



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. 00028/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.007872/2019-98**

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

**ASSUNTOS: Análise de Projeto de Lei**

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas através do Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2012.
2. O referido projeto prevê a inclusão de parágrafos nos artigos 17 e 30, bem como de inciso no artigo 19, todos da Lei nº 9.279, de 1996.
3. Posicionamento contrário ao texto apresentado.

1. A Presidência, por meio de Despacho de 26 de julho de 2019, submete à apreciação da Procuradoria o Projeto de Lei do Senado nº 158, de 2012, que altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 para conferir prioridade ao exame do pedido de patentes.

2. O referido Projeto já havia sido analisado, em 2012, pela Procuradoria através da Nota 0428-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0821/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, que opinou de forma contrária à inovação legislativa.

3. Por meio do Despacho nº 0524/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3, a Procuradoria manifestou-se novamente sobre o Projeto, reiterando o entendimento exposto anteriormente.

4. Em 2018, por ocasião de nova consulta, objeto do Processo Administrativo nº 52400.001695/2018-75, cuja cópia se encontra anexa aos autos, este órgão consultivo, pela Nota Técnica nº 0001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, reiterou mais uma vez as manifestações já efetuadas e concluiu de maneira desfavorável às alterações propostas para a Lei nº 9.279, de 1996.

5. No mesmo ano, o referido Projeto de Lei foi analisado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal (CMA), que emitiu o Parecer nº 08, de 2018, aprovando-o e apresentando, ainda, emendas relacionadas ao seu art. 4º, que altera o art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996, suprimindo o respectivo §4º, tal como proposto nas versões anteriores do Projeto.

6. Além disso, propôs-se nova redação para o §6º do art. 30, determinando que, nos casos em que o pedido de patente faça referência a recursos genéticos ou a conhecimento tradicional associado, deva ser consultado o Conselho de Gestão de Patrimônio Genético -CGEn, que dispõe de 90 (noventa) dias para autorizar o prosseguimento.

7. Em seguida, foi encaminhado o Projeto para exame da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal (CCT), encontrando-se pronto para inclusão em pauta, após a

apresentação de relatório da Exma Senadora Mailza Gomes. No relatório, opinou-se de maneira favorável ao texto do Projeto, mas foi sugerida nova redação para o proposto §6º do art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996.

8. Novamente consultado o INPI sobre o seu teor, manifestou-se a DIRPA em Despacho de 31 de julho de 2019, ressaltando que a Diretoria já havia se posicionado de forma contrária ao Projeto, através da Nota Técnica do então Sr. Diretor de Patentes, de 10 de janeiro de 2018.

9. No que diz respeito às emendas e subemendas apresentadas ao texto, a área técnica considerou positiva a Emenda nº 1 da CMA, em relação à supressão do dispositivo correspondente ao parágrafo §4º do art. 30, presente na versão anterior do Projeto. Quanto à Subemenda proposta à CCT, de nova redação do §6º do art. 30, afirmou-se ser desnecessária a mudança da Lei nº 9.279, de 1996, para incorporar tal regra, uma vez que, em razão da vigência da Lei nº 13.123, de 2015, bem como do Decreto nº 8.772, de 2016, o INPI já cumpre o que determina o novo dispositivo.

### **É o necessário a relatar.**

10. O Projeto de Lei nº 158, de 2012 tem por objetivo conferir tratamento prioritário aos pedidos de patentes verdes, ou seja, àquelas tecnologias que auxiliam na preservação do meio ambiente. Assim prevê o art. 17-A do Projeto de Lei:

Art. 17-A. O pedido de patente de invenção referente a tecnologias verdes terá prioridade sobre os demais pedidos, conforme regulamento.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por tecnologias verdes aquelas que promovam o uso racional dos recursos ambientais, ou estejam alinhadas com os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2º A lista das tecnologias verdes será elaborada e periodicamente revista pelo órgão federal competente, com base em diretrizes fixadas pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

11. Todavia, a priorização do procedimento administrativo relacionado aos pedidos de patentes verdes já vem sendo efetuada pelo INPI desde 2012, por meio de ato administrativo normativo próprio, uma vez que o art. 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, com a redação dada pela Lei nº 9.279, de 1996, conferiu à Autarquia competência para executar, em âmbito nacional, as normas de propriedade industrial.

