



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. 00040/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010108/2019-08

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Resolução que institui o Projeto-piloto PPH

1. Análise de minuta de Resolução que uniformiza os procedimentos relacionados ao Projeto-piloto de Exame Colaborativo Prioritário PPH.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução, sugerindo-se apenas ajustes no texto.

1. A Presidência, por meio de Despacho datado de 10 de setembro do corrente ano, submete à apreciação da Procuradoria a minuta de Resolução que institui o Projeto-piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* PPH de modo unificado no âmbito do INPI.

2. O processo encontra-se instruído com as Notas Técnicas GEC nº 017/2019 e nº 018/2019, além do Documento GEC nº 021/2019.

3. Na Nota Técnica GEC nº 017/2019, a área técnica ressalta que os pedidos de patente participantes do Projeto-piloto PPH são decididos, na média, em menos etapas de exame, o que permite a redução de uma parcela do trabalho do examinador. Ao mesmo tempo, sob a perspectiva do depositante, o programa oferece uma via adicional de priorização de exame, que pode ser mais conveniente para os seus modelos de negócios. Contudo, devido ao baixo número de pedidos processados via PPH, o programa tem contribuído de modo limitado para a redução do *backlog*. Neste caso, sugere a Diretoria a expansão dos acordos do tipo PPH, tanto para um número maior de países quanto para outros campos técnicos.

4. Através do Documento GEC 021/2019, explica a DIRPA que a presente minuta foi elaborada tendo como base os dispositivos da Resolução INPI PR nº 242, de 27 de junho de 2019, referente à fase III do Projeto-piloto PPH PROSUL. Nesse ponto, cabe ressaltar que este órgão consultivo examinou a minuta de Resolução através do Parecer n. 00017/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. Foram também apontadas as principais diferenças identificadas na presente minuta em relação à Resolução anterior:

- a) restrição da definição de família de patentes para processos nacionais ou com efeito nacional (exclui a fase internacional do PCT);
- b) restrição da participação a patentes concedidas no escritório de primeiro exame;
- c) dispensa de apresentação de documentos emitidos pelo INPI;
- d) o requerimento de trâmite prioritário passa a ser considerado pedido expresso do requerente para processar ou examinar o pedido internacional antes do prazo de 30 meses, nos moldes do Art. 23.2 do Tratado PCT;
- e) exigência de que seja solicitada a priorização de todos os pedidos divididos relacionados do mesmo requerente;
- f) inclusão da participação de certificado de adição (se a patente ao qual ele está vinculado for expedida);

- g) impedimento de que requerentes efetuem mais de um requerimento por mês, mesmo no último mês do projeto-piloto;
- h) exigência de novos documentos para facilitar a avaliação da Unidade Responsável;
- i) período para receber requerimentos de 01 de dezembro de 2019 a 30 de novembro de 2022 (3 anos);
- j) limitação a 400 requerimentos por ciclo anual provindos de qualquer Instituto parceiro;
- k) permissão de suspensão temporária da participação de todos ou parte dos processos de patente a critério da DIRPA;
- l) aviso a suspensão, por parte da DIRPA, com 30 dias de antecedência;
- m) exigência de qualificação do requerente;
- n) manifestação do requerente em caso de exigências;
- o) definição aprimorada quanto aos casos de falta de fundamentação legal (desconhecimento de petição).

6. Os autos também foram encaminhados à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (GREC), que informou que a minuta da Resolução foi atualizada de acordo com as sugestões da área. Assim, a CGREC manifestou sua concordância com a proposta de ato normativo, sugerindo, contudo, a previsão de dispositivo a respeito da hipótese em que a petição será considerada prejudicada.

7. Posteriormente, em 02 de outubro, foi juntada pela Diretoria nova versão da minuta, com alteração nos artigos 3º, 4º, 7º, 8º, 9º e 11.

8. A análise jurídica realizada pela Procuradoria é realizada, portanto, com base na última versão da minuta apresentada.

É o necessário a relatar.

9. 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.

