



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

PARECER n. 00020/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006508/2019-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Projeto de Lei

1. Pedido de consulta para análise de alterações propostas para a Lei 9.279/96.
2. Propostas de alteração do artigo 239 da LPI, a fim de garantir a autonomia financeira e administrativa conferidas ao INPI, e de inclusão do artigo 30-A, disciplinando o aproveitamento de exames de pedidos de patente realizados em outros Países.
3. Entendimento no sentido de que o INPI deva manifestar-se de forma favorável ao Projeto de Lei, mas com emendas, na forma da manifestação técnica da DIRMA, de forma a preservar a autonomia de decisão do Instituto. Propõe-se ainda a inclusão de inciso ao artigo 239 da LPI, garantindo a administração da totalidade dos recursos recebidos a partir da receita gerada pelos serviços prestados pela Autarquia.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta sobre minuta de Projeto de Lei de autoria do Exmo. Sr. Deputado Federal Vitor Lippi, que altera o artigo 239 e acrescenta o artigo 30-A à Lei 9.279/96.

2. As alterações legislativas relacionam-se com a autonomia financeira e administrativa conferidas ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e o aproveitamento de exames de pedidos de patente realizados em outros Países.

3. Os autos também foram encaminhados, concomitantemente, para análise e manifestação da Diretoria da Administração - DIRAD - e da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados - DIRPA.

4. Na Nota Técnica nº 006/2019-DIORC/CGOF/DIRAD, a Divisão de Orçamento e Custos manifestou-se no sentido de que as alterações propostas não garantem a autonomia orçamentária que precede à autonomia financeira, a qual o INPI já possui, como se afirma na Nota Técnica.

5. A respeito da matéria, a Procuradoria já havia analisado o Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2017, por meio da Nota nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, aprovada pelo Despacho nº 0189/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC- 3.2.3, e da Nota nº 0096-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8. Manifestou-se este órgão consultivo de modo favorável, com emendas, ao referido Projeto.

6. A DIRPA emitiu manifestação consubstanciada na Nota Técnica nº 25/2019/INPI/DIRPA/PR, posicionando-se de forma contrária à proposta de validação no Brasil de patentes concedidas por outros escritórios, entendendo como essencial a preservação da autonomia do Brasil na decisão de um pedido de patente. A Diretoria aproveitou para sugerir possível redação para o artigo 30-A da LPI, considerando a possibilidade de aproveitamento das buscas e dos exames realizados por outros Países e a necessidade da manutenção da autonomia decisória do Brasil.

7. Sobre o tema, registre-se que a Procuradoria emitiu o Parecer nº 00046/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que versa sobre a Ação de Direta de Inconstitucionalidade nº 4.234 sobre as patentes *pipeline*.

É o necessário a relatar.

I - Do aproveitamento do exame realizado por outros escritórios

8. A minuta de Projeto de Lei traz medida relacionada ao exame dos pedidos de patente. Acrescenta o art. 30-A à Lei nº 9.279/96, para prever que o INPI poderá levar em consideração a análise realizada por outros escritórios oficiais, adotando-se as mesmas recomendações e conclusões, desde que não sejam opostas aos arts. 10 e 18 da Lei nº 9.279, de 1996.

"Art. 30-A. Durante o processo de análise do pedido de patente, independentemente de quaisquer outras autorizações, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) poderá levar em consideração a análise já concluída de patente da mesma família realizada e publicada por escritórios oficiais de exame de patentes de outros países ou regiões, e adotar as mesmas recomendações e conclusões ali externadas, desde que não se contraponham às restrições enumeradas nos artigos 10º e 18º desta Lei."

9. A DIRPA, através da Nota Técnica nº 25/2019/INPI/DIRPA/PR, concordou parcialmente com a proposta, sugerindo a revisão do artigo e a seguinte redação:

"Art. 30-A. Durante o processo de exame do pedido de patente, independentemente de quaisquer outras autorizações, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) poderá levar em consideração o exame já concluído de pedido de patente da mesma família realizado e publicado por escritórios de exame de patentes de outros países ou regiões, desde que o mesmo não se contraponha às restrições enumeradas nos artigos 10º e 18º desta Lei."

