



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. 00013/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.001290/2021-12

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Processamento de pedidos de patente pendentes de decisão depositados durante o ano de 2017 e aproveitamento de buscas realizadas em outros escritórios

1. Análise de minuta de Portaria que disciplina o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais para a análise de pedidos de patente pendentes de decisão depositados durante o ano de 2017.
2. Expansão das medidas adotadas pelo INPI através da Resolução n. 241/2019.
3. Possibilidade de que o examinador complemente as buscas no curso da análise dos referidos pedidos, caso necessário, considerando a menor incidência de outros resultados de exame.
4. Inexistência de óbices jurídicos, observada a necessidade de alteração do objeto da norma, expresso em seu artigo 1o.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA - Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados sobre minuta de Portaria a ser editada pelo INPI para disciplinar o aproveitamento de buscas realizadas por Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais para a análise de pedidos de patente pendentes de decisão depositados durante o ano de 2017.

2. Nos termos da Nota Técnica/SEI Nº 1/2021/INPI/DIRPA/PR, que instrui os autos, encontra-se em andamento o "Plano de Combate ao Backlog", que objetiva, ao final de dois anos, *"reduzir a quantidade de pedidos de patente depositados até 31/12/2016, com exame requerido e pendentes de decisão, em 80%"*.

3. Informa ainda a DIRPA que uma das iniciativas do Plano refere-se à instituição de exigência preliminar, implementada através da edição da Resolução n. 241/2019, com a previsão de aproveitamento dos resultados de busca já disponíveis para pedidos correspondentes àqueles depositados no Brasil, circunstância que reduz o esforço e o tempo gastos na busca de anterioridades e na tomada de decisão na análise dos pedidos.

4. A Diretoria avalia que *"a publicação da exigência preliminar possibilitou identificar pedidos que não despertam interesse dos depositantes quanto à continuidade de seu processamento; nestes casos, o não interesse, traduzido na não manifestação à exigência publicada, leva ao arquivamento definitivo do pedido"*.

5. Nesse sentido, a DIRPA considera importante expandir a iniciativa, considerando a vantagem da utilização da exigência preliminar para pedidos depositados no Brasil ao longo do ano de 2017.

6. Sustenta, por fim, que, *"de forma diferente do que é realizado na condução do Plano, para os pedidos depositados no Brasil entre 01/01/2017 e 31/12/2017 será permitido aos examinadores a realização de buscas complementares àquelas realizadas por outros escritórios"*.

7. Sobre o referido ponto, a DIRPA emitiu ainda, de forma complementar, a Nota Técnica/SEI Nº 6/2021/INPI/DIRPA/PR.

8. Através da referida Nota, a Diretoria justifica a opção considerando que, em tratando-se de pedidos mais recentes, diminui consideravelmente a disponibilidade de resultados de exame de outros escritórios. Nessas condições, permite-se a complementação das buscas, de forma a conferir maior segurança à decisão do examinador.

É o breve relato do necessário.

9. Através dos Pareceres de n.s 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, 00013/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e 00016/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a Procuradoria realizou a prévia análise jurídica das minutas das Resoluções de n.s 240 e 241/2019.

10. Os referidos atos normativos têm por objeto a implementação de iniciativas destinadas ao combate ao *backlog* de patentes no INPI, não tendo sido apontados pela Procuradoria óbices jurídicos à sua edição.

11. Em particular, a Resolução n. 241/2019 disciplinou a exigência preliminar em pedidos de patente pendentes de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em escritórios de outros países, em organizações internacionais ou regionais. O ato normativo, no entanto, limita-se aos pedidos com data de depósito até 31/12/2016, conforme previsão constante do artigo 2o, inciso V da Resolução.

12. Vale lembrar que, assim como todas as iniciativas anteriores para o combate ao *backlog*, as referidas Resoluções também foram objeto de questionamento judicial.

