a irregularidade do ato, cuja configuração enseja a consequência do artigo 20, inciso II.

78. Ressalte-se que aqui não existe uma norma prévia dizendo que o usuário não pode pedir a divisão do pedido após o requerimento de prioridade, não havendo óbice para que o INPI assim estabeleça.

79. Raciocínio semelhante ao exposto acima aplica-se à modificação voluntária do pedido, considerando-se que, se o procedimento tem por finalidade promover um exame técnico célere, a divisão - ou mesmo a modificação voluntária - atrasam a agilidade pretendida.

80. O artigo 21 da minuta atribui ao Diretor da DIRPA a solução dos casos omissos, tratando-se de uma cláusula aberta, que a Administração entende necessária para resolver problemas pontuais de procedimentos não previstos por ocasião da presente proposta normativa. Embora essa atribuição residual seja conferida comumente ao Presidente, também se pode reconhecê-la como do Diretor de

Patentes.

81. O artigo 22 dispõe sobre os casos de não-conhecimento da petição de requerimento.
82. As 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 datada 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."
83. Ocorre que não parece ser a intenção da Administração apontar, no referido artigo 22 da minuta, hipóteses cumulativas que ensejariam o não-conhecimento da petição. A própria Nota Técnica GEC nº 005/2018 indica que o dispositivo apresenta um rol não exaustivo de situações que levariam à desconsideração da petição, fazendo crer que mais apropriado seria o uso do conectivo "ou" entre os incisos I e II no lugar de "e", tal como tratam da matéria os artigos 218 e 219 da LPI, acima transcritos.
84. O artigo 23 dispõe sobre os casos em que não serão conhecidas as petições de recursos das decisões que negaram o trâmite prioritário do pedido de patente. Trata-se de um dispositivo que restringe os recursos, em consonância com o art. 219 da LPI acima transcrito.
85. De fato, se a LPI 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.
86. Sobre o tema a Procuradoria Federal Especializada junto INPI já se manifestou em outras oportunidades, como no já citado PARECER nº 00025/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
87. Assim, o dispositivo mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, sendo que a restrição recursal tem se reproduzido em 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.
88. O artigo 24 da minuta dispõe que os requerimentos de priorização de qualquer modalidade de trâmite prioritário pendentes de avaliação serão avaliados com base na Resolução. Trata-se de norma de transição a ser aplicada aos pedidos de priorização referentes a modalidades de trâmite prioritário ainda pendentes de avaliação por ocasião da entrada em vigor da presente Resolução.
89. O parágrafo único do artigo 24 disciplina, por seu turno, que os requerimentos efetuados no âmbito de projetos piloto serão contabilizados de acordo com a normativa vigente à data do protocolo do requerimento.
90. O artigo 25 revoga as Resoluções anteriores citadas acima. Observação cabível quanto ao ponto seria a apontar a revogação da Resolução INPI PR nº 236/2019, que trata da fase IV do Projeto-piloto Patentes MPE, e não a Resolução INPI PR nº 211/2018, que disciplinou a fase anterior do referido projeto.
91. O artigo 26, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolução.
92. Concluída a análise, passa-se à apreciação da minuta de Instrução Normativa, instrumento destinado a disciplinar a execução da Resolução no âmbito da DIRPA, de forma a orientar os serviços.
93. Cumpre analisar, nesse passo, se a referida minuta adequa-se aos termos e limites impostos pela Resolução, conformando-se quanto ao conteúdo.
94. Nesse sentido, o artigo 1º esclarece que o ato normativo destina-se a estabelecer os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos no âmbito da DIRPA.
95. O artigo 2º faz referência à edição de Portaria que determinará a unidade encarregada pela identificação ou recepção de novos requerimentos de trâmite prioritário de processos, análise destes requerimentos, decisão sobre a concessão de trâmite prioritário e acompanhamento dos processos prioritários.
96. Foi encaminhada em anexo minuta de Portaria em que é indicado o Grupo de Exame Cooperativo como unidade responsável por parte dessas atribuições: identificação de novos requerimentos de trâmite prioritário de processos, análise desses requerimentos e acompanhamento dos processos prioritários no âmbito da Diretoria.
97. O artigo 3º da minuta de Instrução Normativa, já citado acima, garante a priorização de todos os atos administrativos até a avaliação pela DIRPA do requerimento de trâmite prioritário, nos termos do artigo 18 da Resolução.
98. Os artigos 4º, 5º, 6º e 7º tratam da avaliação formal do requerimento de trâmite prioritário.
99. A Nota Técnica GEC 005/2018 aponta, nesse particular, ser recomendável que um técnico

de nível médio possa avaliar os requisitos formais do pedido, ou seja, aqueles que não dependem de exame da matéria descrita no pedido. Informa-se que assim procedem outros setores do INPI e outros entes federais, podendo ser citada, nesse caso, a ANVISA.

