



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. 00021/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003833/2020-55

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Minuta de Portaria que institui Projeto-piloto de trâmite prioritário (tecnologia presente no mercado e tecnologia decorrente de financiamento público)

1. Análise de minuta de ato normativo que visa a instituição do Projeto-piloto de trâmite prioritário de processos de patente que envolvam tecnologia disponibilizada no mercado e tecnologia resultante de financiamento público.
2. Inexistência de óbice à edição do ato.
3. Sugestões de aperfeiçoamento do texto.

1. A DIRPA - Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados encaminha à Procuradoria minuta de Portaria que disciplina o Projeto-piloto de trâmite prioritário de processos de patente que envolvam tecnologia disponibilizada no mercado e tecnologia resultante de financiamento público.

2. Em Despacho, a Divisão de Estudos e Projetos da DIRPA explica que o texto apresentado é idêntico ao proposto para a minuta da fase II do Projeto-piloto de uniformização dos prioritários, exceto pelos artigos relacionados especificamente ao presente ato (artigos 1º, 5º, 6º, 7º e 10).

3. Na Nota Técnica GEC Nº 006/2020 informa-se que, com base na experiência de outros Institutos de Propriedade Industrial, verificou-se a existência de nichos específicos de depositantes que necessitam de fluxos processuais mais céleres dos seus pedidos de patente, visando proteger seus inventos. Como resultado desta mudança de perspectiva, a Autarquia tem ampliado o portfólio de modalidades de trâmite prioritário oferecidas, como uma das medidas para fortalecer a propriedade industrial no país.

4. Nesse contexto, informa a DIRPA que *"o interesse em se priorizar processo com tecnologia já disponível no mercado reside principalmente no fato de que o tempo entre o requerimento e a decisão de uma patente no Brasil causa prejuízos para a sociedade. Por exemplo, estima-se que cada ano de proteção provisória em um dos Escritórios da Trilateral de Patentes tem impacto negativo na economia global de aproximadamente £7,6 bilhões, dos quais £ 6 bilhões são a título de redução do incentivo à inovação, £359 milhões, a título de pedidos de patentes não patenteáveis adicionais e £1,2 bilhão, resultante do poder monopolístico referente a requerimentos não patenteáveis. Neste caso, além dos benefícios evidentes para o depositante, com uso de modalidades de trâmite prioritário de produtos no mercado, terceiros podem, por exemplo, ter a decisão de pedidos de patente mais rápido, mantendo o incentivo à inovação de seus produtos e evitando posições monopolísticas de concorrentes de pedidos de patentes não patenteáveis."*

5. Com relação à tecnologia resultante de financiamento público, a Diretoria aponta *"que o crédito tem sido considerado essencial para empreendedores trazerem ao mercado inovações (no sentido amplo, entendidas como novas combinações de meios de produção). Diferente dos investimentos em ativos tradicionais, os investimentos em inovação apresentam características peculiares, em especial, exigem que a empresa assuma riscos e incertezas mais elevados para a viabilidade do projeto (RAPINI, 2008). Uma vez que as inovações são consideradas elemento-chave no desenvolvimento nacional, justifica-se a presença da esfera pública como sua indutora. **Em outras palavras, considera-se que o Estado deva dividir os riscos da inovação com o setor privado com vias ao desenvolvimento.**"*

6. A minuta foi objeto de apreciação por parte da CGREC, tendo aquela Coordenação manifestado-se de acordo com o seu teor, conforme Despacho juntado aos autos.

7. Cumpre observar que a minuta de Portaria da fase II Projeto-piloto de uniformização dos prioritários foi apreciada recentemente por esta Procuradoria no âmbito do Processo Administrativo nº 52402.009714/2018-91, tendo sido emitido o Parecer n. 00014/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que concluiu pela inexistência de óbice jurídico à sua aprovação, sugerindo, contudo, a adoção de algumas providências contidas na manifestação.

É o necessário a relatar.