13. Nos autos de Mandado de Segurança (Processo n. 5051373-49.2019.4.02.5101, que tramita perante a 13a Vara Federal do Rio de Janeiro) impetrado pela Associação dos Funcionários do INPI, objetiva-se a declaração de nulidade dos atos normativos. Dentre outros fundamentos, sustenta-se, como causa de pedir, que as Resoluções afrontariam a LPI por determinarem o aproveitamento de relatórios de buscas de anterioridades realizados por outros escritórios. O pleito liminar formulado no curso do referido *mandamus* foi indeferido pelo MM. Juízo.

14. Em resposta apresentada nos autos, o INPI informou que:

"...o aproveitamento dos relatórios de buscas realizados por países estrangeiros ou organismos internacionais não transferirá ao solicitante do pedido de patente a apresentação do relatório de buscas, pois os mesmos serão retirados dos sistemas acessíveis ao INPI, como o PATENTSCOPE da Organização Mundial da Propriedade Industrial.

Com relação aos pedidos de patentes que não possuam relatórios de buscas realizadas no exterior, o examinador fará buscas nos sistemas do INPI e abrirá prazo para que o depositante adeque suas reivindicações às anterioridades encontradas, podendo, entretanto, conceder a patente de maneira imediata quando o pedido encontrar-se adequado.

Note-se que além da simplificação proveniente do aproveitamento da busca realizada por outros escritórios, o INPI realizou esforços para normatização e simplificação dos procedimentos de exames técnicos, padronizando os pareceres de exigência preliminar e os pareceres de exame posteriores, buscando também a automação do processamento administrativo, através da geração semiautomática dos pareceres de exigência preliminar e do ajuste na pontuação destes pareceres no sistema interno de cadastramento da produção dos pesquisadores.

Note-se que esta nova sistemática permite que o examinador já receba o pedido de patente para exame adequado às anterioridades encontradas nos sistemas de busca pertinentes, simplificando e reduzindo em muito o tempo para análise do pedido.

Assim, além da simplificação proveniente do aproveitamento da busca realizada por outros escritórios, o INPI realizou esforços para:

1) Normatização e simplificação dos procedimentos de exames técnicos, padronizando os pareceres de exigência preliminar e os pareceres de exame posteriores, e

2) Automação do processamento administrativo, através da geração semiautomática dos pareceres de exigência preliminar e do ajuste na pontuação destes pareceres no sistema interno de cadastramento da produção dos pesquisadores.

Estas inovações permitirão que o INPI reduza o seu estoque de pedidos de patentes pendentes de análise."

15. Ainda sobre a legalidade das Resoluções, a Autarquia assim se manifestou no referido Mandado de Segurança:

"Cumprе ressaltar que referida resolução não dispensou a análise quanto aos requisitos de patenteabilidade pelo examinador, que será completamente realizada pelo examinador nacional, limitando-se a determinar o aproveitamento de buscas efetuadas por outros escritórios de patente, o que acarretará uma enorme economia de tempo e recursos públicos.

Há que se salientar, ainda, que será o INPI que acessará o relatório de busca dos escritórios de patentes alienígenas através de seus sistemas de buscas automatizadas e providenciará sua juntada ao processo.

A aptidão de um relatório de busca de anterioridade contribuir ao exame técnico de outro país decorre da natureza do sistema de patentes. O sistema internacional de patentes, concebido na Convenção da União de Paris (CUP), contém dois pilares, entre outros, que se complementam, a saber: (i) o princípio da independência das patentes; (ii) cooperação entre os sistemas nacionais.

O princípio da independência das patentes está inscrito no art. 4º, bis, da CUP, e estabelece a autonomia do País no ato concessório. A concessão de uma patente em um país não se estende ao outro, o que significa delimitação de efeitos no território nacional.

A cooperação entre os sistemas nacionais está refletida em uma miríade de dispositivos da CUP, a começar pelo art. 3º e 4º, dedicados, respectivamente, aos princípios do tratamento nacional e da prioridade. Com essa compreensão, percebe-se que os atos concessórios são independentes, mas os processos administrativos são cooperativos. Imaginar que os processos administrativos de concessão de patentes, adotados pelos membros da CUP, não são objeto de diálogo entre eles significa ignorar os princípios do tratamento nacional, da prioridade e o da reciprocidade.