10. *In casu*, aponta a DIRPA as seguintes vantagens como sendo os motivos que ensejam a instituição de uma modalidade de PPH única: a) redução do tempo para elaboração dos estudos; b) desburocratização da negociação do acordo; c) redução do tempo para a assinatura do acordo; d) redução das solicitações de modificação do acordo; e) desburocratização da tramitação interna (elaboração de Memorandos de Entendimento - "MoUs" e Resoluções); f) facilidade para o usuário; g) facilidade na avaliação dos requerimentos.

11. Nesse contexto, informa a área técnica que os Escritórios de Propriedade Industrial, de modo geral, adotam "modelos padrão" de PPH. Dessa forma, esses acordos possuem características fixas e foram assinados bilateralmente ou de forma multilateral.

12. Além disso, afirma-se que os escritórios seguem o modelo de uma Resolução para vários Memorandos de Entendimento ("MoU", sigla em inglês para "Memorandum of Understanding"). No caso do INPI, como ressalta a área técnica, adotou-se, até aqui, o modelo "um Memorando de Entendimento para cada Resolução", o qual, segundo a DIRPA, exige um esforço adicional antes, durante e após a negociação, bem como para institucionalizar e avaliar os requerimentos.

13. Nesse sentido, a DIRPA também destaca as desvantagens relativas à manutenção do modelo atual, considerando que *"a diversidade de acordos também aumenta a complexidade para os técnicos do INPI. Os critérios e procedimentos diferenciados exigem pessoal e treinamento especializados. Além do mais, há uma relação clara: quanto maior a quantidade de modalidades diferenciadas de trâmite prioritário efetuadas por determinado técnico, tanto maior tende a ser o tempo para avaliação dos requerimentos, bem como os erros nesta atividade. Adicionalmente, a maior quantidade de erros dos usuários (conforme colocado no item acima) aumenta a quantidade de requerimentos negados e/ou com exigência. Em outras palavras, o técnico precisa avaliar mais de uma vez o requerimento de prioritário para um mesmo pedido (o requerimento inicial e o requerimento de resposta de exigência formal). Isso também aumenta a quantidade de trabalho dos técnicos envolvidos"* (Nota Técnica GEC nº 017/2019, item 36).

14. 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. 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, conforme previsão constante do art. 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 8.854, de 2016.

15. Quanto à forma dos atos administrativos, cabe mencionar que a espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI. 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.

16. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo, passa-se ao exame do conteúdo da minuta de Resolução.

17. O artigo 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo: a instituição do Projeto-piloto de Exame Compartilhado PPH no âmbito do INPI.

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. O artigo 2º da minuta, em continuação, traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo. Nesse ponto, conforme ressaltado no Documento GEC nº 021/2019, incluiu-se na minuta referência no sentido da constituição de famílias de patentes a partir da entrada em fase nacional do PCT (inciso III).

20. O artigo 3º da minuta estabelece os requisitos para o processo de patente participar do projeto.

"Art. 3º O processo de patente deverá atender aos seguintes requisitos:

I - estar depositado há, pelo menos, 18 meses ou com requerimento de publicação antecipada ou, no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);

II - ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico;

III - não ter prioridade de tramitação concedida e publicada na RPI;

IV - não ter o exame técnico iniciado;

V - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;

VI - pertencer a uma família de patente cujo, pelo menos, pedido de patente mais antigo foi depositado no INPI ou no Escritório de Primeiro Exame, atuando como escritório nacional ou regional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);

VII - pertencer a uma família de patentes na qual o Escritório de Primeiro Exame, atuando como instituto nacional de patentes, tenha examinado um pedido desta família, tenha considerado que há matéria considerada patenteável em um exame técnico, substantivo ou de fundo;

VIII - pertencer a uma família de patentes na qual o Escritório de Primeiro Exame, atuando como instituto nacional de patentes, tenha exarado uma decisão de deferimento ou concessão;

IX - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo Escritório de Primeiro Exame para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sem incluir matéria para qual o Escritório de Primeiro Exame não efetuou busca e/ou exame técnico, mesmo que restrinja o escopo do reivindicado;

Parágrafo único. Certificados de adição que atenderem os requisitos estabelecidos neste artigo poderão participar após a expedição da patente do pedido ao qual estão relacionados. "

21. Nesse ponto, como já ressaltado pela Procuradoria por ocasião da edição do Parecer n. 00017/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, não existe contrariedade à Lei nº 9.279/96 no procedimento instituído pelo ato normativo, uma vez que este se insere como etapa intermediária entre o requerimento de exame, previsto no art. 33 da Lei, e o início do exame técnico, disciplinado no art. 34.

