



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. 00033/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006536/2020-61

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Portaria que disciplina a publicação, pelo INPI, de anúncios de ativos de propriedade industrial para comercialização (vitrine de PI)

1. Análise de minuta de Portaria que disciplina a publicação, pelo INPI, de anúncios de ativos de propriedade industrial para comercialização.
2. Propósito de cadastrar e divulgar ativos de propriedade industrial disponíveis para negociação, colaborando para aumentar a sua comercialização, na esteira da iniciativa já adotada por outros Escritórios de PI.
3. Necessidade da observação de recomendações, em especial a inserção de dispositivo prevendo que a publicação do anúncio reveste-se de caráter informativo, não participando o INPI das tratativas entre os particulares e não havendo responsabilidade da Autarquia quanto à comercialização, inclusive no que tange ao eventual indeferimento de um pedido de patente.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados – DIRPA, a respeito de minuta de Portaria que *“disciplina o projeto-piloto de publicação de anúncios de ativos de propriedade industrial para comercialização no âmbito do INPI”*.

2. A Força Tarefa de Trâmite Prioritário da DIRPA apresenta os Documentos FTTP de n.ºs 008/2020 e 009/2020, informando que pretende-se, no âmbito do INPI, disponibilizar serviço já ofertado por outros Institutos de Propriedade Industrial destinado à divulgação de direitos de PI, aumentando a comercialização de ativos de propriedade industrial através de uma plataforma eletrônica para os depositantes anunciarem seus ativos.

3. A proposta conta com a aprovação da COINT e da CGDI, tendo sido submetida também à apreciação da CGREC, que manifestou sua ciência e integral concordância com o projeto.

4. A Procuradoria manifestou-se recentemente sobre a celebração de Memorando de Entendimento entre a Autarquia e o Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO), cujo objetivo é estabelecer parceria destinada a facilitar a identificação de direitos de propriedade intelectual para venda através da divulgação no *IP Marketplace*, uma janela de exibição gratuita *on line*, na qual é possível procurar parceiros comerciais e outros tipos de parceria.

5. Na oportunidade foi emitido o Parecer n. 00033/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00150/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, nos autos do Processo n. 52402.007797/2019-65, não tendo sido identificados óbices jurídicos para o ajuste.

É o breve relatório do necessário.

6. Em primeiro lugar, analisando-se os elementos do ato, informa a área técnica que os motivos que ensejam a sua prática referem-se à intenção de criar um ambiente favorável para a divulgação dos direitos de PI, tal como já realizado com êxito por outros Escritórios no Mundo.

7. Com a edição do ato normativo, a Autarquia pretende cadastrar e divulgar ativos de propriedade industrial disponíveis para negociação, colaborando para aumentar a sua comercialização, o que inclui a venda e o licenciamento.

8. 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.

9. 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. De fato, o projeto-piloto, na presente fase, prevê a divulgação de ativos relacionados a processos

de patente, tal como disposto no artigo 3º da minuta.

10. Quanto à forma, a Procuradoria entende adequada a edição de Portaria para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto nº10.139/2019.

11. Passando-se à análise do objeto, verifica-se que o projeto-piloto de publicação de anúncios de ativos de propriedade industrial coaduna-se com as atribuições institucionais do INPI.

12. Com efeito, compete ao Instituto a execução das normas referentes à propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, na forma do disposto no artigo 2º da Lei nº 5.648/70. O cadastramento e a divulgação de ativos relacionados a processos de patentes para fins de negociação propicia a criação de um ambiente favorável para estimular o uso do sistema de propriedade industrial nacional.

13. Como já relatado, o modelo de *marketplace* ou de vitrine de propriedade industrial idealizado pela área técnica do INPI inspira-se em experiências internacionais.

14. Nesse sentido, pode ser invocado como paradigma o ajuste celebrado pelo INPI com o Instituto Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO), que tem por objetivo estabelecer uma parceria destinada a facilitar a identificação de direitos de propriedade intelectual para venda, e que teve sua análise jurídica realizada pela Procuradoria nos autos do Processo n 52402.007797/2019-65, não tendo sido identificado óbice jurídico à iniciativa.

15. Parece importante também ressaltar que, como bem salientou a DIRPA, a publicação de anúncios de ativos de propriedade industrial não se confunde com a oferta de licença de patente, prevista nos artigos 64 a 67 da LPI.

16. Assim, não se aplicam as restrições legais referentes a, por exemplo, destinar-se a oferta prevista na LPI apenas a patentes de invenção (artigo 64), a necessidade de arbitramento da remuneração pelo INPI na falta de acordo entre as partes contratantes (artigo 65) ou ainda a redução da anuidade para a patente em oferta (artigo 66).