100. Assim, entende-se que o técnico esteja apto a fazer exigências e conceder ou negar o trâmite prioritário nos casos em que não há avaliação substantiva, evitando-se a prática atual - e desnecessária - referente ao encaminhamento dos requerimentos de exame prioritário a uma comissão técnica com três Chefes de Divisão, que até então vem opinando sobre a concessão dos prioritários.

101. Já o exame substantivo do requerimento de trâmite prioritário, quando necessário, encontra sua disciplina nos artigos 8º, 9º, 10 e 11.

102. Aqui, nesse particular, é previsto o encaminhamento do processo para a Coordenação-Geral de Patente competente para que esta designe um Examinador de Patentes, especialista no assunto, o qual deve indicar se o conteúdo do pedido de patente está enquadrado na Resolução (artigo 9º).

103. Trata-se também de uma mudança de paradigma, eis que, até então, a concessão de um trâmite prioritário vêm sendo decidida por uma comissão técnica composta por três Chefes de Divisão, tal como mencionado acima. A alteração visa inclusive a superar uma incongruência mencionada na Nota Técnica: a decisão de concessão de um pedido de patente, decisão técnica mais relevante e de maior impacto do que a concessão de um exame prioritário, sempre é efetuada por um único Examinador de Patentes.

104. Assim, nos termos do artigo 10, o servidor responsável emitirá manifestação quanto à adequação da matéria pleiteada no processo à especificada na Resolução referente à modalidade de trâmite prioritário requerida, encaminhando à Unidade Responsável, que concederá o requerimento, em caso positivo, ou o indeferirá, em caso negativo (§§1º e 2º).

105. O artigo 11 faz ressalva no sentido de que, no caso de pedido de trâmite prioritário por motivo de interesse público ou de emergência nacional ou efetuado pelo Ministério da Saúde, a avaliação é feita por uma comissão de, pelo menos, três Pesquisadores em Propriedade Industrial, sendo decidido pelo Diretor da DIRPA.

106. Inexiste óbice para atribuir-se a concessão ou o indeferimento de trâmite prioritário a um servidor, tal como previsto nos artigos acima analisados, até mesmo porque, conforme salientado na Nota Técnica, o Regimento Interno do INPI, em seu artigo 155, ao prever as atribuições do Diretor de Patentes, não relaciona e disciplina tal atividade.

107. O artigo 12 da minuta de Instrução Normativa relaciona-se com as hipóteses de cassação previstas no artigo 20 da Resolução, enquanto que o artigo 13 faz referência ao procedimento de encaminhamento ao Diretor da DIRPA para decisão (artigo 21 da Resolução) quando da identificação de um caso omissivo.

108. O artigo 14 trata da publicação dos atos decisórios na RPI, dispondo que "*os pareceres de avaliação substantiva da matéria serão disponibilizados, salvo os impedimentos legais.*"

109. Cumpre salientar que o dispositivo apresenta conteúdo restritivo, limitando o conhecimento do público quanto ao conteúdo de decisões proferidas pela Autarquia em determinadas hipóteses não especificadas, e apenas referidas como "impedimentos legais", confrontando, em princípio, o disposto no artigo 37, *caput* da Constituição da República, além do contido nos artigos 226 da Lei nº 9.279/96 e 26 da Lei nº 9.784/99.

110. Assim, orienta-se no sentido de que a DIRPA defina quais seriam tais hipóteses de "impedimentos legais", extratificando tal conceito e indicando especificamente quais são os casos em que a regra de publicização dos atos administrativos será mitigada com base na lei.

111. Ainda quanto ao artigo 14, verifica-se que o texto da minuta proposta vai além dos limites impostos pela Resolução, a qual pretende regulamentar.

