



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

NOTA n. 00004/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002801/2020-32

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de decreto que regula os artigos 75 e 88 a 93 da LPI

1. Solicita a Presidência do INPI manifestação da Procuradoria em relação a minuta de Decreto que objetiva a regulamentação dos artigos 75 e 88 a 93 da Lei nº 9279/96. A proposta foi encaminhada pela Subsecretaria de Supervisão de Estratégia, da SEPEC, para apreciação por parte da Autarquia.
2. A minuta de Decreto já foi objeto de manifestação jurídica por parte da Advocacia-Geral da União, por ocasião do encaminhamento à Consultoria Jurídica junto ao Ministério da Defesa, não tendo sido identificado óbice à sua edição, de acordo com as conclusões alcançadas através do Parecer n. 00114/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00276/2020/CONJUR-MD/CGU/AGU.
3. A minuta também foi analisada pela Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados - DIRPA, tendo sido juntada aos autos a Nota Técnica/SEI Nº 16/2020/INPI/DIRPA/PR.
4. A DIRPA, na referida manifestação, não apresentou oposição *"ao estabelecimento do Ministério da Defesa como o órgão competente do Poder Executivo responsável por manifestar-se sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil"*, apontando, entretanto, a existência de lacunas quanto a definições que seriam, no seu entender, fundamentais para a disciplina do tema.
5. Nesse sentido, destacou a necessidade de definir-se o que seria *"objeto de interesse de defesa nacional"*, em atenção ao disposto no artigo 75 da Lei n. 9.279/96, a fim de delimitar de forma precisa os pedidos que devem ser analisados pelo Ministério da Defesa e reduzir o seu tempo de processamento. Tal definição, como sustentado pela Diretoria, é importante tanto para o INPI, que precisa identificar quais seriam os critérios para classificar tais os pedidos, quanto para os usuários, que *"devem ter condições de avaliar o possível enquadramento de seus pedidos como objeto de interesse da defesa nacional antes do depósito do pedido de patente"*.
6. Nesse particular, a DIRPA manifesta especial preocupação com a possibilidade de que os usuários possam, em virtude da ausência de definição clara, *"vir a depositar suas invenções no exterior, seja diretamente nos escritórios de patentes, seja por meio do Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), tornando públicas informações sigilosas que poriam em risco a segurança nacional. Isto poderia ser bastante relevante em pedidos de patente depositados por inventores civis, que não estão habituados a lidar com assuntos de interesse da defesa nacional"*.
7. A Diretoria também salientou que a minuta de Decreto não define quais seriam os procedimentos a serem adotados pelo INPI e pelo Ministério da Defesa no processamento administrativo de pedidos de patente de interesse da defesa nacional, destacando que todos os eventos decorrentes do andamento do processo devem ser mantidos em sigilo e não são publicados na RPI.
8. Quanto a esse ponto, sugeriu o estabelecimento de um canal de comunicação direto por meio de Portaria Conjunta, com o objetivo de analisar e estabelecer mecanismos, procedimentos e possíveis instrumentos formais para articulação entre o Ministério da Defesa e o INPI, nos moldes, por exemplo, da Portaria Conjunta n. 2, de 20/10/2017, que estabeleceu o Grupo de Articulação Interinstitucional (GAI) entre o INPI e a ANVISA.
9. Por fim, em consideração à manifestação da CGPATIII, a DIRPA indicou ainda os seguintes pontos passíveis de aperfeiçoamento na norma:
 - necessidade de definição de *"objeto de natureza militar"* e *"objeto de natureza civil"* (artigo 1o, §§1o e 2o);
 - substituição de *"exame técnico"* por *"manifestação sobre o caráter sigiloso"*, em atenção ao disposto no artigo 75 §1o da Lei n. 9.279/96, evitando confusão com o exame técnico previsto nos artigos 30 a 37 da LPI;
 - considerando que a Carta Patente e o Certificado de Adição são emitidos em formato digital, a necessária revisão do disposto no artigo 1o, §3o, que estabelece o envio de cópia física ao Ministério da Defesa;

- preocupação quanto a um possível abandono por parte do depositante após o seu pedido de patente ser considerado de interesse da defesa nacional, pois o usuário permanece como o responsável pelo seu acompanhamento, pelo pagamento das respectivas retribuições, e pelo cumprimento de exigências e por manifestações ao exame técnico.

