



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. 00014/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009714/2018-91

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

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

1. Análise de atos normativos relacionados à disciplina do trâmite prioritário de processos de patente no âmbito do INPI.
2. Inexistência de óbice jurídico quanto à edição da Portaria, com sugestões de aprimoramento da norma.
3. Recomendação de edição de Instrução Normativa para estabelecer os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos de patente, em atenção ao disposto no Decreto nº 10.139/2019.
4. Recomendação no sentido de que a referida Instrução Normativa preveja, tal como a norma anterior, a publicação da notificação de requerimento de trâmite prioritário.

1. Trata-se de solicitação de manifestação jurídica acerca da minuta de Portaria que "Disciplina o trâmite prioritário de processos de patente, no âmbito do INPI" e da minuta de ato normativo que "Estabelece procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos de patente, no âmbito do INPI".

2. A Diretoria justifica que Fase I atingiu os objetivos propostos de: (a) uniformizar a legislação e os procedimentos de requerimento; (b) circunscrever a avaliação apenas aos requisitos necessários ao trâmite do pedido de patente e para a avaliação do requerimento de prioridade; (c) ampliar o conceito de "exame prioritário" (que atende apenas parte do processo) para "trâmite prioritário" (que engloba as atividades desde a apresentação dos documentos até o fim da esfera administrativa no INPI); (d) eliminação de etapas que não agregam valor ao processo como redução de pessoas envolvidas, e reordenamento das atividades (antecipando, atrasando ou colocando em paralelo); (e) permitir manifestação do interessado antes de negar a concessão do trâmite prioritário por questões formais; e (f) utilizar pareceres e/ou publicações assinados digitalmente.

3. Nesse contexto, informa a DIRPA que, embora todos os objetivos tenham sido alcançados, são necessárias mudanças no procedimento para formulação de pequenos ajustes no texto, regulamentar o trâmite prioritário de pedidos de patente depositados por *Startups* (instituído pela Lei Complementar nº 167, de 2019), reduzir as etapas no processo de avaliação de requerimentos de trâmite prioritário não mais necessárias devido à redução de tempo alcançada (nomeadamente, a notificação de requerimento de trâmite prioritário) e alterar o fluxo, em especial na distribuição de processos para avaliação substantiva, reduzindo os atores envolvidos no processo.

4. Além disso, a área técnica aponta ainda como finalidades da fase II: (a) efetivar o Projeto-Piloto Patentes ICTs como serviço permanente de trâmite prioritário; (b) manter os efeitos da Portaria nº 149, de 2020, que alterou a Resolução INPI PR nº 239, de 2019 para permitir o trâmite prioritário de processos de patente com tecnologia relacionada com o Covid-19 no âmbito do INPI; (c) adequar ao proposto pela Coordenação Geral de Recursos e Nulidades- CGREC a respeito dos recursos; (d) uniformizar os procedimentos com outras unidades da DIRPA; (e) adequar o ato normativo ao definido pelo Grupo formado por membros da DIRPA (Diretora, os Coordenadores-Gerais, Coordenadores, Assessor Técnico e Chefe da SAESP) sobre os pedidos pendentes de avaliação.

5. Em despacho de 12 de maio de 2020, a CGREC manifestou-se formalmente de acordo com as minutas apresentadas.

6. A DIRPA informa que as minutas, em sua última versão, apresentam os seguintes pontos de aperfeiçoamento: a) adequação da denominação do ato normativo para adequação ao Decreto nº 10.139/2019; b) substituição dos termos termos trâmite prioritário concedido/negado por trâmite prioritário admitido/não admitido; e c) adequação das normativas ao entendimento consolidado quanto aos procedimentos dos pedidos prioritários divididos.

7. A fase I foi apreciada por esta Procuradoria por meio do Parecer n. 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que opinou pela inexistência de óbice jurídico à aprovação das minutas de Resolução e de

Portaria propostas, recomendando, entretanto, a necessidade de adequação do texto da minuta de Instrução Normativa no que se refere à publicidade dos atos decisórios.

É o necessário a relatar.

8. As minutas apresentadas devem ser analisadas à luz dos elementos dos atos administrativos.

9. *In casu*, informa a DIRPA que os motivos que ensejam a prática dos atos referem-se à necessidade de regulamentar o trâmite prioritário de pedidos de patente depositados por *Startups*, de efetivar o Projeto-Piloto Patentes ICTs como serviço permanente de trâmite prioritário e de manter o trâmite prioritário de processos de patente com tecnologia relacionada com o Covid-19 no âmbito do INPI.