10. A Diretoria manifestou-se de forma contrária à redação apresentada para o artigo no Projeto de Lei, considerando que o dispositivo permitiria a validação no Brasil de patentes concedidas por outros escritórios, fragilizando a autonomia do Brasil na decisão de um pedido de patente.

11. Esclarece ainda a DIRPA que, por outro lado, é importante o aproveitamento de buscas realizadas por outros Países, o que resultará em ferramenta decisiva para o combate ao *backlog*, além da utilização, como subsídios, dos exames realizados em outros escritórios:

"Com entendimento pela urgência de iniciativas de diminuição do backlog, e pela importância na manutenção da autonomia de decisão pelo Instituto, o INPI está em processo de implementação do aproveitamento das buscas realizadas por escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais e a utilização do exame realizado nestes escritórios como subsídio ao exame técnico realizado no INPI, em consonância com os fundamentos do Projeto de Lei em análise. Entretanto, o projeto em fase de implementação no INPI preserva a autonomia de decisão do Instituto, sem vinculação entre os resultados dos exames dos pedidos correspondentes, diferentemente do referido PL."

Desta forma, a colaboração entre escritórios de patente, entendida como prática importante para a diminuição dos esforços associados ao exame de pedidos de patente, embora caracterizada pela utilização obrigatória dos resultados de busca já disponíveis, garante ainda a autonomia da decisão ao INPI."

12. Assim, mostrando-se sensível às questões fáticas que justificariam o Projeto de Lei, apresentou a proposta de redação acima transcrita, entendendo que a inovação legislativa auxiliaria no combate ao *backlog*, preservando, contudo, a manutenção da autonomia decisória do Brasil.

13. O Projeto de Lei apresenta como justificativa o combate ao *backlog*, presente no exame e concessão de patentes. Todavia, embora esse problema ainda exista, a proposição não se mostra a medida mais adequada para solucioná-lo.

14. Com efeito, registre-se que o instituto ora proposto assemelha-se às chamadas patentes *pipeline*, previstas no artigo 230 da Lei nº 9.279/96. De fato, no regime das *pipelines*, revalidava-se uma patente concedida no exterior, conforme explica o Parecer nº 00046/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU,

"Patente obtida mediante a comprovação da concessão correspondente no país onde foi depositado o primeiro pedido, conquanto o seu objeto não tenha sido colocado no mercado ou iniciados os preparativos de exploração do objeto do pedido (art. 230). Nesse caso, a patente é concedida tal qual no país de origem, isto é, com o mesmo quadro"

reivindicatório. Nesse caso, poderia haver ou não um pedido anterior em andamento no Brasil. Esse pedido precisa ser abandonado, isto é, transformado em pipeline."

15. O objetivo da Lei era conceder proteção legal a invenções relacionadas a matérias que não encontravam tutela na norma jurídica anterior, a Lei nº 5.772/71:

"Em resumo, este artigo concedeu aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior, a saber, produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios [...]. Assim, quem tivesse requerido uma patente em qualquer país-membro de tratados ou convenções válidas no Brasil e que na época não pode obter proteção no Brasil por se tratar de matéria não patenteável de acordo com a antiga Lei n.5772/71, poderia fazê-lo com base com base no art. 230 desde que atendidas as seguintes condições [...]"^[1].

16. A previsão legal das *pipelines* tinha caráter transitório, tendo sido criada, portanto, para solucionar um problema existente quando da promulgação da Lei nº 9.279/96. Nos termos do §1º do art. 230, o depósito do pedido de patente deveria ter sido feito dentro do prazo de um ano contado da publicação da Lei:

"O pipeline é a denominação dada a um dispositivo legal transitório que permite o reconhecimento de patente para produtos e processos, desde que estes - mesmo que já pesquisados ou desenvolvidos - não tenham sido colocados em nenhum mercado do mundo. Isto ocorre no período de transição, entre a revogação de uma antiga lei e o início de vigência de outra, nova, que preveja o reconhecimento de patentes em áreas que a antiga não previa. O termo pipeline - cuja tradução para o português seria tubulação - refere-se, no sentido figurado, aos produtos em fase de desenvolvimento e, portanto, ainda na tubulação que liga a bancada de pesquisa ao comércio. Ou seja, tais produtos e processos não chegaram ao mercado consumidor e, por isso, ainda poderão ser protegidos. O pipeline também pode ser chamado de revalidação"^[2].