10. A Procuradoria, através do Parecer n.º 00056/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, já havia se manifestado anteriormente pela necessidade de preenchimento da lacuna normativa existente em função das alterações ocorridas na estrutura governamental. O referido Parecer foi assim ementado:

"EMENTA: I. Decretação de sigilo previsto no artigo 75 da Lei 9279/96. II. Autoridade competente prevista no Decreto 2.553/98 foi extinta. III. Necessidade de provocar à Presidência da República para atualização do Decreto. IV. Três órgãos passíveis de serem requestados quanto à possível absorção de competência: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Secretaria-Geral da Presidência da República e Ministério da Defesa. V. Enquanto um órgão do Poder Executivo não se reconheça como competente para exercer a atribuição prevista no art. 75, §1º, da Lei 9.279/96, cabe ao INPI atribuir o caráter sigiloso." (grifei)

11. Apontou-se, na referida manifestação, que o Decreto nº 2.553/98 estabelece, em seu artigo 10, a competência da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para qualificar como sigiloso o pedido de patente de interesse da defesa nacional, regulamentando, na matéria, o artigo 75, §1º da Lei n 9.279/96. Apesar da sua extinção, o referido permaneceu inalterado, deixando de indicar a nova Autoridade com atribuição para o tema.

12. Note-se, portanto, que a Procuradoria já manifestou-se pela pertinência da assunção da referida atribuição por parte do Ministério da Defesa, tal como constante da minuta de Decreto ora sob apreciação, o que vem a preencher a lacuna anteriormente apontada.

13. A respeito, pode-se destacar inclusive a seguinte passagem da referida manifestação, onde a Procuradoria afirma que *"nesse contexto, vale lembrar que o Ministério da Defesa tem ações voltadas à autonomia tecnológica e ao fortalecimento da Base Industrial de Defesa (BID). Trata-se de órgão com expertise para identificar quais pedidos de patente são de interesse da defesa nacional"*.

14. Pois bem, cumpre, nesse passo, analisar as considerações adicionais trazidas pela DIRPA a respeito da minuta posta à apreciação.

15. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que os apontamentos realizados pela Diretoria têm relação, exclusivamente, com a regulamentação do artigo 75 da Lei n 9.279/96. A minuta, por outro lado, não altera a disciplina conferida pelo Decreto n 2.553/98 aos artigos 88 a 93 da Lei.

16. O artigo 75 da Lei n 9.279/96 dispõe que:

"Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei.

§1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente.

§2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente.

§3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular."

17. Nesse passo, vale ressaltar que todos os temas abordados pela DIRPA também não foram objeto de disciplina por parte do Decreto n 2.553/98, podendo ser apontados como pontos de aperfeiçoamento do sistema normativo.

18. Em primeiro lugar, a Diretoria destacou a necessidade de definir-se o que seria *"objeto de interesse de defesa nacional"*.

19. A Procuradoria entende pertinente a preocupação, sugerindo que a Presidência do INPI manifeste-se pela necessidade de que o Poder Executivo Federal defina tal conceito. Note-se que a Lei n 9.279/96 não é clara para estabelecer qual seria o órgão ou entidade responsável por definir quais pedidos de patente seriam "objeto de interesse de defesa nacional", dispondo apenas que "o INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso" (artigo 75, §1º).

20. Existe a necessidade de que o INPI venha a classificar, com base em algum critério claro e objetivo, quais seriam, ao menos em tese, tais pedidos. Note-se que, na inexistência de critérios definidos, a lógica envolveria o encaminhamento de todos os pedidos de patente para a avaliação pelo Ministério da Defesa, o que parece extremamente danoso à política de redução do *backlog* existente no setor.

21. Um eventual prejuízo decorrente de uma ação incauta dos usuários também é evidente, como bem salientou a DIRPA, à vista da possibilidade de que venham a depositar seus pedidos no

exterior, tornando públicas informações sigilosas que podem vir a colocar em risco a segurança nacional.

22. A sugestão da DIRPA no sentido da edição de uma Portaria Conjunta (tal como a Portaria Conjunta n. 2, de 20/10/2017, entre o INPI e a ANVISA), que teria por objetivo analisar e estabelecer mecanismos, procedimentos e possíveis instrumentos formais para articulação entre o Ministério da Defesa e o INPI, poderia ser, nesse sentido, útil para que a Autarquia pudesse auxiliar, em colaboração com o Ministério, na construção do referido conceito, no sentido de definir o que seria um "pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional", encaminhando-o para que seja emitida manifestação sobre o caráter sigiloso ou não do seu processamento.

23. A referida iniciativa poderia ser válida também para que venham a ser definidos os conceitos de "objeto de natureza militar" e "objeto de natureza civil", previstos no artigo 1o, §§1o e 2o da minuta.

24. Entende-se também importante a colocação feita pela DIRPA sobre a necessidade de substituição da expressão "exame técnico" por "manifestação sobre o caráter sigiloso" no artigo 1o, §1o da minuta, muito embora o Decreto n 2.553/98 também apresente tal impropriedade. A alteração evitaria uma possível confusão terminológica com o exame técnico previsto nos artigos 30 a 37 da Lei n 9.279/96.

25. Na sequência, a Diretoria manifesta sua discordância com o disposto no artigo 1o, §3o da minuta, que reproduz dispositivo constante do Decreto editado em 1998, dispondo sobre o envio de cópia física da carta patente e do certificado de adição ao Ministério da Defesa. Como bem salientado, considerando que os referidos documentos são hoje emitidos exclusivamente em formato digital, sugere-se que a Presidência do INPI manifeste-se pela exclusão do texto do §3o do artigo 1o da minuta, ante a impossibilidade material do seu cumprimento.

26. Por fim, a DIRPA manifesta preocupação quanto à possibilidade de que o depositante venha a abandonar o seu pedido após o mesmo vir a ser considerado de interesse da defesa nacional.

27. Ocorre que, *smj*, o fato de um pedido de patente ser considerado de interesse da defesa nacional não importa, necessariamente, na existência de interesse público envolvido para a sua exploração.

28. A Lei n 9.279/96 trata de forma diversa os temas, estipulando que, caso esteja presente interesse da defesa nacional, o pedido de patente poderá tramitar em sigilo, ao passo que, havendo interesse público, a patente (ou, ainda que de forma não tão clara, o pedido de patente) pode sofrer licenciamento compulsório, na forma do artigo 71. Note-se que inclusive existe iniciativa legislativa em curso no Congresso Nacional para alterar o referido dispositivo e prever, de forma expressa, a possibilidade de licenciamento compulsório de pedidos de patente, como analisado pela Procuradoria no Parecer n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, lançado nos autos do processo 52402.003248/2020-55.

29. Em outras palavras, o que justificaria a preocupação manifestada pela DIRPA quanto a um possível abandono de um pedido de patente seria a presença de interesse público para o seu regular processamento e para a exploração do seu objeto (e não necessariamente a existência de interesse da defesa nacional), sendo possível, nessa hipótese, ainda que em tese, o licenciamento compulsório.

Conclusões

30. A Procuradoria, diante de todo o exposto, em atenção à minuta de Decreto encaminhada, manifesta-se no sentido da inexistência de óbice quanto à assunção pelo Ministério da Defesa da atribuição prevista no artigo 75 da Lei n 9.279/96, tal como já salientado no Parecer n.º 00056/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

31. Adicionalmente, à vista da manifestação exarada pela DIRPA, sugere-se a que a Presidência do INPI manifeste-se pela necessidade de que o Poder Executivo Federal defina o conceito referente a "objeto de interesse de defesa nacional". A edição de Portaria Conjunta destinada a analisar e estabelecer mecanismos, procedimentos e instrumentos formais para articulação entre o Ministério da Defesa e o INPI poderia servir também para que a Autarquia pudesse auxiliar na construção do referido conceito, bem como para definir os conceitos de "objeto de natureza militar" e "objeto de natureza civil", previstos no artigo 1o, §§1o e 2o da minuta.

32. A Procuradoria sugere também que, tal como salientado pela DIRPA, a Presidência se manifeste sobre a necessidade de substituição da expressão "exame técnico" por "manifestação sobre o caráter sigiloso" no artigo 1o, §1o da minuta, evitando-se possível confusão terminológica com o exame técnico previsto nos artigos 30 a 37 da Lei n 9.279/96.

33. Finalmente, sugere-se que a Presidência do INPI manifeste-se pela exclusão do texto do §3o do artigo 1o da minuta, ante a impossibilidade material do seu cumprimento.

34. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 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) 52402002801202032 e da chave de acesso b07e7fc4

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 419741825 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 05-05-2020 18:22. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