Na perspectiva de diálogo entre os processos administrativos de concessão de patentes, mostra-se razoável que um país aproveite a busca de anterioridade realizado por outro. O art. 34, I, da

Lei nº 9.279, de 1996, é uma regra comum nas legislações de vários países, e tem previsão similar no art. 29.2.2 do TRIPS.

TRIPS, art. 29. Condições para os Requerentes de Patente[...]2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.

Referida disposição foi incorporada ao direito pátrio pelo Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, possuindo, portanto, força de lei, consoante decidido pelo STF no julgamento da ADIMC-1480. Assim, resta evidente a possibilidade de consideração no processo administrativo pátrio de buscas realizadas em outros escritórios de patentes.

De forma semelhante, a Lei 9279/96 em seu artigo 34, I dispõe:

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

Se a lei, especialmente o artigo 29,2,2 das TRIPS, concebe a apresentação da busca de anterioridade de outros países, mostra-se razoável que o mesmo seja considerado, seja para fins de mera consulta ou aproveitamento. No caso concreto, o INPI não solicitará ao depositante o resultado de busca de anterioridade, tal como permitido pelo dispositivo legal em comento. O INPI opta por retirar os resultados de busca diretamente das bases de dados.

Vê-se, portanto, que a legislação pátria admite o aproveitamento de buscas realizados em outros escritórios de patente, como determina a Resolução 241 do INPI.

Note-se que o relatório de buscas visa somente verificar quais são as anterioridades relevantes para a análise dos requisitos de patenteabilidade de determinado pedido de patentes, sendo certo que atualmente existem mecanismos acessíveis aos diversos escritórios de patente do mundo, que pesquisam anterioridades nos bancos de dados de seus congêneres de maneira simultânea, como a guisa de exemplo o PATENTSCOPE da Organização Mundial da Propriedade Industrial.

Cumprе ressaltar que apesar da patente possuir como âmbito de validade o território do escritório concessor, a pesquisa de anterioridades tem abrangência mundial. Em razão deste fato, diversas iniciativas buscam padronizar os sistemas com a criação de indexação e critérios de busca uniformes mundialmente."

16. Feitas as devidas observações, passa-se à análise da minuta de Portaria ora apresentada pela DIRPA.

17. De pronto, verifica-se que a minuta mostra-se adequada quanto à forma, à vista do disposto no artigo 2o, inciso I do Decreto n. 10.139/2019, que, ao tratar das espécies admitidas de atos normativos futuros, determina serem as Portarias "atos normativos editados por uma ou mais autoridades singulares".

18. O objeto da norma, expresso em seu artigo 1o, carece de adequação. A mesma crítica já havia sido feita anteriormente pela Procuradoria, como, por exemplo, por ocasião da emissão do Parecer n. 00013/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

19. Isso porque o artigo 1o da minuta apresenta redação idêntica à do artigo 1o da própria Resolução n. 241/2019, que permanecerá em vigor. Nesse sentido, permaneceriam em vigor dois atos normativos tratando do mesmo objeto.

20. Recomenda-se, portanto, que o dispositivo seja alterado, à vista do disposto no art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95/98. Uma possível redação para o artigo 1o da minuta seria a seguinte:

"Art. 1º Esta Portaria disciplina a análise de pedidos de patente de invenção pendentes de exame depositados entre 01/01/2017 e 31/12/2017, e que atendam aos demais requisitos previstos no art. 2o, com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais."

21. Na sequência, o artigo 2o da minuta reproduz a norma prevista na Resolução n. 241/2019, à exceção da data de depósito do pedido de patente, que deve ter ocorrido entre 01/01/2017 e 31/12/2017, como já exposto.

22. Os artigos 3o e 4o da minuta também correspondem aos mesmos dispositivos da Resolução anterior, tratando da publicação da exigência preliminar e da sua resposta por parte do depositante, bem como da hipótese de arquivamento definitivo do pedido na forma do artigo 36 da LPI.

23. O artigo 5o apresenta modificação em relação à disciplina tratada pela Resolução n. 241/2019.

24. Como já mencionado acima, historicamente, à vista de diversas consultas formuladas pela DIRPA, a Procuradoria vêm se manifestando de forma positiva sobre o aproveitamento de buscas realizadas por outros escritórios.