8. A minuta apresentada deve ser analisada à luz dos elementos dos atos administrativos.
9. *In casu*, como já relatado, informa a DIRPA que o motivo que enseja a prática dos atos relaciona-se com a existência de nichos específicos de depositantes que necessitam de fluxos processuais mais céleres para os seus pedidos de patente.
10. 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.
11. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Sr. Presidente do INPI para expedir a Portaria 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.
12. 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.
13. Quanto à forma dos atos administrativos, a espécie normativa eleita mostra-se adequada. De fato, nos termos do artigo 2º, inciso I do Decreto nº 10.139/2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a Decreto, as Portarias são os atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares.
14. Assim, o instrumento normativo editado pelo Sr. Presidente do INPI e pela Sra. Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados para disciplinar o trâmite prioritário de processos de patente nestas hipóteses mostra-se de acordo com o Decreto nº 10.139/2019.
15. Passando-se ao exame do conteúdo, constata-se que o artigo 1º da minuta delimita o objeto do ato normativo ao trâmite prioritário de processos de patente, nestas hipóteses, no âmbito do INPI. O dispositivo está em conformidade com o disposto no artigo 7º da Lei Complementar nº 95/98.
16. Sugere-se, contudo, a alteração no texto da ementa da minuta e do artigo 1º, de forma a facilitar a compreensão do usuário, com a utilização da seguinte expressão: "**Disciplina o projeto-piloto de trâmite prioritário de processos de patentes com Tecnologia Disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público no âmbito do INPI**".
17. A inclusão do termo "disponibilizada" facilita a compreensão do usuário e já é adotada no artigo 7º da própria minuta.
18. O artigo 2º da minuta, em continuação, traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo. A adoção da nomenclatura "processo de patente", no inciso II do artigo 2º da minuta, ratifica a priorização de todas as etapas do processo, conforme disposto também no artigo 11 da minuta. A priorização de todas as etapas já ocorre nos serviços permanentes de trâmite prioritário, conforme o disposto no artigo 2º, inciso II da Portaria/INPI/ Nº 247, de 22 de junho de 2020.
19. O artigo 3º prevê os requisitos que o processo de patente deve atender para ter prioridade de tramitação. Os requisitos para o requerimento de trâmite prioritário, por sua vez, estão dispostos no artigo 4º da minuta.
20. O inciso II do 4º da minuta estabelece que o requerimento deverá ser realizado após o pagamento do valor da Guia de Recolhimento da União (GRU) do serviço, conforme a Tabela constante no Anexo I da Portaria e com a Tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI vigente.
21. O artigo 5º da minuta estabelece os limites de participação no Projeto-piloto. Não há óbice jurídico quanto à existência de limites para o programa, de acordo com os critérios da Administração.
22. Não há, igualmente, ilegalidade no que se refere à possibilidade de suspensão temporária pela DIRPA, de modo integral ou parcial, da recepção de requerimentos para trâmite prioritário dos processos de patente nas modalidades disciplinadas na minuta, nos termos do §6º do artigo 5º.
23. A notificação da suspensão, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, atende ao princípio da publicidade que rege a Administração Pública. Ressalta-se apenas a necessidade de substituição da expressão "**resolução**", contida no texto do §6º do artigo 5º da minuta por "**Portaria**".
24. Os artigos 6º e 7º estabelecem as novas modalidades de trâmite prioritário: "Tecnologia Resultante de Financiamento Público" e "Tecnologia Disponibilizada no Mercado".
25. A Procuradoria, por meio do Parecer nº 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, já indicou anteriormente quais seriam os três requisitos básicos para a adoção de um mecanismo de

prioridade, a saber: (i) publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização; (ii) interesse público caracterizado; (iii) ser destinatário da priorização um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não sendo admissíveis discriminações para favorecer um ator econômico particularizado.

26. A minuta apresentada preenche os três requisitos acima expostos, pois não favorece um ator econômico particularizado, por exemplo, a empresa X ou Y, mas todos que se enquadrem nas hipóteses trazidas nos artigos 6º ou 7º da minuta.

27. Sugere-se, entretanto, como aperfeiçoamento, a alteração do texto dos artigos 6º e 7º, adotando-se o padrão de redação constante do artigo 3º da Resolução INPI PR nº 239/2019, de modo que os dispositivos não tratassem propriamente de "modalidades", e seguissem a padronização constante dos artigos 4º a 11 daquela Resolução, utilizando-se a oração: "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.

28. De acordo com o artigo 6º da minuta, terá prioridade de tramitação "o processo de patente cujo objeto reivindicado foi resultante de apoio financeiro direto de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas ou de organizações sociais com objetivo expresso de seu desenvolvimento". Os documentos a serem apresentados juntamente com o requerimento estão previstos nas alíneas *a* e *b* do parágrafo único do artigo 6º.

29. O dispositivo parece merecer melhor redação. Isso porque não estaria ali previsto, por exemplo, o apoio realizado pelos entes políticos (União, Estados e Municípios), além de suas respectivas autarquias e fundações. Também as iniciativas apoiadas por entes paraestatais, como os serviços sociais autônomos, não estariam contempladas para fins de priorização.

30. Entende-se que a adoção do conceito de "receita pública" seja mais amplo, permitindo contemplar também o apoio oferecido por essas pessoas jurídicas. Uma possibilidade a ser considerada seria a de considerar "tecnologia decorrente de financiamento público" como "o processo de patente cujo objeto reivindicado tenha sido resultante de apoio financeiro decorrente de receitas públicas".

