



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

PARECER n. 00014/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003272/2019-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE - RESOLUÇÃO QUE DISCIPLINA A FASE IV DO PROJETO-PILOTO PRIORIDADE BR

I. A minuta de resolução preenche os requisitos de juridicidade necessários à edição do ato normativo.

II. A prioridade BR é mecanismo necessário para que o INPI funcione como escritório de primeiro exame na cooperação de exame existente em projetos tais como o PPH.

1. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos de Nulidade, por meio do despacho (008917), manifesta anuência com a proposta normativa e encaminha os autos à Procuradoria. Trata-se de minuta de resolução que disciplina o processo de prioridade de pedidos de patente prioridade BR.

2. Trata-se de uma modalidade de priorização de exame de pedidos de patente, já examinada por esta Procuradoria, mediante o Parecer nº 26-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, Nota nº 0013-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2 e PARECER n. 00007/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de autoria do signatário.

3. A minuta *sub examine* situa o INPI como escritório de primeiro exame, isto é, os relatórios técnicos produzidos pelos examinadores de patentes desta autarquia precederão o exame técnico dos demais escritórios de propriedade industrial. Inexistindo o programa de prioridade de patente BR, a tendência é que o INPI figure apenas como Escritório de Segundo Exame, no contexto dos diversos programas PPH (*Patent Prosecution Highway*) hoje em andamento. Ou seja, a prioridade BR é uma questão estratégica em termos de política de propriedade industrial nacional. De todos os programas de prioridade existente hoje no INPI, a prioridade BR é a que mais possui relevância no contexto de política de propriedade industrial, posto que ele existe em razão do PPH.

4. O Plano Básico do Projeto-piloto prevê três fases, cada uma com um ano de duração. A cada fase efetivada, o INPI apresentou pequenos ajustes em relação ao período anterior, resultantes do aprendizado institucional sobre o trâmite prioritário.

5. É o relatório.

2. MÉRITO

6. O art. 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo, a saber, a priorização de exame de pedidos de patente pertencentes à família de patentes iniciadas no Brasil, fazendo expressa referência à fase IV do projeto piloto.

7. A semelhança da fase III do Projeto-Piloto, o art. 2º da minuta apresenta as definições úteis à compreensão do procedimento, tais como "processo de patente" , "pedido de patente internacional" e "família de patentes". Vale ressaltar que a atual fase não repetiu definições das siglas apresentadas na fase anterior, tampouco, a definição de "primeiro pedido de patente".
8. Por intermédio do artigo 3º, o INPI apresenta requisitos para o processamento do pedido de priorização. Tal artigo representa as principais diferenças trazidas pelo INPI no tocante à minuta da Resolução INPI PR nº 236/2019 que regulamentou a fase III do Projeto. Pelo regramento proposto, somente poderão requerer a priorização dos pedidos aptos ao exame técnico de patentes, pertencentes a uma família de patentes iniciada no Brasil.
9. Ao contrário da Resolução anterior que vedava a participação de pedidos divididos, a atual minuta permite, desde que o pedido original e todos os seus divididos tenham requerimento para alguma modalidade de trâmite prioritário e atendam a todos os requisitos de priorização.
10. O artigo 4º define os agentes que possuem legitimidade para requerer a priorização, a saber, depositante ou titular, diretamente ou por intermédio de procurador constituído.
11. Por intermédio do artigo 5º é definido o limite para solicitação da priorização: um requerimento por depositante ou titular, a cada ciclo mensal. Vale ressaltar que em caso de pedido contendo pluralidade de depositantes ou titulares, a solicitação efetivada por um co-depositante ou co-titular aproveita os demais, contabilizando, portanto, no limite definido na norma.
12. O artigo 6º indica o lapso temporal para apresentação, em qualquer fase do processo, da priorização (de 01/04/2019 a 31/03/2020).
13. O artigo 8º apresenta o limite de requerimentos que serão analisados pela DIRPA, deixando consignado que o trâmite se estenderá até o encerramento da instância administrativa de todos os processos de patente com prioridade concedida. Ou seja, a fase IV iniciar-se-á com requerimentos pendentes de análise da fase III e, possivelmente, em face de provável aprovação do serviço permanente, caso ocorra, haverá pedidos em trâmite com lastro na fase IV do Projeto-Piloto. É nesse contexto que se compreende o art. 8º da minuta.
14. Os artigos 9º e 10 regulamentam matéria contida nos artigos 10 e 11 da Resolução da fase III. Cabe destacar que na atual fase foram delegadas ao Grupo de Exame Cooperativo tanto a análise quanto à decisão do pedido de priorização. Além disso, suprimiu-se o prazo de 60 (sessenta) dias da publicação do pedido para o início do exame de mérito previsto no parágrafo único do artigo 11 da Resolução anterior.
15. Por intermédio do artigo 11 são previstas as hipóteses de cassação do trâmite prioritário.
16. Em síntese, o presente programa de prioridade mostra-se em consonância com o ordenamento pátrio, posto que o procedimento *sub examine* não afasta o processo de exame estabelecido pela Lei nº 9.279, de 1996, e sequer o modifica. A pretendida normativa insere-se no processo de exame previsto em lei, sem com isso, afetá-la, ou violá-la. Sob certo prisma, o requerimento de prioridade instaura um processo incidental no processo de patente.
17. A partir da compreensão de que o procedimento de prioridade possui uma natureza incidental, e que ele não altera as regras previstas na Lei nº 9.279, de 1996, mister reconhecer a coerência jurídica da proposta normativa com o ordenamento pátrio.
18. É verdade que a Lei de Propriedade Industrial não prevê o procedimento de prioridade de exame, o que não impede a sua institucionalização mediante ato normativo. Cuida-se de medida necessária para contrabalancear os efeitos negativos da mora da autarquia na concessão de patentes, mas não apenas isso. A Procuradoria possui a compreensão de que os programas de prioridade de exame são necessários independentemente do *backlog*. Tanto isso é verdade que países desenvolvidos que não possuem um *backlog* tão extenso quanto o que se tem no INPI, também possuem programas de prioridade de exame.
19. Os arts. 16 e 17 da Lei nº 9.279, de 1996, referem-se à prioridade unionista, que não tem qualquer relação com prioridade de exame. Essa distinção é relevante porque no ano de 2018, esta Procuradoria precisou explicitá-la,

porque houve um projeto de lei que pretendia normatizar um tipo de prioridade de exame fazendo referência aos arts. 16 e 17 da Lei de Propriedade Industrial. Ou seja, o proponente do projeto de lei confundiu prioridade de exame, objeto da presente norma, com prioridade unionista.

3. CONCLUSÃO

20. Os autos ingressaram na Procuradoria no dia 20 de março e seu exame foi concretizado de imediato, sendo que a devolução ao órgão consulente ocorre no dia seguinte.

21. As normas da minuta do ato normativo em apreço, como verificadas no desenvolvimento do parecer, não contradizem nenhuma norma da Lei 9.279/96. A minuta de resolução atende aos critérios de legalidade de um ato administrativo normativo, adequando-se à técnica de redação prescrita pela Lei Complementar nº 95, de 1998, e pelo Decreto nº 4.176, de 2002. Por conseguinte, não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução.

22. Diante do exposto, a Procuradoria **não identifica óbice jurídico** à assinatura da minuta de resolução pelo Sr. Presidente.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2019.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402003272201951 e da chave de acesso 6b483fe3

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 239064033 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 21-03-2019 12:30. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