17. Nesse contexto, pode-se concluir que o regime de patentes de revalidação, existente no caso das *pipeline*, sempre foi considerado como um sistema excepcional, sendo interpretado, portanto, de modo restritivo. Veja-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. APLICAÇÃO DA LEI. OBSERVÂNCIA DA FINALIDADE SOCIAL.

1. O regime de patente pipeline, ou de importação, ou equivalente é uma criação excepcional, de caráter temporário, que permite a revalidação, em território nacional, observadas certas condições, de patente concedida ou depositada em outro país.

2. Para a concessão da patente pipeline, o princípio da novidade é mitigado, bem como não são examinados os requisitos usuais de patenteabilidade. Destarte, é um sistema de exceção, não previsto em tratados internacionais, que deve ser interpretado restritivamente, seja por contrapor ao sistema comum de patentes, seja por restringir a concorrência e a livre iniciativa.

3. Quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, §4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.

4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal.

5. Consoante o art. 5º, XXIX, da CF, os direitos de propriedade industrial devem ter como norte, além do desenvolvimento tecnológico e econômico do país, o interesse social. Outrossim, na aplicação da lei, o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. (art. 5º da LICC).

6. Recurso especial a que se nega provimento"^[3].

18. Por conseguinte, opina-se no sentido de que o INPI manifeste-se de forma contrária à redação do artigo 30-A constante do Projeto de Lei, uma vez que poderia significar revalidação de patentes concedidas no exterior. Além disso, não estão claros na referida proposta os requisitos para a aceitação de tais análises e conclusões de outros escritórios. Dito diversamente, não está determinado quando a Autarquia deveria admitir e quando deveria recusar o exame feito no exterior, o que, certamente, geraria maior insegurança jurídica. Caberia, assim, ao INPI definir tais critérios sem qualquer parâmetro legal.

19. Assim, nesse sentido, no que se refere a uma possível alteração legislativa, entende a Procuradoria que uma medida salutar (em atenção às sensíveis questões apresentadas como motivos que justificariam a alteração legal) seria a adoção da proposta de redação apresentada pela DIRPA, considerando que auxiliaria no combate ao *backlog* e preservaria as atribuições legais conferidas ao INPI, no que concerne ao exame e concessão de patentes de invenção e modelos de utilidade no Brasil.

II - Da autonomia financeira e administrativa do INPI

20. A minuta de Projeto de Lei também altera o artigo 239 da LPI, que trata da autonomia financeira e administrativa do INPI, apresentando a seguinte redação:

"Art. 239. Fica o Poder Executivo obrigado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia gestão financeira e administrativa, devendo esta:

I. Dimensionar seu quadro de recursos humanos e contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público, independentemente de quaisquer outras autorizações;

II. Contratar empresas e serviços comprovadamente especializados para auxiliar serviços de avaliação técnica de pedidos de patentes, conforme avaliação de necessidade a ser realizada e justificada pelo INPI;

III. fixar tabela de preços de seus serviços, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI;

IV. administrar 70% dos recursos recebidos a partir da receita gerada pelos serviços prestados;

V. fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e autorizar incentivos e prêmios relacionados a eficiência e produtividade pelo Poder Federal;

VI. dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI;

VII. Redimensionar, simplificar processos, a fim de buscar a otimização, a eficiência e o atendimento às necessidades do sistema de inovação do Brasil, buscando atingir indicadores de eficiência e tempo médio de concessão de patentes alinhados aos padrões internacionais.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI, observadas todas as restrições e sanções previstas na Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000."

