



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. 00046/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.010108/2019-08**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Análise de minuta de Portaria que institui a 2ª Fase do Projeto-piloto que uniformiza os procedimentos relacionados ao Exame Colaborativo Prioritário PPH**

1. Análise de minuta de Portaria que institui a 2ª Fase do Projeto-piloto que uniformiza os procedimentos relacionados ao Exame Colaborativo Prioritário PPH.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à edição da Portaria desde que observadas as recomendações referentes à legitimidade para a apresentação do requerimento e à possibilidade de divisão dos pedidos de patente.
4. Sugestão de ajustes no texto.

1. Trata-se de consulta referente a minuta de Portaria a ser editada pelo INPI para instituir a 2ª Fase do Projeto-piloto de uniformização do Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH).

2. Os autos encontram-se instruídos com o Relatório FTTP 010/2020, elaborado pela Força Tarefa de Trâmite Prioritário da DIRPA, em que são apresentados os resultados finais da primeira fase do Projeto-piloto PPH unificado, além da minuta de Portaria para a fase II do Projeto-piloto e de documento explicitando as diferenças entre a fase I e a fase II.

3. A DIRPA informa sobre os ganhos de produtividade com a instituição do projeto:  
*"Importante destacar a agilidade de assinatura dos acordos nos moldes atuais. Durante os projetos-piloto "customizados", foram assinados 11 acordos do tipo PPH no período de 5 anos (contando o acordo inicial e os das fases subsequentes) que incluíam 18 Institutos parceiros. Com a entrada da nova modalidade "uniforme", foi possível assinar o mesmo número de acordos (11), com uma quantidade maior de parceiros (22) em apenas um ano. Se considerarmos que o desejo de assinar acordos das partes foi constante e que o INPI assinou o máximo de acordos possíveis dentro da capacidade da mão-de-obra, pode-se dizer que houve uma redução de 80% na carga de trabalho para assinatura de acordos do tipo PPH."*

4. Foi avaliada de forma positiva a adoção do modelo unificado do PPH:  
*"Constata-se que o tempo entre o requerimento e a primeira ação ou entre o requerimento e a decisão técnica é significativamente menor que nos demais pedidos de patente. Sendo assim, o Projeto-piloto PPH uniforme atingiu o objetivo de conceder o trâmite prioritário de pedidos de patente cuja matéria foi restrita àquela considerada patenteável por outro instituto de patente com requisitos padronizados para todos os requerentes. Com os resultados antecipados, os detentores de tecnologia podem negociar seus produtos inovadores com a decisão do INPI sobre a concessão da patente. Além disso, a utilização do PPH promove algumas vantagens, como: (a) a valorização do ativo intangível, facilitando as negociações em caso de processos de transferência de tecnologia e (b) auxílio na estratégia de depósitos."*

*Sendo assim, avalia-se que o PPH atingiu as finalidades inicialmente propostas. Com a assinatura de mais acordos do tipo PPH pelo INPI, em menos tempo, supõe-se que ocorreu a redução da carga de trabalho para negociação, elaboração de documentos, detalhamento e aprovação de normativas. Com os resultados decididos em um número menor de ações de exame técnico, considera-se que o INPI auxiliou os depositantes em seus esforços para obter direitos patentários de forma mais eficiente. Com a redução do número de reivindicações, estima-se que ocorreu a redução da carga de busca e exame pelo Instituto brasileiro. Por fim, mas não menos importante, com o exame do Instituto de Primeiro Exame (OEE) e a revisão antes da concessão pelo de Segundo Exame (no caso, o INPI), pondera-se que ocorreu a melhoria na qualidade do exame."*

*O Projeto-piloto PPH apresentou outros benefícios indiretos. A principal contribuição foi divulgar a propriedade industrial e destacar sua importância para a inovação. Adicionalmente, o Projeto-piloto tem contribuído para a imagem do INPI como um órgão preocupado com os interesses dos usuários do sistema de propriedade industrial ao disponibilizar serviços de priorização de exame compatíveis com os oferecidos pelos escritórios de propriedade industrial mais proeminentes do mundo. Por fim, mas não menos importante, o Projeto-piloto PPH resultou em aprendizado institucional quanto à prestação de serviço de modalidades de exame prioritário."*