25. A premissa funda-se na previsão contida no artigo 34 da Lei n. 9.279/96, que permite ao INPI incorporar o resultado das buscas realizadas em escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais, dispensando a realização de pesquisas de anterioridade

complementares.

26. Assim, entende-se que a LPI confere ao INPI a possibilidade (e não a obrigatoriedade) de incorporação das buscas de anterioridade realizadas por outros escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais. Trata-se de uma faculdade, assim como, da mesma forma, pode ser entendida a elaboração de pesquisas de anterioridade complementares.

27. Diferentemente do que dispõe a Resolução n. 241/2019, a minuta ora analisada, destinada a disciplinar o exame de pedidos de patentes depositados ao longo do ano de 2017, permite a complementação das buscas anteriormente realizadas e incorporadas.

28. Como relatado, a DIRPA justifica a opção, afirmando que:

"Ocorre que, para os pedidos alvo da presente proposta de exigência preliminar (depositados no Brasil entre 01/01/2017 e 31/12/2017), a disponibilidade de resultados de exame de outros escritórios diminui (de forma considerável em determinadas áreas tecnológicas, como a biotecnologia). Desta forma, o resultado da busca de pedidos correspondentes é aproveitada, porém não é possível utilizar o resultado do exame como subsídio, após a manifestação do depositante à exigência preliminar. Assim, como forma de equilibrar o uso do resultado de exame como subsídio e conferir maior segurança à decisão do examinador, autoriza-se a realização de busca complementar após a manifestação do depositante à exigência preliminar.

Eventuais documentos existentes e não citados em uma busca não exaustiva poderiam ser indicados. Ressaltamos que esta busca complementar não é obrigatória - uma vez que os documentos apresentados sejam suficientes para a decisão do pedido, ela não deve ser realizada. De fato, apenas serão aceitas buscas complementares que indiquem pedidos não citados por outros escritórios. Nestes casos, a estratégia de busca realizada pelo examinador, e que conduziu a documentos não citados, deve ser apresentada.

Prevedo um esforço pós manifestação à exigência preliminar ora proposta, nos casos de ausência de resultado do exame de outros escritórios, a pontuação dos exames posteriores foi ajustada. Desta forma, são garantidos o ganho com a utilização do resultado de busca disponível, o ganho eventual com a disponibilidade do resultado de exame, a possibilidade de realização de busca complementar, de forma a subsidiar a decisão do examinador, e a pontuação adequada ao examinador, proporcional ao esforço realizado."

29. A Procuradoria não enxerga óbice na previsão contida no *caput* do artigo 5o da minuta de Portaria. Entende-se necessário garantir ao examinador a maior segurança possível no que tange à tomada de decisão.

30. Como bem salienta a Diretoria, o ato normativo trata do processamento de pedidos de patentes depositados ao longo do ano de 2017, referindo-se, portanto, a depósitos mais recentes em relação ao acervo até então disciplinado pelas medidas de combate ao *backlog*. É de se esperar, nessas circunstâncias, que existam resultados de exame disponíveis de outros escritórios em menor quantidade, o que justifica a possibilidade de que as buscas venham a sofrer complementação.

31. O artigo 6o da minuta, por fim, estabelece a cláusula de vigência da norma, estando de acordo com o disposto no artigo 4o do Decreto n. 10.139/2019.

Conclusões

32. Diante de todo o exposto, à vista da consulta realizada, em estrito juízo de legalidade, a Procuradoria manifesta-se no sentido da inexistência de óbices jurídicos à edição do ato normativo analisado, recomendando, entretanto, a alteração do objeto da norma, expresso em seu artigo 1o.

33. É o Parecer.

34. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2021.

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) 52402001290202112 e da chave de acesso b05af80a

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 592079916 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 16-03-2021 11:29. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00032/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.001290/2021-12

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

Estou de acordo com o **PARECER n. 00013/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à DIRPA.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402001290202112 e da chave de acesso b05af80a

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 597987823 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 17-03-2021 15:18. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