22. O art. 33 da Lei estabelece o exame mediante requerimento, no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses a partir do depósito, havendo possibilidade de antecipação. O art. 34 da LPI, por sua vez, trata das exigências realizadas no âmbito do exame.

"Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:"

23. Logo, tendo sido compreendido que o procedimento de prioridade disciplinado na minuta insere-se como uma etapa posterior ao requerimento de exame e anterior ao exame técnico, vê-se que o mesmo não contraria a Lei nº 9.279/96, ao contrário, a completa. Por ser um procedimento voluntário, cabe ao interessado participar ou não do programa, concluindo-se não existir qualquer ônus ao usuário. Na verdade, trata-se de benefício que se contrapõe à demora na concessão de uma patente.

24. Nesse sentido, três são os 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. O tema também foi abordado pela Procuradoria através do Parecer nº 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

25. 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.

26. Uma primeira alteração de redação para o art. 3º a ser proposta seria a de incluir o conectivo "e" entre os incisos VIII e IX, considerando que os requisitos são cumulativos, ou seja, considera-se que o processo de patente deva atender a todos (e não somente alguns) para a participação no Projeto.

27. Além disso, opina-se no sentido de que a área técnica avalie a utilização da expressão "exame de fundo", constante do inciso VII, e, caso considere relevante a menção, sugere-se a inclusão da definição do seu conceito, tendo em vista que a Lei nº 9.279, de 1996, não se refere a tal modalidade de exame. Na hipótese de "exame de fundo" significar exame de mérito, seria aconselhável optar por tal expressão, por ser a utilizada pela Lei.

28. Ainda analisando o disposto no art. 3º da minuta de Resolução, verifica-se que foi apresentada a seguinte redação para o inciso IX:

"IX - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo Escritório de Primeiro Exame para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sem incluir matéria para qual o Escritório de Primeiro Exame não efetuou busca e/ou exame técnico, mesmo que restrinja o escopo do reivindicado;"

29. Sugere-se o aperfeiçoamento do texto, na forma que segue, de forma a torná-lo mais claro ao usuário, substituindo-se inclusive a pontuação final:

"IX - reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo Escritório de Primeiro Exame para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo vedada a inclusão de matéria para qual o Escritório de Primeiro Exame não tenha efetuado busca e/ou exame técnico, mesmo que haja restrição do objeto da reivindicação."

30. Por fim, no que se refere ao parágrafo único, entende-se que a sua redação apresenta-se atécnica, diante do disposto no art. 38 da Lei nº 9.279/96.

31. Isso porque parece que será admissível a priorização do certificado de adição após a concessão da patente de invenção, mas o parágrafo menciona o termo "expedição", o que, de acordo com a Lei nº 9.279/96, relaciona-se com o conceito de carta-patente.

32. Assim sendo, sugere-se o seu aperfeiçoamento, na forma que segue:

"Parágrafo único. Os certificados de adição que atenderem os requisitos estabelecidos no caput são passíveis de priorização após a concessão da patente referente ao pedido ao qual estão relacionados."

