



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. 00043/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003574/2019-29

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Portaria que disciplina o procedimento de comunicação de Empresas Simples de Inovação ao INPI, para fins de registro de marcas e de concessão de patentes, no âmbito do regime Inova Simples

1. Análise de minuta de Portaria que *"institui e regulamenta o procedimento de comunicação de Empresas Simples de Inovação ao INPI, para fins de registro de marcas e de concessão de patentes, no âmbito do regime Inova Simples"*.
2. Procedimento instituído pela Lei Complementar nº 167/2019 e regulamentado pela Resolução nº 55/2020 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM.
3. Inexistência de óbice jurídico, com a sugestão de alteração do artigo 4º e adequação do disposto no artigo 6º.

1. O Gabinete da Presidência submete à análise da Procuradoria, por meio de Despacho de 21 de outubro de 2020, minuta de Portaria que *"institui e regulamenta o procedimento de comunicação de Empresas Simples de Inovação ao INPI, para fins de registro de marcas e de concessão de patentes, no âmbito do regime Inova Simples"*.

2. A referida minuta disciplina o procedimento instituído pela Lei Complementar nº 167/2019 - que altera a Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional) - e regulamentado pela Resolução nº 55/2020 do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - CGSIM.

3. Esta Procuradoria já se manifestou nos autos por meio das Notas Jurídicas de n. 00003/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, 00007/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e 00009/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovadas, respectivamente, pelos Despachos de n. 00165/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, 00213/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, 00221/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e 00120/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

É o necessário a relatar.

4. Apresentada à Procuradoria a minuta de Portaria, passa-se à análise dos elementos do ato .

5. O motivo, que compreende as razões de fato e de direito, é o primeiro a ser analisado, justificando a sua prática.

6. Como se sabe, o artigo 65-A da Lei Complementar nº 123/2006 (Lei do Simples Nacional), com a redação conferida pelo artigo 13 da Lei Complementar nº 167/2019, criou o Inova Simples, *"regime especial simplificado que concede às iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem como startups ou empresas de inovação tratamento diferenciado com vistas a estimular sua criação, formalização, desenvolvimento e consolidação como agentes indutores de avanços tecnológicos e da geração de emprego e renda"*.

7. Neste contexto, os §§ 7º 8º do referido dispositivo prevêm que:

"§ 7º No portal da Redesim, no espaço destinado ao preenchimento de dados do Inova Simples, deverá ser criado campo ou ícone para comunicação automática ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) do conteúdo inventivo do escopo da iniciativa empresarial, se houver, para fins de registro de marcas e patentes, sem prejuízo de o titular providenciar os registros de propriedade intelectual e industrial diretamente, de moto próprio, no INPI.

§ 8º O INPI deverá criar mecanismo que concatene desde a recepção dos dados ao processamento sumário das solicitações de marcas e patentes de empresas Inova Simples".

8. Mais à frente, o § 13 do artigo 65-A determina que a regulamentação do referido dispositivo fica a cargo Comitê Gestor do Simples Nacional - GSIM.

9. Editada a Resolução nº 55/2020 pelo referido Comitê, assim dispõe o seu artigo 5º:

"Art. 5º Após o ato de inscrição frente ao cadastro do CNPJ, a Empresa Simples de Inovação poderá comunicar ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), pelo Portal Nacional da Redesim, o conteúdo inventivo do escopo da iniciativa empresarial, se houver, para fins de registro de marcas e patentes.

§ 1º O Portal Nacional da Redesim manterá link de acesso à solução disponibilizada pelo INPI para que o usuário proceda à solicitação de marcas e patentes quando, e se, julgar necessário à iniciativa empresarial.

§ 2º O INPI regulamentará e criará mecanismo que contemple desde a recepção dos dados até o processamento sumário das solicitações de marcas e patentes das Empresas Simples de Inovação.

§ 3º A solicitação de registro de marcas e patentes de que trata o caput é facultativa".
(grifei)

10. Quanto à forma, cabe ressaltar que a minuta atende ao disposto no Decreto nº 10.139/2019.

11. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que é atribuição do Presidente do INPI ou, no exercício da Presidência, da Sra. Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados, a expedição do ato administrativo normativo, conforme previsão constante do 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.

12. Passando-se à análise do texto da Minuta, o artigo 1º dispõe sobre o objeto do ato normativo, ou seja, instituir e regulamentar o procedimento de comunicação das Empresas Simples de Inovação ao INPI para o registro de marcas e a concessão de patentes. Atende-se, assim, ao disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 95/98 e no artigo 7º do Decreto nº 9.191/2017.

13. Na sequência, o artigo 2º dispõe que *"farão jus ao regime Inova Simples perante o INPI as Empresas Simples de Inovação inscritas na natureza jurídica "Empresa Simples de Inovação (Inova Simples)" no Portal Nacional da Redesim, nos termos dos arts. 3º e 4º da Resolução nº 55, de 23 de março de 2020, do CGSIM".*

14. O artigo 3º da minuta prevê a disponibilização de ambiente virtual pelo INPI a ser acessado pelos usuários através do portal da Redesim. No referido espaço serão disponibilizadas orientações sobre o depósito de pedidos de registro de marcas e de pedidos de patentes. A iniciativa coaduna-se com o disposto no § 7º do artigo 65-A da Lei Complementar nº 123/2006.

15. Os artigos 4º e o 5º dispõem que será conferido procedimento prioritário ao exame de pedidos de patente e de pedidos de registro de marca depositados por Empresas Simples de Inovação, o que atende à determinação contida no § 8º do referido dispositivo legal - destinada ao INPI no sentido de que *"concatene desde a recepção dos dados ao processamento sumário das solicitações de marcas e patentes de empresas Inova Simples"*.

16. A priorização do trâmite de pedidos de patente depositados por Empresas Simples de Inovação já é prevista na Portaria nº 247/2020, mediante a apresentação de requerimento específico destinado a tal fim.

17. Assim, seria interessante fazer referência à norma, sugerindo-se a seguinte alteração para a redação do artigo 4º:

"Art. 4º Mediante requerimento, na forma do disposto na Portaria/INPI/nº 247/2020, serão realizados em caráter prioritário os exames de pedidos de patente depositados por Empresas Simples de Inovação.

Parágrafo único. O requerimento de trâmite prioritário, para fins de concessão de patentes, deverá conter a cópia de certidão emitida pelo portal da Redesim, indicando a denominação da empresa Inova Simples".

18. Por fim, a cláusula de vigência do ato administrativo normativo está prevista no artigo 6º e aponta a necessidade de alteração, indicando-se quando a norma entrará em vigor, no intuito de adequar-se ao disposto nos artigos 8º da Lei Complementar nº 95/98 e 19 do Decreto nº 9.191/2017.

Conclusão

19. Diante de todo o exposto, em atenção à consulta formulada, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição da minuta de Portaria que *"institui e regulamenta o procedimento de comunicação de Empresas Simples de Inovação ao INPI, para fins de registro de marcas e de concessão de patentes, no âmbito do regime Inova Simples"*, elaborada pela DIRMA em conjunto com a DIRPA, sugerindo apenas a alteração da redação do artigo 4º, conforme constante do item 17 da presente manifestação, e a adequação da cláusula de vigência do ato normativo (artigo 6º), na forma do item 18.

20. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência quanto ao atendimento das sugestões constantes do presente Parecer.

21. É o Parecer.
22. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 06 de novembro 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) 52402003574201929 e da chave de acesso 758938d0

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 526479244 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 06-11-2020 11:45. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