21. Todavia, não se verifica mudança significativa com a nova redação proposta para o artigo 239. De fato, a redação atual já traz a previsão de autonomia administrativa e financeira da autarquia, conforme se verifica no texto legal *in verbis*:

"Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI."

22. Ademais, o artigo 3º da Lei nº 5648/70, que criou o INPI, já havia estabelecido que a receita resultante dos serviços prestados pelo INPI pertence à autarquia.

"Art 3º O patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e atualmente vinculados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta lei, bem como da receita resultante da execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem proporcionados."

23. Contudo, a regra prevista no artigo 239 não assegura que a autonomia financeira do INPI seja realmente efetivada, em razão das normas orçamentárias a que as entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta estão submetidas, de acordo com o §5º do art. 165 da Constituição Federal. Nesse sentido, explica a Nota Técnica nº 006/2019-DIORC/CGOF/DIRAD:

"O Art. 3º da Lei de criação do INPI garante a autonomia financeira. A receita arrecadada pelo INPI pertence ao Instituto e somente pode ser utilizada por ele próprio. A operacionalização da autonomia financeira passa

necessariamente pela autonomia orçamentária e é justamente neste ponto que a legislação precisa avançar. A previsão das receitas e a fixação das despesas do INPI ocorrem conforme os procedimentos gerais atribuídos a todas as estruturas da Administração Pública. Neste sentido o INPI se configura como uma Unidade Orçamentária vinculada ao Órgão Setorial, Ministério da Economia. A proposta orçamentária é elaborada tendo como referência os limites estabelecidos pela Secretaria de Orçamento Federal, que pelos princípios orçamentários da universalidade e unidade devem englobar a previsão de receita e fixação da despesa de toda a Administração Pública. A Lei nº 101, de 4 de maio de 2000, em seu Art. 9º, legisla sobre o contingenciamento que deverá ser aplicado sempre que houver frustração da receita prevista [...]. A previsão inicial da despesa do INPI na Lei Orçamentária Anual, que não é compatível com a receita prevista pelo órgão, e a possibilidade de um contingenciamento durante o exercício, ainda que não haja frustração de arrecadação, representam os dois desafios que precisam ser vencidos no âmbito legislativo.[...] Diante do exposto na presente Nota Técnica, as alterações propostas não garantem a autonomia orçamentária que precede à autonomia financeira que, no nosso entendimento, o INPI já possui. Ao contrário, ocorrerá uma limitação da utilização da arrecadação do INPI: "...administrar 70% dos recursos recebidos". Ainda, o parágrafo único proposto reforça que o INPI estará sujeito aos contingenciamentos anuais."

24. Por esse motivo, na Nota nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, que analisou Projeto de Lei que também versava sobre tema, a Procuradoria identificou o problema dos contingenciamentos orçamentários que o INPI vem sofrendo e recomendou medidas para tornar mais efetiva a autonomia orçamentária da Autarquia. Sugeriu-se a previsão de um dispositivo que conferisse ao INPI uma rubrica própria na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Oportuno transcrever a manifestação supracitada:

"Neste sentido, o que se nota é que, diante do recorrente desrespeito à prerrogativa inserta no art. 239 da Lei 9279/96, a proposta legislativa em comento busca efetivar a autonomia financeira do INPI, destinando-lhe os recursos arrecadados a partir dos seus serviços. Por óbvio, não se desconhece que, tal como as demais entidades da Administração Pública Federal Direta e Indireta, o INPI submete-se ao mesmo Plano Plurianual (PPA), à mesma Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à mesma Lei Orçamentária Anual (LOA) da União Federal, a teor do §5º art.165 da Constituição Federal. Não se pode descurar, outrossim, do respeito ao princípio da universalidade orçamentária, também previsto no art. 6º da Lei nº 4.320/64, segundo o qual o orçamento deve prever todas as receitas e despesas da União e suas autarquias, incluindo os fundos, empréstimos e subsídios. Ademais, em razão do princípio da unidade orçamentária, constante no art. 2º na Lei 4320/64, deve existir apenas um orçamento para cada ente federativo em cada exercício financeiro. Assim, os orçamentos das autarquias federais, como o INPI, integram os orçamentos dos ministérios aos quais estão vinculados, não possuindo rubrica própria no orçamento da União. De igual modo, em decorrência do princípio da unidade de tesouraria (ou unidade de caixa), previsto no art. 56 da Lei nº 4.320/64, e regulamentado pelo Decreto n.º 93.872/1986, todas as receitas da União, de caráter originário ou derivado, ordinário ou extraordinário, de natureza orçamentária ou extraorçamentária, geral ou vinculado, devem ser alocadas à conta única do Tesouro Nacional. Por esse motivo, embora a LPI já tenha estipulado a autonomia financeira para o INPI, a autarquia vem sofrendo significativos cortes orçamentários, o que prejudica sobremaneira o aprimoramento de sua atividade finalística. De par com isso, o Projeto de Lei em apreço, ao estabelecer que os recursos arrecadados pelos serviços efetuados pelo INPI sejam aplicados necessariamente no próprio Instituto, coaduna-se com a autonomia financeira da autarquia já prevista pela LPI, não se vislumbrando, portanto, qualquer dose de ilegalidade na proposta legislativa em tela, quicá de inconstitucionalidade. De certo que a sistemática atual fragiliza a atuação do INPI no sentido de bem atender o propósito que lhe foi confiado pelo art. 5º, XXIX da CRFB/88 e, de forma mais específica, pela Lei 9.279/96, razão pela qual se faz premente criar um mecanismo que garanta à Autarquia os recursos necessários a sua missão institucional, devolvendo à sociedade a eficiência que dela se espera em assunto de consabida importância para o desenvolvimento do país. Ressalte-se que a previsão de receita própria para Autarquia não é novidade no ordenamento jurídico brasileiro. O art. 11 da Lei 9.427/96, por exemplo, prevê de forma expressa as receitas que cabem à ANEEL- Agência Nacional de Energia Elétrica. [...] Neste diapasão, sugere-se a previsão de um dispositivo que confira ao INPI uma rubrica própria na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual da União. A previsão de rubrica orçamentária própria garantiria o efetivo respeito à autonomia financeira do INPI. No mesmo giro, recomenda-se a inclusão de uma previsão que garanta ao INPI numeração própria na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sendo vedada a sua inclusão como unidade para efeito orçamentário."

25. Passando-se à análise do texto constante da proposta de alteração legislativa, verifica-se que os comandos contidos nos incisos I, V e VI apenas reproduzem a redação hoje em vigor do artigo 239 da LPI, não havendo inovação quanto aos pontos ali disciplinados.

26. Também não existe novidade no que se refere ao inciso III da proposta. O artigo 228 da LPI já prevê que os serviços prestados pela Autarquia são remunerados por meio de retribuição:

"Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI."

27. Desse modo, a *praxis* administrativa se consolidou na elaboração, pela Autarquia, de minuta da tabela de retribuição dos serviços prestados pelo INPI, a qual é submetida para aprovação ministerial. Sobre o assunto, convém citar manifestação desta Procuradoria por meio do Parecer nº 0017-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0535/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

28. Assim também entende-se quanto à nova redação proposta para o parágrafo único, constatando-se que não apresenta qualquer inovação para o ordenamento jurídico, revelando-se desnecessária, considerando que a própria Lei Complementar nº 101/2000 dispõe que as Autarquias sujeitam-se, como se sabe, às normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, nos termos dos §2º e §3º, I, *b* do artigo 1º da Lei.

29. O inciso II do art. 239 da minuta do Projeto de Lei, por sua vez, estabelece a possibilidade de contratação de empresas e serviços especializados para auxiliar serviços de avaliação técnica de pedidos de patentes. Nesse ponto, faz-se necessário lembrar que a Procuradoria já tratou do tema, recentemente, nos Pareceres nº 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e nº 00014/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

30. No primeiro, a Procuradoria manifestou-se sobre a possibilidade de terceirização do exame do pedido de patente, concluindo que a "*compreensão da matéria está longe de ser unânime no País, particularmente no âmbito dos órgãos de controle*", ressaltando a necessidade de que a Administração desenvolvesse o conceito de "atividades acessórias ao exame", como etapa prévia à análise da possibilidade de contratação de pessoas jurídicas para auxiliar no exame de patentes.