112. Isso porque a minuta de Resolução não trouxe dispositivo que discipline a publicação dos atos decisórios na RPI, nem muito menos previu qualquer limitação a esse respeito, tal como pretende o artigo 14 da Instrução Normativa.

113. Assim sendo, faz-se necessário que a própria Resolução, e não apenas a Instrução Normativa, traga previsão a respeito da publicação dos atos decisórios na RPI. Isso porque a Resolução destina-se ao público externo, aos usuários do sistema de concessão de direitos de propriedade industrial, enquanto que a Instrução Normativa visa o estabelecimento dos procedimentos administrativos (e consequentemente internos).

114. Entende-se, portanto que tal previsão, referente à publicidade dos atos, deva constar, necessariamente do texto da Resolução, em dispositivo a ser acrescentado após o artigo 19 da minuta apresentada. Tal dispositivo, previsto na Resolução, servirá como balizamento para o procedimento administrativo a ser adotado pela DIRPA quanto ao tema - e através da Instrução Normativa.

115. O artigo 15 da minuta refere-se ao comando contido no artigo 19 da Resolução, informando que a concessão do trâmite prioritário implicará na priorização de todos os atos na esfera da DIRPA.

116. Por fim, os artigos 16 e 17 tratam dos atos anteriores que ficam revogados e da data de entrada em vigor do novo ato normativo.

117. Quanto à técnica legislativa empregada, as minutas apresentam-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. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

Conclusão

118. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação das minutas de Resolução e de Portaria propostas, recomendando, entretanto, a adoção das providências contidas na presente manifestação.

119. Quanto à minuta de Instrução Normativa, opina pela existência de óbice à sua aprovação, em função da redação proposta para o artigo 14, em confronto com o disposto no artigo 37, *caput* da Constituição da República, além do contido nos artigos 226 da Lei nº 9.279/96 e 26 da Lei nº 9.784/99, considerando que o dispositivo contido na minuta: a) impõe restrição à publicidade dos atos decisórios praticados pela DIRPA, referindo-se apenas a "impedimentos legais", sem esclarecer, conceituar e elencar quais seriam os referidos casos e b) extrapola os limites da Resolução ao tratar do assunto e impor tal limitação, sem que a norma que se pretende regulamentar disponha sobre o tema.

120. Diante do exposto, a Procuradoria recomenda, em resumo:

a) quanto à minuta de Resolução:

- a inclusão de definição referente à expressão "RO/BR", presente no *caput* e no parágrafo único do artigo 11, podendo constar do próprio artigo ou de inciso a ser acrescido ao artigo 2º;

- a revisão da redação do artigo 15, no sentido de que seja garantida ao usuário a priorização de todos os atos administrativos até a efetiva avaliação pela DIRPA do requerimento de trâmite prioritário;

- avaliação, por parte da DIRPA, quanto à necessidade da existência de dispositivo que oriente o usuário a não promover a divisão ou a modificação do pedido após o requerimento de prioridade, sob pena de sua cassação, nos termos do artigo 20, II da minuta;

- a substituição do conectivo "e" por "ou" nos incisos do artigo 22, por não tratar-se de hipóteses cumulativas que ensejem o não-conhecimento da petição de requerimento de trâmite prioritário;

- a inclusão de dispositivo que trate da publicidade dos atos decisórios praticados pela DIRPA quanto aos requerimentos de trâmite prioritário.

b) quanto à minuta de Instrução Normativa:

- a revisão do artigo 14, definindo-se, inclusive de acordo com os termos do dispositivo a ser acrescido ao texto da minuta de Resolução, quais seriam tais hipóteses de "impedimentos legais", extratificando tal conceito e indicando especificamente quais são os casos em que a regra de publicização dos atos administrativos será mitigada com base na lei.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 04 de abril 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) 52402009714201891 e da chave de acesso 939bd4b0

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 243280638 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 04-04-2019 11:48. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

CERTIDÃO

Certifico que o presente processo foi encaminhado para o arquivo provisório.

04/04/2019

PRISCILA FERREIRA BATALHA



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

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00059/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009714/2018-91

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

1. Estou de acordo com o **PARECER n. 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 09 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) 52402009714201891 e da chave de acesso 939bd4b0

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 260278887 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 09-05-2019 17:33. Número de Série: 13159340. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