33. O artigo 4º dispõe sobre o requerimento de participação no Projeto-piloto PPH.
34. De acordo com o disposto no inciso I, existindo mais de um depositante, o requerimento de exame prioritário pode ser efetuado por qualquer um deles, de forma isolada ou conjunta, ou por seu procurador devidamente qualificado no processo de patente. Não há óbice para tal previsão. Basta lembrar que, em um pedido de patente, no qual haja dois depositantes, qualquer um deles pode praticar os atos perante o INPI.
35. O inciso II estabelece a limitação a 1 (um) requerimento por depositante ou titular a ser efetuado por mês.
36. O inciso III dispõe que o requerimento deve ser efetuado após o pagamento da Guia de Recolhimento (GRU), conforme a tabela de retribuição de serviços prestados pelo INPI.
37. Não há que se falar em inobservância ao princípio da legalidade no que diz respeito à instituição da retribuição prevista no artigo 4º, inciso III da minuta. Por ser serviço não obrigatório para o exercício de direito ou prática de determinada atividade, o titular do pedido de patente tem a faculdade de requerer a prioridade ou não. Nesse sentido, a Procuradoria já se manifestou sobre matéria (Parecer nº 0009/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido nos autos do Processo nº52402.000940/2019-98, que tratou da minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto Piloto PPH INPI-JPO).
38. O inciso V, por seu turno, prevê a necessidade de apresentação de documentos que comprovem que os pedidos de patente atendem ao estipulado nos incisos VI, VII e VIII do art. 3º. Igualmente, o mesmo dispositivo requer a apresentação da tabela de correspondência de quadros reivindicatórios, conforme o modelo do Anexo da minuta, evidenciando as correlações entre as reivindicações apresentadas ao INPI e as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Escritório de Primeiro Exame.
39. O inciso VI dispõe que o requerimento de participação deve ser feito entre os dias 01 de dezembro de 2019 e 31 de novembro de 2020.
40. Nesse ponto, sugere-se o acerto da pontuação ao final do inciso, substituindo-se ponto e vírgula por ponto final, tal como proposto para o inciso IX do art. 3º.
41. Na sequência, o §2º merece ajuste de redação, opinando-se pela substituição do termo "correspondente" por "corresponde", considerando a necessidade de identificar a retribuição prevista no inciso III do caput.
42. O §4º prevê a dispensa da apresentação de documento, certidão ou cópia, quando emitidos pelo INPI. Trata-se de medida que se mostra em conformidade com a Lei nº 13.726/2018, como a própria área técnica ressaltou, que tem por objetivo, disposto em seu art. 1º, racionalizar atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação.
43. Por fim, o §5º determina que:
"§5º O requerimento de trâmite prioritário será considerado como pedido expresso do requerente para processar ou examinar o pedido internacional antes do prazo de 30 meses, nos moldes do Art. 23.2 do Tratado PCT."
44. O Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT) assim dispõe:
"Artigo 23
Suspensão do processo nacional
1) Nenhum Organismo designado poderá processar ou examinar o pedido internacional antes de expirar o prazo aplicável segundo o Artigo 22.
2) Não obstante as disposições do parágrafo 1), qualquer Organismo designado poderá, a pedido expresso do requerente, processar ou examinar o pedido internacional em qualquer momento."
45. O Projeto-piloto PPH, de acordo com o art. 5º, poderá receber até 400 (quatrocentos) requerimentos de participação por ciclo anual independentemente da concessão do trâmite prioritário, e se estenderá até o encerramento da

instância administrativa de todos os processos de patente com prioridade concedida.