31. No segundo, analisando Projeto de Lei que também visava à alteração do artigo 239 da Lei nº 9.279/96 para permitir a celebração de convênios e parcerias com organizações da sociedade civil, ressaltou-se que não havia qualquer vedação à possibilidade de que órgãos externos pudessem vir a auxiliar o INPI na fase anterior à tomada de decisão quanto ao exame propriamente dito (a ser realizado de forma exclusiva pelos examinadores de patentes lotados na Autarquia), especialmente no que se refere à elaboração de relatórios de buscas por anterioridades. De qualquer modo, haveria a necessidade de desenvolvimento, por parte da Administração, do conceito de "atividades acessórias ao exame", definindo e limitando a etapa prévia passível de auxílio por parte de terceiros.

32. Sustentou-se, ainda, no Parecer nº 00014/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a desnecessidade da alteração legal pretendida, considerando que já existe instrumento legal dispondo sobre o tema, qual seja a Lei nº 13.019/2014, que regula o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco.

33. *In casu*, remanesce o entendimento deste órgão consultivo quanto à possibilidade de contratação de serviços especializados, desde que se limitem às "atividades acessórias de exame", conceito esse que ainda deve ser melhor desenvolvido pela Administração.

34. O inciso VII do art. 239 da minuta do Projeto de Lei traz a previsão de medidas administrativas que já são adotadas pela Autarquia, não havendo necessidade de previsão legal.

35. Por fim, analisa-se a redação do novo inciso IV constante da proposta.

36. O dispositivo determina que caberia ao INPI administrar 70% dos recursos recebidos a partir da receita gerada pelos serviços prestados, o que, de certa forma, restringiria a autonomia administrativa do INPI, propósito oposto ao que a minuta do Projeto de Lei busca alcançar, como apontado na Nota Técnica nº 006/2019-DIORC/CGOF/DIRAD.

37. Em que pese a crítica feita pela DIRAD quanto ao referido percentual, entende-se que a medida seria louvável, mormente se contivesse a previsão de que a totalidade dos recursos arrecadados pelo INPI seriam destinados à Autarquia, evitando-se eventuais contingenciamentos, tal como salientado na Nota nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8.

38. Assim sendo, sugere-se que a Autarquia manifeste-se de forma favorável, exclusivamente, a tal modificação legislativa, propondo, entretanto, a seguinte emenda de redação para o inciso IV:

"IV - administrar a totalidade dos recursos recebidos a partir da receita gerada pelos serviços prestados, sem estar submetida a contingenciamentos;"

39. Acredita-se que a presente medida, acompanhada também das providências sugeridas na Nota nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8 ("*a previsão de um dispositivo que confira ao INPI uma rubrica própria na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual da União*") possa garantir a efetividade da autonomia financeira e orçamentária de que trata o artigo 239 da LPI.

CONCLUSÃO

40. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina no sentido de que o INPI manifeste-se de forma favorável ao Projeto de Lei, mas com emendas, sugerindo-se a adoção da redação proposta pela DIRMA para o novel artigo 30-A e a inclusão de um novo inciso IV ao artigo 239 da Lei nº 9.279/96, com a redação acima sugerida.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 02 de julho 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) 52402006508201919 e da chave de acesso 1b5116f1

Notas

1. [^] *INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN. de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei de propriedade industrial. 3 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 549.*
2. [^] *DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010, págs. 281-282.*
3. [^] *SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, Recurso Especial nº 1.145.637, 3ª Turma, Relator: Ministro Vasco Della Giustina, Data do julgamento: 15 de dezembro de 2009.*

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 279695839 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 02-07-2019 14:19. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