12. A Resolução/INPI/Nº 239, de 04 de junho de 2019, disciplina atualmente o assunto, tratando, inclusive de outras hipóteses nas quais também ocorre a priorização de processos de patentes, como nos casos em que o objeto é utilizado para a saúde ou quando resta caracterizado interesse público ou emergência nacional.

13. O procedimento administrativo, portanto, pode ser regulamentado diretamente pelo INPI, não sendo necessário o tratamento legal da matéria. O objetivo do legislador, ao atribuir ao INPI essa competência disciplinadora, foi perceber que a *praxis* administrativa requer maior agilidade na elaboração e alteração de atos normativos que tratam dos procedimentos, sem que haja prejuízo para os direitos assegurados por Lei.

14. Nesse sentido, já concluiu esta Procuradoria na Nota Técnica n. 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, cujo teor se transcreve *in verbis*:

O projeto de lei tem por objetivo instituir a prioridade de tramitação de pedidos de patentes verdes, isto é, aquelas relacionadas às tecnologias que contribuem à preservação do meio ambiente. O fato é que a matéria em tela dispensa regramento legal, passível de disciplina por ato administrativo normativo, tal como já ocorre no INPI. Desde 2012, o INPI já promove a prioridade de tramitação de pedidos de patentes verdes, sem necessidade de lei. Atualmente, a matéria está disciplinada mediante a Resolução INPI/PR nº 175, de 5 de novembro de 2016.5. O INPI dispõe de vários procedimentos de prioridade de tramitação de pedidos de patentes, sendo que o programa de patentes verdes é um exemplo. A título exemplificativo, vale lembrar os seguintes programas de prioridade: (i) prioridade de pedidos depositados por pequeno e micro empresas; (ii) prioridade de pedidos depositados por Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT); e (iii) prioridade de pedidos de patentes relacionados à saúde pública. Esses programas de prioridade foram instituídos por ato infra-legal, porquanto o INPI dispõe de competência para

estabelecer procedimentos desse tipo, sem alteração do processo administrativo de exame. Esses procedimentos funcionam bem e constituem uma válvula de escape ao problema do backlog de patentes. A partir do momento no qual se entenda que tais programas precisam de lei, haverá um engessamento do INPI nessa matéria, que hoje dispõe de uma liberdade de ação, que não teria se a prioridade de tramitação de pedidos de patentes dependesse de lei.

15. Além disso, o art. 17-A foi inserido na seção II da Lei nº 9.279, de 1996 que trata da prioridade unionista. De fato, o art. 4º da Convenção da União de Paris dispõe que aquele que tiver apresentado pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade terá o direito de prioridade para depositar o pedido nos outros países da União no prazo de um ano.

Art. 4º, Convenção da União de Paris.

A . - (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, dos direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

C . - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.

16. Dessa maneira, no âmbito interno, a Lei nº 9.279, de 1996, estabeleceu o direito de prioridade unionista em seu art. 16. O prazo para o exercício do direito de prioridade, por sua vez, é previsto no art. 17 da Lei, conforme se observa a seguir.

Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano.

17. A doutrina explica que a prioridade unionista caracteriza verdadeira exceção ao princípio da novidade<sup>[1]</sup>. Com efeito, o depósito do pedido em outro país, tendo como objeto mesma invenção ou modelo de utilidade, utilizando-se do prazo da prioridade, não altera, por si só, o estado da técnica. Além disso, terceiros titulares de pedidos, sem prioridade unionista, não poderão impedir o direito do titular da prioridade, ainda que o depósito no país, onde se discute a prioridade, tenha sido posterior, porém no prazo da prioridade unionista<sup>[2]</sup>.