10. Com a edição dos atos normativos, a Autarquia pretende também aprimorar o procedimento de trâmite prioritário, reduzindo etapas no processo de avaliação de requerimentos de trâmite prioritário e modificando o fluxo, em especial na distribuição de processos para avaliação substantiva, diminuindo os atores envolvidos no processo.

11. Assim, motiva a Autarquia a prestação de um serviço público mais célere, de modo a se atender ao princípio da eficiência, ao qual a Administração Pública está adstrita.

12. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Sr. Presidente do INPI para expedir a Portaria INPI/PR encontra-se prevista no artigo 17, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854/2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11/2017.

13. A Portaria também será assinada pela Sra. Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrado que possui atribuição para editar o referido ato normativo, conforme previsão constante do artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 8.854, de 2016.

14. Quanto à forma dos atos administrativos, a Procuradoria ressalva a necessidade de que o ato normativo que "estabelece os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos de patente no âmbito da DIRPA" seja editado como Instrução Normativa.

15. Isso porque, nos termos do artigo 2o, inciso III do Decreto nº 10.139/2019, a referida espécie de ato destina-se a orientar a execução das normas vigentes pelos agentes públicos. O ato a ser editado, como relatado, relaciona-se com o cumprimento dos trâmites administrativos pelo corpo de servidores da DIRPA para a avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, na forma da Portaria da Autarquia.

Minuta de Portaria

16. Passando-se ao exame do conteúdo, constata-se que a minuta de Portaria representa um aprimoramento da Resolução INPI nº 239/2019, que disciplina o trâmite prioritário dos processos de patentes no âmbito da DIRPA (fase I do Projeto de Uniformização).

17. A presente manifestação irá ater-se apenas às inovações normativas constantes da presente minuta de Portaria em relação ao texto vigente da Resolução INPI nº 239/2019, considerando os Pareceres anteriores emitidos pela Procuradoria.

18. O artigo 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo ao trâmite prioritário de processos de patente no âmbito do INPI. Como inovação em relação à Resolução INPI PR nº 239/2019, a Portaria trata as hipóteses nas quais haverá prioridade de tramitação o processo de patente como "modalidades" de trâmite prioritário.

19. Nesse ponto, contudo, a redação do artigo 3º da Resolução INPI PR nº 239/2019 parece ser mais clara para o usuário, uma vez que relaciona o trâmite prioritário do processo de patente à condição especial do depositante ou ao seu objeto:

"Art. 3º Terá prioridade de tramitação o processo de patente:

I - de idoso;

II - de portador de deficiência, física ou mental;

III - de portador de doença grave;

IV - de Microempreendedor Individual, Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

VI - cuja concessão da patente é condição para a liberação de recurso;

V - cujo objeto é reproduzido e/ou comercializado sem autorização;

VII - cujo objeto é tecnologia verde;

VIII - cujo objeto teve a proteção inicialmente requerida no Brasil;

IX - cujo objeto é produto para saúde; e

X - cujo objeto é de interesse público ou emergência nacional."

20. O texto do artigo 3º da Resolução INPI PR nº 239/2019 também apresenta redação mais harmônica com relação à Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, no seu artigo 69-A, em seus incisos I, II e IV, estabelece prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, dos procedimentos administrativos em figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, portadora de deficiência, física ou mental ou com alguma das doenças descritas na Lei:

"Art. 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos;

II - pessoa portadora de deficiência, física ou mental;

III - (Vetado)

IV - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo."

21. Sugere-se, portanto, como aperfeiçoamento, a alteração do texto do artigo 1o, mantendo-se o padrão de redação constante do artigo 3º da Resolução INPI PR nº 239/2019. Nesse sentido, também deveriam ser alterados os artigos 5o a 20, de forma que o dispositivos não tratassem propriamente de "modalidades", e seguissem a padronização constante dos artigos 4o a 11 da Resolução anterior.

22. Assim, adotaria-se como referência a oração utilizada anteriormente, no sentido de que "terá prioridade de tramitação o processo de patente em que (ou cujo objeto)...", relacionando-se diretamente e de forma clara o trâmite prioritário do processo de patente à condição especial do depositante ou ao seu objeto, tal como adotado na Resolução nº 239/2019.