17. Passa-se à análise do texto da minuta de Portaria.

18. O artigo 1º trata do objeto da Portaria. A Procuradoria entende que, como a proposta não tenciona a comercialização dos ativos de PI dentro da Autarquia, ou com a intermediação do Instituto, deve ser evitado o uso da expressão "no âmbito do INPI". Propõe-se a seguinte alteração na redação:

"Art. 1º Esta Portaria disciplina o projeto-piloto de publicação de anúncios, pelo INPI, de ativos de propriedade industrial para comercialização, denominado Vitrine de PI".

19. O artigo 2º traz conceitos úteis à compreensão do ato normativo.

20. O artigo 3º trata dos requisitos a serem cumpridos pelo processo de patente.

21. Em primeiro lugar, destaca-se que a publicação a ser realizada pelo INPI refere-se aos ativos que decorrerem de processos de patente e não dos próprios processos, cabendo a sugestão de aperfeiçoamento do dispositivo.

22. Por outro lado, também é relevante a seguinte preocupação apresentada pela área técnica:
*"Relacionado a este ponto está a aceitação de pedidos ou patentes. Quanto este ponto, é importante destacar que a transação de pedidos de patente (uma expectativa de direito de uma patente) é legal e válida juridicamente. Em outras palavras, nas negociações atuais, o entendimento é que o eventual indeferimento do pedido de patente é um risco assumido pelo comprador / licenciador e deverá ser resolvido entre as Partes. **O ponto que merece atenção, porém, é a responsabilidade do INPI na transparência desta informação (de que se trata de um pedido sujeito à análise de mérito e ao indeferimento) e na instrução dos usuários da propriedade industrial sobre os riscos inerentes desta negociação.**"*

23. Nesse sentido, a Procuradoria entende importante frisar que o INPI não detém qualquer tipo de responsabilidade no que se refere à comercialização dos ativos, inclusive no que tange ao eventual indeferimento de um pedido de patente, recomendando-se a inclusão de parágrafo específico a respeito (§2º). Recomenda-se também destacar que a publicação do anúncio reveste-se de caráter eminentemente informativo, não participando o INPI das tratativas entre os particulares.

24. Uma possível redação para o artigo 3º seria a seguinte:

"Art. 3º O INPI promoverá a publicação do anúncio, de caráter informativo, de ativos de propriedade industrial decorrentes dos processos de patente que atenderem aos seguintes requisitos:

I - ter, para pedidos internacionais, publicado a "Apresentação de petição de requerimento de entrada em fase nacional" ou, para pedidos nacionais, o "Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção depositado";

II - estar depositado há, pelo menos, 18 (dezoito) meses ou com requerimento de publicação antecipada conforme o disposto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 ou,

no caso de pedidos internacionais, publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI);
e

III - não ter celebrado contrato de licença de caráter exclusivo.

§ 1º. Os ativos decorrentes dos certificados de adição são passíveis de publicação de anúncio após a concessão da patente a qual estão relacionados.

§ 2º. A comercialização de ativos de propriedade industrial decorrentes de processos de patente é um ato negocial privado entre as partes contratantes que não gera responsabilidade cível ou administrativa por parte do INPI, inclusive no que tange ao eventual indeferimento de pedidos de patente."

25. O artigo 4º trata dos requisitos a serem cumpridos pelo requerimento. Aqui, sugere-se apenas evitar o uso do termo "oferta" a fim de evitar confusão com o disposto nos artigos 64 a 67 da LPI:

"Art. 4º O requerimento deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ser efetuado por qualquer um dos depositantes ou titulares, ou procurador devidamente qualificado no processo de patente, com procuração concedendo poderes específicos para o anúncio;

II - ser realizado após pagamento do valor da Guia de Recolhimento da União (GRU) do código de serviço 260, com objeto da petição referente à "Vitrine de PI";

III - conter em anexo declaração de que o processo de patente não tem celebrado contrato de licença de caráter exclusivo; e

IV - ser protocolado por meio de formulário eletrônico.

§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o depositante ou titular legitimado a requerer a publicação do anúncio.

§ 2º A retribuição prevista no inciso II do caput corresponde à taxa de avaliação do requerimento de publicação."

26. O artigo 5º dispõe que competirá à CGAI "definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de publicação, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Portaria e publicar sua decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI)".

27. O artigo 6º trata da possibilidade de que seja feita exigência, para cumprimento em 60 (sessenta) dias.

28. Sugere-se o aperfeiçoamento do texto do §2º, devendo ainda o inciso I referir-se a "processo de patente":

"Art. 6º Será feita uma única exigência, a ser cumprida em até 60 (sessenta) dias, quando não forem atendidas:

I - as condições do processo de patente, estipuladas nos incisos I ou II do art. 3º; ou

II - a condição do requerimento, estipuladas nos incisos I ou III do art. 4º.

