



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. 00049/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003896/2019-78

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Minuta de Portaria que altera a disciplina da exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas realizadas em outros escritórios

1. Exame de minuta de Portaria que altera a disciplina da exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas realizadas em outros escritórios.
2. Revogação da Resolução INPI/PR nº 240/2019.
3. Inexistência de óbice jurídico, desde que observadas as recomendações constantes do presente Parecer.
4. Necessidade de que a Administração explicita a definição para a expressão "*busca automática*", bem como apresente a devida justificativa para que a Portaria entre em vigor e produza efeitos a partir da data da sua publicação, à vista do disposto no art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 10.139/2020.
5. Sugestões de aprimoramento da redação da norma.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA - em 17 de dezembro do corrente ano - acerca de minuta de ato normativo que altera a disciplina da exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame sem buscas realizadas em outros escritórios (despacho 6.22).

2. A DIRPA informa que "*basicamente a alteração refere-se à inclusão de novo parágrafo no art. 6º da Resolução INPI/PR Nº 240/2019, que prevê a não aplicação do caput deste artigo nos casos em que a busca foi realizada com emprego de ferramenta de busca automática*".

3. Acompanham a consulta a Nota Técnica/SEI Nº 51/2020/INPI/DIRPA/PR e a minuta de Portaria que "*disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, sem buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais*".

4. A minuta da Resolução nº 240/2019 foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria, tendo sido emitido o Parecer n. 00016/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00061/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. Na referida manifestação, não identificou-se óbice jurídico à publicação da referido ato normativo, reconhecendo-se a sua conformidade com o disposto na LPI, destacando-se ainda que a medida adotada pelo INPI amolda-se ao princípio celeridade administrativa, inscrito no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, considerando que "*a decisão de deferimento já pode ocorrer em primeiro ou segundo exame independentemente da presente proposta normativa. Os arts. 34 a 37 da Lei nº 9.279, de 1996, não obrigam o Pesquisador em Propriedade Industrial a promover dois ou mais exames técnicos para a prática do ato de deferimento*".

É o relato do necessário.

6. De início, cumpre observar que o ato normativo a ser editado atende à forma prevista no artigo 2º, inciso I do Decreto nº 10.139/2019.

7. No que tange ao objeto da alteração promovida pela DIRPA através da edição do novo ato normativo, cumpre salientar que a Procuradoria já analisou o tema referente ao aproveitamento de resultados de buscas realizados no exterior em outras oportunidades.

8. Pode-se destacar a respeito o contido no Parecer n. 47/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU que, ao analisar minuta de Resolução a ser editada pela DIRPA destinada ao aproveitamento de resultado de busca elaborada por escritórios de concessão de patente de outros Países, bem como de organismos internacionais, concluiu pela inexistência de óbice jurídico à iniciativa.

9. Entende-se, portanto, que a iniciativa está de acordo com os dispositivos da LPI que cuidam do processo e do exame do pedido (artigos 30 a 37 da Lei nº 9.279/96), não havendo qualquer vedação à possibilidade de que órgãos externos possam vir a auxiliar o INPI na fase anterior à tomada de decisão

quanto ao exame propriamente dito (a ser realizado de forma exclusiva pelos examinadores de patentes lotados na Autarquia), especialmente no que se refere à elaboração de relatórios de buscas por anterioridades.

10. Na realidade, a minuta de Portaria ora sob análise promove a revogação da Resolução INPI/PR nº 240/2019, substituindo-a para o fim de disciplinar a matéria.

11. No que se refere à disciplina anterior, a Portaria inova ao dispor, em seu artigo 6º, §1º, que: *"Art. 6º Por ocasião do prosseguimento do exame do pedido, o mesmo deverá limitar-se aos documentos citados no relatório de busca a que se refere o art. 3º desta Portaria.*

§ 1º O caput do artigo não se aplica nos casos em que a busca prevista no art. 3º foi realizada com emprego de ferramenta de busca automática.

§ 2º Apresentado o quadro reivindicatório adequado às anterioridades citadas como impeditivas à patenteabilidade e estando o pedido de acordo com a legislação nacional, o mesmo será deferido.

§ 3º Nos casos de recusa do quadro reivindicatório com base no art. 32 da LPI, o examinador deverá avaliar se o quadro recusado contém matéria patenteável e que possa ser usada como subsídio ao exame técnico, por economia processual, de acordo com as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI, item 2.5." (grifei)

12. A DIRPA justifica a referida alteração indicando que:

"Entretanto, conforme o estabelecido na Resolução INPI/PR Nº 240, de 03 de julho de 2019, o exame dos pedidos submetidos à exigência preliminar (despacho 6.22) deve limitar-se aos documentos citados no relatório de busca. Assim, ao utilizar a busca fornecida pela ferramenta automática, o examinador não poderia complementar a busca. Desta forma, para sanar tal necessidade, propõe-se a alteração do art. 6º, com a inclusão de um parágrafo que prevê a não aplicação do caput do artigo nos casos em que a busca foi realizada com emprego de ferramenta de busca automática."

13. Como afirmado acima, a Procuradoria entende inexistir óbice jurídico à adoção da referida iniciativa.

14. No entanto, sugere-se o aperfeiçoamento da redação do dispositivo, substituindo-se o tempo verbal utilizado no §1º do artigo 6º da minuta ("foi") por "tenha sido".

15. Por outro lado, a Procuradoria recomenda que a Administração indique, no texto do ato normativo, a definição para a expressão "busca automática". A explicação destinada ao usuário do que se entende por "busca automática" pode constar do próprio §1º, a fim de apresentar aos destinatários da norma o referido conceito. Note-se que a definição não consta sequer da Nota Técnica apresentada pela DIRPA para justificar a edição do ato normativo.

16. Uma sugestão que também entende-se pertinente seria indicar no próprio dispositivo, de forma expressa, a possibilidade de complementação da busca por parte do examinador nas hipóteses em que tiver sido utilizada a "busca automática".

17. Por fim, uma outra questão merece atenção por parte da Administração.

18. O Decreto nº 10.139/2019, que *"dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto"*, impõe a observância de limites temporais para o início da produção de efeitos dos atos normativos, ressalvando a possibilidade de entrada em vigor de forma imediata em caso de urgência justificada:

"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". (grifei)

19. Assim, recomenda-se que conste da Nota Técnica elaborada pela DIRPA a devida justificativa para que a Portaria a ser editada pela DIRPA entre em vigor e produza efeitos a partir da data da sua publicação. Do texto do artigo 8º da minuta recomenda-se a exclusão da oração "nos termos do art. 4º, parágrafo único, do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2020", sendo suficiente para tal fim que a referida justificativa conste do expediente administrativo a que refere-se o ato normativo a ser editado.

Conclusão

20. Diante de todo o exposto, a Procuradoria manifesta-se no sentido da inexistência de óbice jurídico à edição da minuta de Portaria analisada na presente manifestação, desde que observadas as recomendações constantes dos itens 15 e 19. A título de sugestão, opina-se no sentido do aperfeiçoamento da redação da norma, na forma dos itens 14 e 16.

21. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência.
22. É o Parecer.
23. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro 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) 52402003896201978 e da chave de acesso 6a5a134f

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 554260168 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 18-12-2020 15:36. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