5. Para o fim de aprimorar o Projeto, a DIRPA destaca que:

*"Com base nos resultados observados, é possível efetuar algumas sugestões de aprimoramento do projeto-piloto. Observa-se que o número de decisões da DIRPA aumentou substancialmente em 2019 com o Plano de Combate ao Backlog (Tabela 4). Como a tendência é manter o número de decisões em 2020, considera-se possível um aumento no número de pedidos prioritário sem atingir ao limite proposto de 25% de decisões de pedidos prioritários por divisão e 20% de decisões pedidos prioritários na DIRPA.*

*Propõe-se a redução dos limites e a alteração de requisitos do processo para permitir este aumento no número de requerimentos sem comprometer a essência do projeto. Especificamente:*

*a. Aumento do limite total de requerimentos por ano de 400 (quatrocentos) para 600 (seiscentos);*

*b. Aumento do limite de requerimentos por seção IPC de 100 (cem) para 150 (cento e cinquenta);*

*c. Aumento do limite do número de requerimentos por depositante de um por ciclo mensal (do 1º a último dia do mês) para um por ciclo semanal (de segunda-feira a domingo); e*

*d. Permitir que a família do pedido de patente inicie em qualquer um dos institutos parceiros (e não apenas no Instituto de Exame Anterior)."*

6. Instada a manifestar-se, a CGREC teceu as seguintes ressalvas:

*"Dessa forma, tomamos ciência das documentações citadas, embora façamos ressalvas a respeito da ampliação do Projeto chamando atenção à necessidade de um compromisso claro e formal da DIRPA na criação de uma força tarefa para auxiliar no subsídio às decisões da Presidência, bem como sua participação nas ações de processos por ela subsidiados".*

7. A DIRPA, à vista das considerações apresentadas pela CGREC, assim manifestou-se:

*"A partir desta análise, verificamos que eventual impacto provocado pelo aumento no número de requerimentos de PPH não é entendido como um fator determinante de instabilidade à execução de atividades de exame na CGREC, considerando a baixa incidência histórica desta modalidade de prioritário na segunda instância. Além disso, como já vez fazendo, a DIRPA pode auxiliar a CGREC nos exames de recursos associados ao PPH, na tentativa de mitigar possível sobrecarga em áreas carentes de examinadores".*

8. A minuta de Resolução que instituiu o Projeto-piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* PPH de modo unificado no âmbito do INPI foi objeto de análise por parte da Procuradoria, tendo sido emitido o Parecer n. 00040/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00178/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

9. Na oportunidade, não identificou-se qualquer óbice jurídico à edição do ato normativo, indicando-se apenas a sugestão de ajustes de redação de alguns dispositivos.

10. A Resolução INPI PR nº 252, de 18 de outubro de 2019, publicada na RPI nº 2548, de 05 de novembro de 2019 institucionalizou o Projeto-piloto na sua fase I.

### **É o relatório.**

11. Considerando que a minuta de Portaria trata da fase II do Projeto-piloto, dispensa-se nova análise quanto aos elementos do ato administrativo, à vista das considerações constantes do Parecer n. 00040/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

12. Merece ser feito registro, contudo, com relação ao ajuste realizado quanto à espécie normativa eleita para a edição do ato normativo. Nesse sentido, a minuta adequa-se ao disposto no artigo 2o, inciso I do Decreto n 10.139/2019, devendo a matéria ser veiculada através da edição de Portaria.

13. Cabe também, por oportuno, destacar que a continuidade do Projeto-piloto atinge às finalidades assim identificadas pela DIRPA: *"(a) auxiliar os depositantes em seus esforços para obter direitos patentários de forma mais eficiente em diversos países, (b) possibilitar a redução da carga de busca e exame pelo Instituto de Exame Posterior (OLE), (c) melhorar a qualidade do exame dos principais Institutos de Patente no mundo e (d) reduzir a carga de trabalho para negociação, elaboração de documentos, detalhamento e aprovação de normativas. Para atingir tal finalidade, o Projeto-piloto disponibilizou o trâmite prioritário de pedidos de patente cuja matéria foi restrita àquela considerada patenteável por outro instituto de patente com requisitos padronizados para todos os requerentes".*

14. À vista da minuta encaminhada, foi identificada alteração em alguns artigos relativos à fase I do Projeto.

15. No que tange às definições constantes do artigo 2o da minuta, nota-se que o inciso IV da versão anterior foi desdobrado em dois novos incisos.