31. Nos termos do artigo 7º, "o processo de patente cujo todo ou parte do objeto reivindicado foi licenciado, colocado à venda, importado ou exportado, tomando como referência o mercado brasileiro", terá a priorização no trâmite, consistindo na modalidade "Tecnologia Disponibilizada no Mercado". Nas alíneas *a* e *b* do parágrafo único do artigo 7º, estão listados os documentos a serem apresentados com o requerimento.

32. Parece, entretanto, smj, que as hipóteses previstas nas referidas alíneas deveriam ser alternativas e não cumulativas. A existência de documento que demonstre que o objeto reivindicado no processo de patente foi licenciado, colocado à venda, importado ou exportado torna a apresentação de declaração desnecessária, que poderia servir ao interessado para requerer o trâmite prioritário somente quando não houvesse prova documental. Sugere-se, assim, a reavaliação quanto aos documentos que devem acompanhar o requerimento.

33. Sugere-se também a substituição do tempo verbal "foi" por "tenha sido", de forma a aprimorar a redação da norma: "o processo de patente cujo todo ou parte do objeto reivindicado tenha sido licenciado, colocado à venda, importado ou exportado, tomando como referência o mercado brasileiro".

34. O art. 8º da minuta prevê que a DIRPA irá disciplinar o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificando se os requerimentos e os processos atendem aos requisitos estabelecidos no ato normativo, publicando a sua decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Apresenta-se adequada tal previsão, posto que cabe à área técnica tratar de modo específico a matéria.

35. O §2º do artigo 8º da minuta atribui ao dirigente máximo da Diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes em 1ª instância a solução de casos omissos, tratando-se de uma cláusula aberta, que a Administração entende necessária para resolver problemas pontuais de procedimentos não previstos por ocasião da presente proposta normativa. Embora essa atribuição residual seja conferida normalmente ao Presidente, inexistente óbice em conferi-la ao Diretor de Patentes.

36. O artigo 9º da minuta dispõe sobre a possibilidade de que seja feita exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias:

"Art. 9º 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 § 3º 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".

37. O artigo 10 disciplina os casos em que a petição referente ao requerimento não será conhecida, dispondo que é devida a restituição da retribuição paga quando houver a incidência da hipótese prevista no inciso IV (parágrafo único). O referido inciso determina que o pedido não será conhecido quando os limites estipulados nos incisos I, II ou III do artigo 5º tenham sido atingidos.

38. O dispositivo apresenta-se harmônico, de uma forma geral, com a disciplina do tema trazida pelos artigos 218 e 219 da LPI. Entende-se pertinente que seja o usuário possa solicitar a restituição da retribuição quando seu pedido não tenha sido processado em função do atingimento dos limites operacionais previstos na norma.

39. Sugere-se apenas ajuste na redação do próprio inciso IV, alterando-se para o tempo verbal correto, substituindo-se "foram" por "tenham sido".

40. O artigo 11 da minuta dispõe que "a admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI". O artigo 24 da Portaria/INPI/Nº 247/2020 já optara pela substituição dos termos "concedido/negado" por "admitido/não admitido", considerando que a terminologia gerava confusão junto aos requerentes/depositantes.

41. O parágrafo único do artigo 11 da minuta estabelece que, na eventual divisão do pedido, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário.

42. A previsão complementa o disposto nos artigos 3º, inciso IV e 13, 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.

43. 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".

44. O artigo 12 estabelece que não caberá recurso das decisões que não admitirem o trâmite prioritário.

45. Tal restrição já consta da Portaria/INPI/ Nº 247/2020, em seu artigo 25. A Procuradoria concluiu que não há ilegalidade na previsão (Parecer n. 00014/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU):

"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, suprimindo-se eventual deficiência documental.

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.' "

46. O artigo 13 trata das hipóteses de cassação do trâmite prioritário concedido. A cassação é forma de extinção do ato administrativo.

47. Por fim, o artigo 14 da data de entrada em vigor do novo ato normativo.

48. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, o Decreto nº 9.191, de 2017 e o o Decreto nº 10.139/2019. Os instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

Conclusão

49. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação da minuta de Portaria proposta, sugerindo, entretanto, a adoção das providências contidas nos itens 16, 17, 23, 27, 30, 32, 33 e 39 da presente manifestação, ficando dispensado o retorno dos autos para simples conferência quanto à sua adequação.

50. É o Parecer.

51. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 07 de julho 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) 52402003833202055 e da chave de acesso f4400aa8

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 449248265 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 07-07-2020 17:29. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