46. No §2º do artigo, sugere-se evitar a repetição da expressão "do ano", adotando-se a seguinte redação:
"§2º O ciclo anual de que trata o caput do artigo inicia-se no 1º dia e encerra-se no último dia do ano, não sendo admitida prorrogação."
47. No §3º, há a previsão da possibilidade de suspensão temporária, de modo integral ou parcial, da recepção de requerimentos de PPH para processos de patentes. Não óbice legal no dispositivo, bem como na decisão da Diretoria em aumentar o número de requerimentos admitidos em relação ao previsto na Resolução INPI PR nº 242, de 2019, que previa limitação a 200 (duzentos) requerimentos. Assim, sugere-se a seguinte redação para o dispositivo:
"§3º A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) poderá suspender temporariamente, de modo integral ou parcial, a recepção de requerimentos de PPH para processos de patente."
48. O artigo 6º da minuta estabelece que a DIRPA definirá o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário e verificará se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos na Resolução, publicando a decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Apresenta-se adequada tal previsão, tendo em vista que cabe à área técnica tratar de modo específico a matéria.
49. Sugere-se, contudo, a inclusão de crase na expressão "Competirá à DIRPA", constante do caput.
50. O §1º do artigo 6º determina que o INPI priorizará os atos de expediente necessários para a avaliação do requerimento de trâmite prioritário.
51. A previsão é salutar e atende inclusive à sugestão contida no Parecer n. 00007/2019/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU, através do qual foi apreciado o Projeto de Uniformização dos Procedimentos de Requerimento, Avaliação de Petições e Trâmite Prioritário de Processos de Patente, no sentido de que seja garantida ao requerente a priorização de todos os atos administrativos até a efetiva avaliação do requerimento de prioridade pela DIRPA.
52. O §2º do artigo 6º dispõe que os casos omissos serão decididos pelo dirigente máximo da diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes em 1ª instância. Não há ilegalidade em tal previsão. Assim, embora essa atribuição residual seja normalmente conferida ao Presidente, nada obsta a sua delegação, sendo admitida nos termos do artigo 12 da Lei nº 9.784/99. Ao mesmo tempo, a matéria delegada não encontra impedimento no artigo 13 da Lei.
53. O artigo 7º dispõe sobre as hipóteses em que não serão conhecidas as petições de requerimento. Ressalte-se que o dispositivo corresponde ao art. 9º da Resolução INPI PR nº 242, de 2019.
54. As alterações verificadas em relação ao texto da referida Resolução referem-se à inclusão de novas hipóteses de não-conhecimento da petição.
55. Entretanto, a redação dos incisos I e II merece ajuste, sugerindo-se a adoção do seguinte texto:
"Art. 7º Não serão conhecidas as petições quando:
I - não referir-se a um processo de patente, na forma do inciso II do art. 2º;
II - o processo de patente não atender aos requisitos previstos nos incisos III, IV ou V do art. 3º;"
56. Não se vislumbra óbice jurídico nas novas hipóteses previstas de não-conhecimento da petição. Na verdade, parece salutar a Administração ter definido e detalhado melhor os casos em que a petição não será conhecida, conferindo ao ato administrativo maior clareza para o usuário.
57. A presente minuta também inovou, em relação ao texto da Resolução INPI PR nº 242, de 2019, ao dispor, em seu artigo 8º, acerca dos casos de exigência formais a serem feitas no curso do processo, as quais devem ser cumpridas por parte do usuário no prazo de 60 (sessenta) dias.
58. De plano, considera-se desnecessária a previsão contida no §2º, tendo em vista que o prazo para cumprimento já está previsto no caput, as hipóteses que ensejam a formulação de exigências estão elencadas nos incisos I

a IV, e as consequências para o eventual descumprimento estão dispostas no parágrafo seguinte do artigo. Sugere-se, assim, a sua supressão.

59. O §3º prevê as consequências do descumprimento: na hipótese do inciso I, o não-conhecimento da petição, enquanto no caso dos demais incisos, o indeferimento do trâmite prioritário. Não verifica-se qualquer óbice no dispositivo que disciplinou de forma aperfeiçoada o procedimento, unificando o tratamento das exigências.

60. O artigo 9º dispôs sobre a priorização de todos os atos na esfera administrativa da Autarquia, escopo principal do Projeto, o que inclui conferir prioridade também aos processos correspondentes na segunda instância administrativa. A Resolução INPI nº 239, de 04 de junho de 2019, que disciplina o trâmite prioritário de processos de patentes no âmbito da DIRPA, também adota a medida, em seu artigo 19.

61. O artigo 10, por seu turno, prevê as hipóteses em que o trâmite prioritário será cassado. Trata-se, de fato, de hipóteses de cassação e não de nulidade do ato administrativo de concessão do trâmite prioritário, uma vez que, quando o ato foi praticado, não havia ilegalidade.

62. O artigo 11 prevê as hipóteses em que não caberá recurso das decisões que negarem exame prioritário do processo de patente. Trata-se de dispositivo que restringe os recursos, em consonância com o art. 219 da LPI.