16. Os incisos IV e V na nova minuta identificam como "instituto parceiro" aquele responsável pelo exame de pedidos de patente com qual a Autarquia possua um instrumento de cooperação do tipo PPH assinado e em vigor e "escritório de exame anterior" o "instituto parceiro" que tenha efetuado o exame técnico de um pedido de patente da mesma família antes do INPI.

17. O *caput* do artigo 3o apresenta nova redação:  
*"Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos do processo de patente que atenderem aos seguintes requisitos:"*
18. Os acréscimos identificados nos incisos I, II e V referem-se apenas à citação dos respectivos dispositivos da LPI.
19. Quanto ao inciso VI, a Procuradoria sugere o seguinte ajuste na redação:  
*"VI - pertencer a uma família de patente cujo pedido de patente mais antigo tenha sido depositado no INPI ou em qualquer Instituto parceiro, atuando como escritório nacional ou regional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);"*
20. Os ajustes identificados no inciso IX e no parágrafo único do artigo 3º dizem respeito apenas à técnica redacional dos dispositivos. Sugere-se apenas a colocação de crase no seguinte trecho do parágrafo único: "à qual estão relacionados".
21. O artigo 4o, que trata do requerimento de participação, também apresenta algumas modificações.
22. A limitação de quantitativos, anteriormente prevista no inciso II, foi realocada no artigo 5o. O inciso II na nova minuta trata do pagamento prévio da GRU para o serviço e da indicação do "escritório de exame anterior". Sugere-se apenas o seguinte ajuste de redação:  
*"II - ser realizado após pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor do código de serviço 277, com a indicação, no objeto da petição, do Escritório de Exame Anterior;"*
23. O §1o do artigo também foi alterado, prevendo que *"salvo prova em contrário, presume-se o depositante ou titular legitimado a requerer o trâmite prioritário"*.
24. O dispositivo, na forma como redigido, parece buscar analogia com o disposto no artigo 6o, §1o da LPI (*"§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente"*).
25. No entanto, a associação com o dispositivo da Lei parece não fazer sentido. Os artigos 6o e 7o da LPI tratam da titularidade da patente de invenção. Isso porque o requerente da patente pode ser o próprio titular do direito ou não.
26. No caso do requerimento do trâmite prioritário, tal distinção parece descabida.
27. Nesse caso, entende-se que o requerente ou depositante seria sempre legitimado a postular a prioridade na tramitação. A expressão "salvo prova em contrário", nesse caso, teria difícil aplicação, pois consistiria na comprovação de qual situação? Em outras palavras, quais seriam as situações em que o depositante ou titular não estariam legitimados a requerer o trâmite prioritário? E com base em que tipo de comprovação? A dificuldade em obter respostas para essas indagações orientam a Procuradoria a recomendar a exclusão da previsão contida no §1o do artigo 4o.
28. O artigo 5o da minuta trata da amplitude do Projeto-piloto, que passa de 400 (quatrocentos) para 600 (seiscentos) requerimentos de participação por ano, dispondo ainda que:  
*"Art. 5º O Projeto-piloto terá os seguintes limites:*  
*I - os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2021 e 31/12/2024;*  
*II - poderá ser efetuado um requerimento de trâmite prioritário para processos de patente de um mesmo depositante ou titular dentro do ciclo semanal;*  
*III - poderão ser efetuados até 150 (cento e cinquenta) requerimentos de participação no projeto-piloto para processos de patente classificados na mesma Seção da Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês), por ciclo anual;*  
*IV - poderão ser recebidos até 600 (seiscentos) requerimentos de participação por ciclo anual; e*  
*V - o projeto-piloto se estenderá até o encerramento da instância administrativa no INPI de todos os processos de patente com prioridade admitida.*  
*§ 1º A soma dos requerimentos efetuados independe do resultado do Escritório de Exame anterior apresentado para o cálculo dos limites dispostos no caput do artigo.*  
*§ 2º A contabilidade do número de requerimentos efetuados independe da admissão do trâmite prioritário.*  
*§ 3º O preenchimento das vagas de que tratam os incisos do caput do artigo obedecerá à ordem da data e hora do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.*  
*§ 4º O ciclo semanal de que trata o inciso II, do caput do artigo inicia-se na segunda-feira e finda no domingo, não sendo admitida prorrogação.*  
*§ 5º O ciclo anual de que tratam os incisos III e IV do caput do artigo inicia-se no 1º dia do ano e finda no último dia do mesmo, não sendo admitida prorrogação.*  
*§ 6º A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) poderá suspender temporariamente, de modo integral ou parcial, a recepção de requerimentos para trâmite prioritário dos processos de patente nas modalidades disciplinadas nesta Portaria.*

*§ 7º A DIRPA notificará a suspensão descrita no § 5º deste artigo com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência."*

29. Em primeiro lugar, sugere-se a supressão do disposto no §1º, considerando que a redação apresenta-se truncada e, smj, o dispositivo parece não influenciar ou restringir a possibilidade de apresentação de requerimentos de priorização. Outra possibilidade seria aperfeiçoar a redação do §1º, com o intuito de permitir a melhor compreensão quanto ao tema.