Novas hipóteses para a admissão de trâmite prioritário

23. Dentre os processos de patente que passam a contar com o trâmite prioritário de acordo com a minuta de Portaria sob análise estão aqueles que tenham como depositante ou titular pessoa jurídica considerada Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs), além das *Startups*.

24. Atualmente, o Projeto-Piloto ICT encontra-se na fase III, disciplinada pela Resolução INPI PR nº 238/2018.

25. No caso das *Startups*, o requerimento de trâmite prioritário deverá ser protocolizado pelo depositante ou titular e conter a cópia de certidão emitida pelo portal da Redesim, dentro de seu prazo de validade, indicando a denominação da empresa Inova Simples. A Lei Complementar n.º 167/2019 modificou a Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional), acrescentando o artigo 69-A, que cria o Inova Simples, regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem como *Startups*. O estabelecimento do trâmite prioritário atende aos objetivos da Lei, tornando mais céleres os procedimentos administrativos que envolvem essas empresas.

26. O artigo 13 da minuta prevê que terá trâmite prioritário 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 do Covid-19. O trâmite prioritário relacionado a tais processos de patentes já é atualmente previsto no artigo 12-A da Resolução INPI/PR 239/2019, com redação conferida pela Portaria INPI nº 149/2020.

27. No requerimento de trâmite prioritário, que deverá ser protocolizado, até o dia 30 de junho 2021, pelo depositante, titular ou terceiro, pessoa física ou jurídica, haverá um esclarecimento indicando a relação da matéria do processo com o diagnóstico, profilaxia da população e/ou tratamento de pacientes do Covid-19.

28. Estabelece-se, ainda, a possibilidade de regulamentação do processo de submissão e exame, bem como de suspensão temporária, de modo integral ou parcial, pela DIRPA, no interesse da eficácia da prestação do serviço, da recepção de requerimentos desta hipótese.

29. Os artigos 17 e 18 da minuta disciplinam o trâmite prioritário em processos de patente identificados como "depositante acusa contrafação" e "terceiro acusado de contrafação". Trata-se de modificação em relação à normativa anterior: a hipótese prevista no inciso V, do artigo 3º da Resolução nº 239/2019 deu origem aos incisos VIII e XIV do artigo 1º da minuta de Portaria.

30. Verifica-se, entretanto, que, em ambos os casos, existe discussão paralela à tramitação do processo de patente acerca da reprodução ou comercialização do objeto sem a devida da autorização do seu titular. Por esse motivo, entende-se que a solução apresentada pelo ato normativo anterior mostra-se mais adequada. Sugere-se, portanto, a manutenção da disciplina anterior, referente a "processo de patente cujo objeto é reproduzido e/ou comercializado sem autorização", em um único artigo, tal como constante da Resolução nº 239/2019.

31. Por fim, o artigo 19 da minuta cuida dos processos de patente identificados como "usuário anterior de tecnologia". Trata-se de hipótese era disciplinada anteriormente como "*processo de patente cujo objeto é reproduzido e/ou comercializado sem autorização*". Entende-se, de fato, que a situação não se confunde com as anteriores, mostrando-se, portanto, salutar a inovação constante da minuta.

Cumprimento de exigência

32. O artigo 22 da minuta dispõe sobre a possibilidade de que seja feita exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias:

"Art. 22. Será feita uma única exigência, a ser cumprida em até 60 (sessenta) dias, quando:

I - o requerente e/ou seu procurador não estiverem devidamente qualificados;

II - as condições formais do processo estipuladas nos incisos I ou II do art. 3º não forem atendidas;

III - as condições formais do requerimento estipuladas no art. 4º, inciso IV, ou §2º não forem atendidas; ou

IV - houver a necessidade de apresentação de documentos adicionais durante a análise dos requerimentos de participação.

§1º A comprovação pelo interessado das informações de que trata o inciso IV, do art. 4º, poderá ser dispensada na hipótese da DIRPA ter acesso às informações por meio de base de dados eletrônica pública em idioma português, inglês ou espanhol.

§2º O requerente deve apresentar esclarecimentos sobre o cumprimento da exigência no prazo estipulado no caput, após pagamento do valor da Guia de Recolhimento da União (GRU) do serviço, conforme a Tabela constante no Anexo I desta Portaria e com a Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI vigente.