63. Com efeito, se a Lei não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, mesma restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade. Dessa forma, assiste razão à Diretoria de Patentes, no que se refere à restrição das hipóteses recursais, pois tal medida encontra amparo no art. 219 da Lei nº 9.279/96 e se justifica na medida em que a Administração pretende instituir um procedimento célere.

64. A respeito dessa matéria, esta Procuradoria também se manifestou em outras oportunidades, como no já mencionado Parecer nº 09/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, proferido no Processo nº 52402.000940/2019-98, em que se analisou a minuta de Resolução sobre a fase II do Projeto-piloto PPH INPI-JPO.

65. Por conseguinte, o artigo 11 mostra-se em conformidade com o ordenamento jurídico. Aliás, igual restrição recursal tem se reproduzido nos outros processos sobre prioridade, instituídos a partir de 2017. Na verdade, a restrição das hipóteses recursais é medida necessária nos processos administrativos na área finalística desta Autarquia, como uma estratégia para redução dos processos pendentes de exame.

66. O artigo 12 estabelece que aos requerimentos efetuados para participação nos Projetos-pilotos anteriores (PPH INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPI-SIPO, PPH INPI-USPTO II, PPH INPI-DKPTO, PPH INPIUKIPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPI-JPO II e PPH PROSUL III) serão avaliados utilizando-se os procedimentos estabelecidos na Resolução, com base nos requisitos formais e substantivos definidos no ato normativo vigente na data do protocolo da petição, e serão contabilizados para o Projeto-piloto correspondente.

67. Aplicam-se, assim, de modo imediato, as normas do presente ato administrativo normativo relacionadas ao procedimento administrativo, sendo, entretanto, aplicadas as regras referentes aos aspectos materiais e formais dos atos administrativos vigentes à época do protocolo do requerimento de participação nos respectivos Projetos.

68. Inicialmente, identifica-se nos artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11 as normas procedimentais previstas na Resolução, sendo aconselhável, portanto, que o dispositivo explicita a sua aplicação aos requerimentos apresentados na vigência das Resoluções anteriores e pendentes de avaliação.

69. Assim sendo, sugere-se o aperfeiçoamento da redação do artigo, de forma a deixar mais clara ao usuário a aplicação do procedimento previsto na minuta aos requerimentos pendentes de avaliação. Opina-se também no sentido de que o atendimento aos requisitos formais e materiais constantes das Resoluções anteriores venha disciplinado em parágrafo próprio, na forma que segue:

"Art. 12. Os requerimentos pendentes de avaliação apresentados para participação nos Projetos-piloto PPH INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPISIPO, PPH INPI-USPTO II, PPH INPI-DKPTO, PPH INPI-UKIPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPI-JPO II e PPH PROSUL III serão avaliados de acordo com os procedimentos estabelecidos nesta Resolução, previstos nos arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11.

Parágrafo único. Os requerimentos de que trata o caput deverão atender aos requisitos formais e substantivos definidos no ato normativo em vigor à época do protocolo da petição, e serão contabilizados para o Projeto-

piloto correspondente."

70. O artigo 13 indica expressamente as Resoluções revogadas pelo ato administrativo normativo, mostrando-se de acordo, portanto, com o artigo 9º da Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.

71. O artigo 14 traz a cláusula de vigência do ato normativo, seguindo a regra do artigo 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998.

72. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998 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

73. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação da minuta de Resolução proposta, sugerindo apenas que sejam promovidos os ajustes de redação constantes dos itens 26, 27, 29, 32, 40, 41, 46, 47, 49, 55, 58 e 69, de forma a tornar o texto mais claro e coeso, facilitando a sua compreensão por parte do usuário.

74. Registre-se, por fim, que fica dispensado o retorno do processo à Procuradoria para verificação quanto ao atendimento das sugestões constantes da presente manifestação.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 de outubro 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) 52402010108201908 e da chave de acesso dcad377d

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 317695302 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-10-2019 14:08. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