30. Quanto ao §2º, sugere-se o seguinte ajuste de redação:

*"§ 2º Os limites quantitativos previstos nos incisos do caput independem da admissão ou não dos respectivos requerimentos de trâmite prioritário."*

31. No §4º, sugere-se a utilização das expressões "inicia-se às segundas-feiras" e "encerra-se aos domingos".

32. Por fim, no §7º, deve-se fazer referência à suspensão prevista no parágrafo anterior.

33. Na sequência, sugere-se o aperfeiçoamento da redação do §2º do artigo 7º, na forma que segue:

*"§ 2º O requerente deve apresentar esclarecimentos sobre o cumprimento da exigência no prazo estipulado no caput, após o pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), no valor do código de serviços 206, com a indicação, no objeto da petição, do "Cumprimento de exigência formal para trâmite prioritário"."*

34. O artigo 8º também apresenta novidade, dispondo o parágrafo único que *"cabará, mediante solicitação do interessado, restituição de retribuição recolhida para as petições de requerimentos de trâmite prioritário não conhecidas, com base no inciso IV do caput deste artigo".*

35. Entende-se a medida salutar e que demonstra o respeito com que devem ser observadas as relações da Autarquia com o usuário, considerando que o inciso IV do *caput* trata do não-conhecimento dos requerimentos que extrapolem os limites quantitativos previstos no artigo 5º da minuta.

36. O artigo 9º trata da "admissão" do trâmite prioritário em contraponto ao uso do termo "concessão", previsto no normativo anterior. Louvável a iniciativa, considerando que a apresentação de requerimento de priorização não se confunde com a concessão de direitos prevista na LPI.

37. Já o parágrafo único do artigo 9º dispõe que *"na eventual divisão do pedido, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário"*. A previsão parece fazer referência à divisão do pedido que ocorra após a admissão do trâmite prioritário, considerando que o inciso V do artigo 3º prevê como requisito para admissão do requerimento não haver divisão do pedido entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário.

38. Ocorre que, mesmo nessa hipótese, o dispositivo parece conflitar com o disposto no inciso II do artigo 11, que prevê que o trâmite prioritário será cassado quando houver divisão do pedido de patente no período entre a admissão e a publicação do primeiro parecer de exame técnico.

39. Assim sendo, a Procuradoria recomenda expressamente a promoção de ajuste nos artigos 3º, inciso V, 9º, parágrafo único e 11, inciso II da minuta, no intuito de harmonizá-los e permitir ao usuário a exata compreensão quanto à possibilidade de divisão do pedido de patente e seus efeitos perante o requerimento de priorização.

40. Na sequência, o artigo 10 afasta o cabimento de recurso das decisões que não admitirem o trâmite prioritário, ressalvando a possibilidade de apresentação de novo requerimento.

41. Como já salientado anteriormente pela Procuradoria, não se vislumbra ilegalidade na medida, uma vez que, se a Lei não previu recursos para todas as decisões do processo de concessão de patente, mesma restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade.

42. Por fim, quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, do Decreto nº 9.191, de 2017 e o Decreto nº 10.139/2019. Os três instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

## **Conclusões**

43. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação da minuta de Portaria proposta, desde que observadas as recomendações contidas nos itens 27 e 39, sugerindo ainda que sejam promovidos os ajustes de redação constantes dos itens 19, 20, 22, 29, 30, 31, 32 e 33, de forma a tornar o texto mais claro e coeso, facilitando a sua compreensão por parte do usuário.

44. Registre-se, por fim, que fica dispensado o retorno do processo à Procuradoria para

verificação quanto ao atendimento das sugestões constantes da presente manifestação.

45. É o Parecer.

46. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 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) 52402010108201908 e da chave de acesso dcad377d

---

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 549035081 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 11-12-2020 12:55. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---