18. Verifica-se, assim, a diferença entre os institutos da prioridade unionista e o do trâmite prioritário dos pedidos de patente, a ser conferida, por lei. O tratamento na seção, dessa maneira, pode caracterizar atecnia legal, conforme já sustentado na Nota Técnica n. 00001/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU deste órgão consultivo:

Ainda, há problemas técnicos na redação e disposição da proposta normativa. Por exemplo, o art. 17-A, contido no Projeto de Lei, é inserido na seção que trata de prioridade unionista. Prioridade unionista não tem relação alguma com prioridade de tramitação de pedido de patente. A prioridade que intitula a Seção II do capítulo II do Título I da Lei nº 9.279, de 1996, é aquela prevista na Convenção da União de Paris (CUP). A prioridade unionista permite que o depósito em um país membro da CUP surta efeitos de depósito nacional, observados os prazos e requisitos, impedindo, por exemplo, que o requisito de novidade seja maculado.

Por outro lado, a prioridade de um pedido de patente, tal como disciplinado no Projeto de Lei e/ou na Resolução INPI/PR nº 175, de 2016, diz respeito à tramitação célere do processo administrativo. Ou seja, é uma impropriedade técnica inserir a temática de prioridade de patente verde como o art. 17-A, dentro da Seção II do capítulo II do Título I da Lei de Propriedade Industrial.

19. O art. 3º do Projeto de Lei nº 158, de 2012 propõe o acréscimo do inciso VII ao art. 19 da Lei nº 9.279, de 1996, que trata dos documentos contidos no pedido de patente. Assim, o Projeto de Lei prevê a solicitação de exame técnico preliminar quanto ao cabimento de enquadramento do pedido na hipótese de patente verde.

art. 19.

VII – solicitação de exame técnico preliminar sobre o enquadramento no disposto no art. 17-A desta Lei, quando couber.

20. O art. 4º do Projeto de Lei pretende ainda acrescentar os §§ 4º a 6º no art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996, tendo sido, conforme já ressaltado, objeto da emenda da CMA e de subemenda apresentada em relatório à CCT.

21. Nesse ponto, cabe ressaltar que o Projeto de Lei nº 158, de 2012 traz a obrigatoriedade de, se o pedido de patente fizer referência a recursos genéticos ou conhecimento tradicional, informar-se o número do cadastro junto ao SisGen ou autorização. Contudo, tal exigência já é efetuada pelo INPI em virtude da previsão contida na Lei nº 13.123, de 2015, bem como do Decreto nº 8.772, de 2016, conforme ressaltado pela DIRPA.

22. Este órgão consultivo inclusive já se manifestou a esse respeito, no Parecer nº 0050-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, tendo concluído que a Autarquia possuía a prerrogativa de formular a exigência aos pedidos publicados, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996, para que o depositante informe o acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, e apresente o número do cadastro junto ao SisGen, ou a autorização de acesso, antes de 6 de novembro de 2018, podendo fazê-lo já naquele momento, ou seja, no ano de 2017.

23. Assim, acolhendo-se o entendimento da área técnica, entende-se de igual forma ser desnecessária a nova alteração proposta pelo Projeto de Lei nº 158, de 2012, no sentido de requerer-se ao depositante (no caso de acesso a recursos genéticos ou a conhecimento tradicional associado) o número do cadastro junto ao SisGen ou autorização de acesso, uma vez que tal exigência já é feita pelo INPI.

## CONCLUSÃO

24. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo de estrito de legalidade, sugere que a Autarquia se posicione de forma contrária em relação ao Projeto de Lei nº 158, de 2012, inclusive com relação à emenda aprovada pela CMA e a subemenda à CCT, reiterando-se, ainda, as manifestações anteriormente firmadas pelo órgão consultivo.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 07 de agosto 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) 52402007872201998 e da chave de acesso 63acf8d6

Notas

- <sup>1</sup> [BARBOSA, Denis Borges. Pedido de patente depositado no Brasil subsequente à publicação internacional do PCT do mesmo objeto. Não arguição de prioridade. Não entrada na fase nacional de pedido PCT. Efeito de abandono. Inaplicabilidade do período de graça no caso concreto. Disponível em <http://denisbarbosa.addr.com/graca.pdf>. Acesso em 02.08.2019, p. 17 e 18.](http://denisbarbosa.addr.com/graca.pdf)

2. <sup>^</sup> [-](#) *BARBOSA, Denis Borges, op.cit, p. 19.*