§3º Caso a exigência não seja atendida o trâmite prioritário não será admitido."

33. A Procuradoria faz ressalva quanto à previsão contida no inciso III, no que se refere à menção ao §2º do artigo 4º da minuta.

34. Isso porque o referido parágrafo apenas explicita o conteúdo do inciso II do artigo 4º. O inciso II trata do pagamento da GRU como requisito necessário para o requerimento de trâmite prioritário.

35. Assim, entende-se que o artigo 22, em seu inciso III, deva fazer menção ao inciso II do artigo 4º da minuta, e não ao seu §2º.

Admissão do trâmite prioritário

36. O artigo 24 da minuta dispõe que a admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.

37. A DIRPA, em despacho de 12 de maio de 2020, explica que optou pela substituição dos termos trâmite prioritário "concedido/negado" por trâmite prioritário "admitido/não admitido", pois a terminologia tem gerado confusão junto aos requerentes/depositantes.

38. Mostra-se acertada a opção. De fato, a utilização de termos como "concedido" ou "negado", por serem usados no âmbito do exame dos pedidos de patentes, têm o potencial de confundir os usuários.

39. O parágrafo único do artigo 24 da minuta estabelece que, na eventual divisão do pedido, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário.

40. A previsão complementa o disposto nos artigos 3º, inciso IV e 26, inciso II, que tratam da divisão ou da modificação do pedido de patente antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico para fins de tramitação prioritária.

41. Conforme exposto no Parecer n. 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, "*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*".

Instância recursal

42. A respeito da minuta de Portaria, cabe ainda tecer alguns comentários sobre o seu artigo 25. O dispositivo estabelece que não caberá recurso das decisões que não admitirem o trâmite prioritário.

43. Nesse ponto, a área técnica explica que optou-se por conferir ao requerente a possibilidade de solicitar novo requerimento em caso de inadmissão do trâmite prioritário.

44. A Procuradoria não vislumbra a existência de óbice jurídico quanto ao contido no artigo 25 da minuta, considerando que a admissão ou não do requerimento de prioridade - que atende a critérios predominantemente objetivos - não afeta propriamente o processamento do pedido de patente, que seguirá o seu curso regular. Além disso, garante-se sempre ao usuário a possibilidade de apresentação de novo requerimento, suprindo-se eventual deficiência documental.

45. Como ressaltado anteriormente no Parecer n. 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU a respeito de previsão similar:

"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.

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.

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."

Minuta de Instrução Normativa

46. Quanto à minuta destinada a disciplinar a execução dos trabalhos no âmbito da DIRPA, cumpre analisar ponto específico. A DIRPA informa que, diferentemente do que ocorria com a Instrução Normativa anterior, não haverá mais publicação da notificação de requerimento de trâmite prioritário.

47. Recomenda-se, contudo, a manutenção do disposto no inciso III do artigo 3o da Resolução nº 239/2019, em atenção ao princípio da publicidade, insculpido no artigo 37, caput da Constituição Federal.

48. Note-se que o "Projeto de Uniformização dos Requerimentos, Avaliação e Processamento dos Processos de Patente Prioritários", adotado pelo INPI, destina-se ao atendimento de nichos específicos de depositantes que necessitam de fluxos processuais expeditos para os pedidos de patente. Assim, entende-se que a priorização - que atende a critérios objetivos - deve pautar-se sempre sobre o referido princípio, o que legitima as opções feitas pela Autarquia.

49. Em particular, devem ainda ser consideradas as hipóteses específicas em que o requerente do trâmite prioritário não seja o próprio depositante, tal como previsto nos incisos XIV e XV do artigo 1o da minuta e nos seus artigos 18 e 19. Parece recomendável que o depositante tenha conhecimento da existência do requerimento nesses casos, em que o requerente da priorização é terceiro.

Conclusões

50. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, manifesta-se pela inexistência de óbice jurídico à aprovação da minuta de Portaria proposta, sugerindo, entretanto, a adoção das providências contidas nos itens 21, 22, 30 e 35.

51. Quanto à minuta de ato normativo que *"estabelece os procedimentos administrativos relativos à avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário de processos de patente no âmbito da DIRPA"*, verifica-se a existência de óbice, entendendo-se necessário o atendimento às recomendações contidas nos itens 14, 15 e 47 da presente manifestação.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2020.

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 431263283 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 29-05-2020 18:11. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