§ 1º 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 código de serviços 206, com objeto da petição referente à "Cumprimento de exigência formal para Vitrine de PI".

§ 2º Caso a exigência não seja atendida, o anúncio não será publicado".

29. O artigo 7º disciplina os casos em que a petição apresentada não será conhecida:

"Art. 7º Não será conhecida a petição, quando:

I - não se referir a um processo de patente, na forma do inciso II do art. 2º;

II - o processo não atender ao requisito previsto no parágrafo único do art. 3º; ou

III - o requerimento for protocolizado em desacordo com os incisos I ou II do art. 4º".

30. O artigo 8º informa sobre o descabimento de recursos.

31. Aqui também sugere-se que se faça referência à publicação do anúncio e não da oferta, evitando-se confusão com a oferta de licença prevista no artigo 64 da LPI:

"Art. 8º Não caberá recurso das decisões de indeferimento do requerimento de publicação do anúncio.

Parágrafo único. O interessado poderá apresentar, a qualquer tempo, novo requerimento instruído com nova documentação".

32. Quanto ao artigo 9º, sugere-se o seguinte aperfeiçoamento para a sua redação:

"Art. 9º O deferimento do requerimento será publicado na Revista da Propriedade Industrial e o anúncio em meio digital próprio.

§ 1º Ocorrendo a divisão do pedido de patente, será realizada apenas a publicação do pedido original.

§ 2º O deferimento do requerimento de publicação de anúncio de ativo de propriedade industrial decorrente de pedido de patente não se estende, em caso de deferimento do pedido, ao ativo decorrente da patente de invenção, devendo ser apresentado novo requerimento.

§ 3º A publicação do anúncio não impede o titular da patente de solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de exploração, com base no art. 64 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, devendo cumprir as normativas vigentes para a colocação em oferta".

33. O caput do artigo 12, que deveria ser renumerado como 10, merece o seguinte acerto de redação:

"Art. 10. A publicação do anúncio terá validade de 1 (um) ano, contado da data da publicação do deferimento do requerimento na Revista da Propriedade Industrial (RPI)."

34. Já o parágrafo único, que dispõe que "o depositante ou titular não poderá desistir do anúncio", merece ser suprimido, no entender da Procuradoria. Isso porque trata o requerimento de publicação do anúncio de ato voluntário a ser praticado pelo usuário, não fazendo sentido impor a sua manutenção pelo prazo de 1 (um) ano, considerando que pode não ser mais da vontade do titular permanecer com a publicação do seu ativo para negociação na plataforma. A decisão de anunciar ou não um produto será sempre um ato de faculdade do seu titular, não cabendo ao INPI impor qualquer obrigação no sentido da manutenção da referida publicação.

35. Na sequência, entende-se que o artigo 13 (que deveria ser o 11) apenas repete o disposto no parágrafo único do artigo 8º, sugerindo-se a sua supressão.

36. O artigo 14 que, renumerado, deveria ser o 11, trata das obrigações do requerente.

37. Sugere-se o seguinte acerto de redação para o dispositivo:

"Art. 11. O anunciante deverá:

I - manter atualizadas as informações quanto à situação negocial dos seu(s) ativo(s) anunciados) através da plataforma digital; e

II - informar ao INPI a respeito da eventual celebração de qualquer contrato de licença para exploração nos moldes do art. 61 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente de sua averbação, nos moldes do art. 62 da mesma Lei".

38. Por fim, o artigo 15 (a ser renumerado para 12), trata da cláusula de vigência do ato normativo, devendo, entretanto, ser alterado, definindo-se nova data para o seu início, considerando o disposto no artigo 4º, inciso II do Decreto nº 10.139/2019, abaixo transcrito:

"Art. 4º Os atos normativos estabelecerão data certa para a sua entrada em vigor e para a sua produção de efeitos:

I - de, no mínimo, uma semana após a data de sua publicação; e

II - sempre no primeiro dia do mês ou em seu primeiro dia útil.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de urgência justificada no expediente administrativo."

Conclusões

39. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à iniciativa, desde que atendidas, entretanto, as recomendações contidas nos itens 23, 24, 34 e 38.

40. Por fim, sugere-se também a adoção das providências contidas nos itens 18, 25, 28, 31, 32, 33, 35 e 37.

41. Fica dispensado o retorno para fins de mera conferência quanto aos pontos analisados pela Procuradoria.

42. É o Parecer.

43. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 27 de agosto 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) 52402006536202061 e da chave de acesso 1271f1c5

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 484299433 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 27-08-2020 11:27. Número de Série:

