



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. 00050/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009592/2021-39

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Fase II do Projeto-piloto de Trâmite Prioritário de Processos de Patente com Tecnologia no disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público

1. Minuta de Portaria que disciplina a fase II do Projeto-piloto de Trâmite Prioritário de Processos de Patente com Tecnologia no disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público.
2. Inteligência do artigo 21 da IN n. 30/2013, no sentido de que os pedidos divididos devem ser examinados e decididos de forma simultânea.
3. Parecer n. 00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00105/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
4. Eventual pedido de divisão deve ensejar a cassação do trâmite prioritário.
5. Inexistência de óbices jurídicos à edição do ato normativo, observadas as recomendações e sugestões constantes do Parecer.

1. Trata-se de consulta acerca da minuta de Portaria que disciplina a fase II do Projeto-piloto de Trâmite Prioritário de Processos de Patente com Tecnologia no disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público.

2. A Diretoria justifica que Fase I atingiu o objetivo proposto de priorizar o trâmite de processos de patente que se enquadram nos requisitos, destacando 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 impacta negativamente na economia global em aproximadamente £7,6 bilhões. Ou seja, com esta modalidade de trâmite prioritário, terceiros podem evitar posições monopolísticas de concorrentes de pedidos de patentes não patenteáveis mantendo assim o incentivo à inovação de seus produtos"* e que *"com relação à tecnologia resultante de financiamento público destaca-se que o crédito público tem sido considerado essencial para empreendedores trazerem inovações ao mercado. 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. Uma vez que as inovações são consideradas elementochave 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"*.

3. Nesse contexto, informa a DIRPA que, com base nos resultados observados, é possível realizar algumas sugestões de aprimoramento, tais como: *"a. Manter os limites de requerimento, especificamente de 400 (quatrocentos) por ano; de 100 (cem) por seção IPC por ano; de 1 por depositante de um por ciclo semanal (de segunda-feira a domingo); b. Exigir que as declarações devem ser assinadas pelos requerentes, ou inventores, ou técnico com capacidade comprovada, vetando a declaração por procuração; e c. Ampliar a salvaguarda ao permitir que a diretoria de patente*

possa suspender todos os requerimentos de trâmite prioritário, exceto aqueles exigidos por lei (depositante idoso, portador de deficiência física e portador de doença grave)".

4. A aprovação da normativa, segundo a área técnica, acarretará modificações no sistema. Por esse motivo, os autos foram também encaminhados à Coordenação-Geral de Tecnologia de Informação.

5. Em despacho de 13 de outubro de 2021, a CGREC/COREP manifestou-se no sentido de que o artigo 11 da minuta de Portaria (que dispõe que, em caso de divisão de pedido, apenas o original manterá o atributo de prioritário), colidiria com o disposto no artigo 21 da Instrução Normativa n. 30/2013, que determina que o pedido original e o seus divididos devem ser decididos simultaneamente.

6. De acordo com a CGREC/COREP, *“a não observância ao Art. 21 da IN 30/2013 pode resultar em pedidos sendo examinados e decididos com diferentes posições técnicas sobre mesma matéria técnica, uma vez que serão examinados em um considerável intervalo de tempo entre eles e tais diferenças de posição podem ser resultado tanto divergências de entendimento entre examinadores ou instâncias administrativas, como por evoluções no entendimento sobre matéria técnica, muitas vezes do próprio examinador”*.

7. O ato normativo que instituiu a fase I do Projeto-piloto foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria por meio do Parecer n. 000021/2020/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00100/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que opinou pela inexistência de óbice jurídico à edição do ato, com sugestões de aprimoramento do texto.

É o relato do necessário.

DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

8. Constitui premissa básica para a análise da minuta apresentada a verificação acerca da presença dos pressupostos de constituição do ato administrativo, bem como sua compatibilidade com a legislação de regência e com o ordenamento jurídico pátrio de maneira geral.

9. Os requisitos do ato administrativo, também chamados de elementos ou pressupostos, consistem nas partes que o compõem. De maneira simplória, podem ser definidos como sendo a sua infraestrutura básica. Doutrinariamente, os mesmos podem ser divididos em dois conjuntos: elementos essenciais e elementos acidentais (ou acessórios).

10. No que toca aos elementos essenciais, são aqueles sem os quais o ato administrativo não é capaz de existir no mundo jurídico, ou seja, são elementos necessários à validade do ato. A doutrina lança mão do conteúdo previsto no Art. 2º da Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717/65) como meio para elencar quais seriam os cinco elementos essenciais dos atos administrativos, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

11. Cabe aqui realizar uma breve apresentação e definição de cada um deles:

a) A competência refere-se ao sujeito a quem compete a prática do ato. Sujeito capaz para a prática do ato é aquele a quem a lei atribuiu a respectiva competência;

b) Finalidade diz respeito ao resultado final da produção do ato, que sempre deve ter como fim geral o interesse público. A finalidade é o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato, a qual deve ser lícita e coincidir com o interesse público;

c) Forma é o rito seguido para a produção do ato, bem como o meio de exteriorização do ato em si, sendo a escrita a forma mais comum. Em sentido restrito, considera-se a forma como a exteriorização do ato (em geral é escrito). Em sentido amplo, está relacionada às formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da vontade da Administração, observando-se que um ato normativo somente se aperfeiçoa e vincula os administrados após a sua publicação;

d) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato. Finalmente, pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato;

e) Objeto é o conteúdo do ato, ou seja, o efeito jurídico imediato que o ato produz. Como no Direito Privado, no regime jurídico administrativo o objeto deve ser lícito (conforme a lei), possível (realizável no mundo dos fatos e do direito), e moral (em consonância com os padrões comuns de comportamento, aceitos como corretos, justos, éticos).

12. Ao lado dos elementos essenciais, os atos administrativos podem contar com elementos acidentais, isto é, componentes que podem ou não estar presentes, ampliando ou restringindo os seus efeitos jurídicos, ou seja, residem no âmbito da eficácia e produção de efeitos concretos dos atos. São eles: o termo, a condição e o modo ou encargo.

13. O quinteto de elementos essenciais do ato administrativo consiste em seus requisitos de validade, logo, a presença de vícios em qualquer deles poderá levar à anulação ou revogação do ato, conforme o caso.

14. Tecidas estas breves considerações teóricas acerca do tema, passa-se ao exame do caso concreto, para que se conclua acerca da presença ou não dos requisitos na minuta de ato normativo ora em análise.

COMPETÊNCIA

15. Os artigos 17, inciso XI e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n. 8.854/2016, além do artigo 152, inciso XII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC n. 11/2017, tratam da definição da competência para produção do ato normativo em tela.

16. Assim sendo, tendo em vista a autorização prévia efetivada por intermédio das disposições acima referenciadas, entende-se que o ato normativo a ser editado pelo Presidente do INPI e pelo Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, ora em análise, preenche o requisito da competência.

OBJETO

17. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposição é dotada de objeto lícito, de conteúdo previsto em normas superiores e necessário para instituir a fase II do Projeto-piloto de Trâmite Prioritário de Processos de Patente com Tecnologia no disponibilizada no Mercado e Tecnologia Resultante de Financiamento Público.

FINALIDADE E MOTIVO

18. A finalidade do normativo resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicação do ato administrativo em questão acabam por se confundir com sua própria finalidade.

19. Os sobreditos requisitos do ato administrativo encontram-se estampados no Relatório FTTP 03/2021, bem como ao longo de todo processo administrativo nº 52402.009592/2021-39 .

20. O Decreto nº 9.191/2017, de observância obrigatória na proposição de atos normativos, conforme se extrai do contido no art. 3º-A do Decreto nº 10.139/2019, estabelece nos respectivos artigos 27 e 32 a necessidade da prévia elaboração da exposição de motivos e de parecer quanto ao mérito, para o preenchimento dos requisitos de finalidade e motivo do ato que se pretende elaborar.

21. Vale ressaltar que o referido Decreto foi redigido tendo por objetivo direto a redação de proposta de atos normativos do Presidente da República. Assim, para a redação de atos inferiores a Decreto devemos realizar as adaptações internas correspondentes, adaptando à realidade da edição de atos normativos inferiores a Decreto.

22. Daí porque, em atenção ao aludido dispositivo, restou editada a Nota Técnica acostada aos autos, de cujo conteúdo se extrai: a) análise do problema que o ato normativo visa a solucionar; b) os objetivos que se pretende alcançar; c) identificação dos atingidos pelo ato normativo; e d) a estratégia e o prazo para implementação.

23. Importante, ainda, observar o comando contido no artigo 15 da Portaria INPI/PR n. 24/2021, que estabelece os procedimentos a serem adotados para a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, no

âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

24. Em que pese aludida norma esteja jungida ao processo de revisão e consolidação estabelecido no Decreto n. 10.139/2019, termina por apresentar um rol de boas práticas em técnica normativa que deve ser seguido pelos componentes organizacionais da Autarquia:

"Art. 15 Os processos administrativos tramitarão integralmente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e deverão ser instruídos com todos os documentos necessários à deliberação e decisão por parte da autoridade ou órgão competente para a edição dos atos normativos propostos, sendo inaugurados, no mínimo, com os seguintes documentos:

a) ofício interno, como documento inaugural do processo, indicando objetivamente a justificativa do ato processual;

b) cópia do (s) ato(s) normativo(s) objeto(s) da consolidação;

c) manifestações das áreas técnicas envolvidas;

d) nota técnica das áreas responsáveis pela elaboração do ato, abordando, no que couber, as orientações contidas no artigo 32 do Decreto 9.191, de 1º de novembro de 2017; e

e) minuta do ato normativo.

§ 1º A nota técnica prevista na alínea "d" do artigo 15 deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

a) análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;

b) os objetivos que se pretende alcançar;

c) identificação dos atingidos pelo ato normativo;

d) a estratégia e o prazo para implementação; e) previsão orçamentária, se aplicável;

f) descrição dos dispositivos legais e infralegais que fundamentam a regulamentação do assunto; e

g) relação dos normativos já existentes que serão afetados pelo normativo proposto."

FORMA

25. Iniciando-se a análise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturação da proposta deve obedecer ao previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 95/98 e no art. 5º do Decreto nº 9.191/2017, devendo conter parte preliminar, parte normativa e parte final.

26. Na técnica de elaboração das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes diretrizes a serem verificadas antes da publicação do ato: fonte Calibri 12; margem lateral esquerda de 2 cm; margem lateral direita de 1 cm; espaçamento de 6 pontos entre dispositivos, com uma linha em branco acrescida antes de cada parte, livro, título ou capítulo; palavras em latim ou em língua estrangeira grafadas de negrito, não utilização de itálico, sublinhado, sobrescrito ou qualquer forma de caracteres ou símbolos não imprimíveis.

27. O mesmo Decreto ainda prescreve como princípios a serem observados na redação de atos submetidos à técnica legislativa: a clareza dos enunciados, a precisão textual e a ordem lógica dos dispositivos.

28. A referência a ato normativo deve ser feita de forma completa na ementa, no preâmbulo e na primeira vez que o ato for citado no texto (número do ato e data completa por extenso). Nas demais citações, deve conter apenas o número do ato e o ano de publicação.

29. A parte preliminar do ato normativo deve subdividir-se em: a) epígrafe: deve ser grafada de forma centralizada, sem ponto final, em letras maiúsculas e sem negrito; b) ementa: nela deverá estar explicitado o objeto do ato normativo de modo conciso. Quanto a sua formatação, deverá estar alinhada à direita da página e com nove centímetros de largura; e c) preâmbulo.

30. Epígrafe é a identificação do ato, formada pelo nome (denominação do ato), sigla da unidade emitente, número sequencial e data de emissão, e é finalizada por ponto. O inciso XXVI do art. 15 do Decreto nº 9.191/2017, diz que *"a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada"*, na mesma fonte do texto normativo.

31. Preâmbulo é a parte introdutória do ato. Contém a autoria, nome do cargo da autoridade emitente, grafado em letras maiúsculas e em negrito; o fundamento de autoridade, competência legal ou regimental da autoridade para emitir o ato; os fundamentos normativos, base legal do ato; a ordem de execução, quando couber, expressa pela autoridade emitente, que se traduz, em regra, pela palavra “RESOLVE”, com letras maiúsculas e em negrito; e o primeiro artigo do ato, quando enunciar seu objeto e âmbito de aplicação.

32. Não deve mais ser utilizado o recurso dos "considerandos". Todas as razões que levaram a autoridade a editar o ato normativo, bem como todo o conjunto de peças de informação, deverão ser parte integrante do processo administrativo correspondente. A indicação do referido processo administrativo é obrigatória no preâmbulo do ato normativo.

33. A epígrafe, a ementa e o preâmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4º a 6º da Lei Complementar nº 95/98, notadamente com concisão do texto, indicando a autoridade competente para a prática do ato e a base legal para a proposição.

34. Desta forma, quanto a parte preliminar do ato normativo, conclui-se que:

a) quanto à epígrafe: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019;

b) quanto à ementa: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto nº 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019;

c) quanto ao preâmbulo: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019.

35. Quanto à parte final do ato normativo, devem dela constar:

a) as disposições sobre as medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa;

b) as disposições transitórias;

c) no penúltimo artigo deve estar a cláusula de revogação, quando for o caso. Nela deverão estar relacionadas todas as disposições que serão revogadas. É vedada a utilização da expressão "revogam-se as disposições em contrário"; e

d) no último artigo do ato deve estar sua cláusula de vigência.

36. Entende-se adequada a edição de Portaria para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto n. 10.139/2019.

37. Recomenda-se, por fim, alteração no artigo 16 (cláusula de vigência da norma), de forma que seja retirada a menção ao referido Decreto, sendo necessária apenas a indicação de que o ato normativo entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2022.

MINUTA DE PORTARIA

38. Passa-se à análise das alterações indicadas pela área técnica referentes à implementação da fase II do Projeto-piloto.

a. inadmissão de recurso administrativo quanto a decisões sobre trâmite prioritário

39. O artigo 13 da minuta apresenta a seguinte redação:

"Art. 13. Não caberá recurso das decisões sobre trâmite prioritário.

Parágrafo único. O interessado poderá apresentar novo requerimento de trâmite prioritário instruído com nova documentação probatória."

40. A área técnica justifica a alteração informando sobre a possibilidade de apresentação de novo requerimento de trâmite prioritário, cujo requerimento apresenta menor grau de complexidade que o da interposição de recurso.

41. Como já salientado anteriormente pela Procuradoria em outras consultas, 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, a mesma restrição pode existir no âmbito dos programas de prioridade.

b. permissão para que a DIRPA possa suspender os requerimentos de trâmite prioritário, exceto aqueles exigidos por lei (depositante idoso, portador de deficiência física e portador de doença grave)

42. A previsão quanto à possibilidade de que a DIRPA suspenda a recepção dos requerimentos de trâmite prioritário está contida no §3º do artigo 8 da minuta ("*§ 3º A 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*").

43. A Procuradoria entende pertinente a medida, considerando ser necessária a avaliação administrativa por parte da área técnica no que se refere à manutenção ou não da recepção dos requerimentos, de forma a não prejudicar as filas de exame de pedidos de patente no INPI.

44. Como destacado na Nota Técnica que instrui os autos, "de modo a não comprometer o avanço das filas regulares de exame, foi definido pela DIRPA um limite de 20% da capacidade de decisões da diretoria que poderia ser dedicado à realização de ações expeditas. Esta decisão ocorreu após os debates ocorridos no Workshop PPH, realizado na AMCHAM no dia 23 de fevereiro de 2016, pelo então Diretor de Patentes, Dr. Júlio César Castelo Branco. Este limite inclui todas as modalidades de trâmite prioritário (tanto em fase de projeto-piloto como em fase de serviço), além das demais ações do Instituto que possuem uma fila diferenciada (tais como as opiniões preliminares e os resultados do PCT)".

Artigo 11, p.ú. da minuta e artigo 21 da IN n. 30/2013

45. Por fim, cabe tecer comentário quanto à manifestação trazida aos autos pela CGREC, que se refere à previsão contida no parágrafo único do artigo 11 da minuta ("*na eventual divisão do pedido prioritário após a publicação do primeiro parecer de exame técnico, apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário*") e a sua possível colisão com o disposto no artigo 21 da IN n. 30/2013.

46. Em consulta formulada nos autos do Processo n. 52402.006309/2021-17, em que a DIRPA questionou à Procuradoria sobre a possibilidade de revogação do artigo 21 da referida IN, de forma a afastar a obrigatoriedade da análise conjunta com o pedido original, postergando o exame do(s) pedido(s) dividido(s), foi emitido o Parecer n. 00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00105/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, entendendo-se que os pedidos divididos têm preservada a mesma data de depósito (artigo 27 da LPI), devendo ser examinados e decididos de forma simultânea, à vista do artigo 37, *caput* da Constituição da República.

47. Na análise jurídica relativa à minuta que instituiu a fase II do Projeto-piloto PPH (Parecer n. 00046/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00194/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU), já havia a Procuradoria destacado a incongruência existente no texto no que se referia aos artigos 3º, inciso V, 9º, parágrafo único e 11, inciso II:

"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.

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.

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." (grifos do original)

48. Nesse sentido, parece assistir razão à CGREC no que se refere ao disposto no artigo 11, p.ú. da minuta.
49. Isso porque, apesar de inexistir previsão expressa na LPI, entende-se que a data do depósito deve orientar a ordem natural de exame dos pedidos de patente apresentados perante o INPI, observando-se os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência.
50. Como bem salientou a CGREC, evita-se ainda o risco de um prejuízo institucional para o próprio INPI, no sentido de que os pedidos sejam *"examinados e decididos com diferentes posições técnicas sobre mesma matéria técnica, uma vez que serão examinados em um considerável intervalo de tempo entre eles. Tais diferenças de posição podem ser resultado tanto de divergências de entendimento entre examinadores ou instâncias administrativas, como por evoluções no entendimento sobre matéria técnica, muitas vezes do próprio examinador"*.
51. Assim sendo, recomenda-se que a minuta preveja hipótese de cassação para o trâmite prioritário quando houver divisão do pedido de patente, com a devida alteração do disposto em seus artigos 3o e 12, sendo ainda suprimido o parágrafo único do artigo 11.

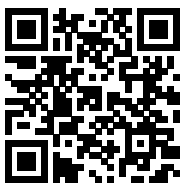
Conclusões

52. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo pretendido, observadas as recomendações e sugestões constantes da presente manifestação.
53. É o Parecer.
54. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de novembro 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) 52402009592202139 e da chave de acesso 29352d2d



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 758841663 e chave de acesso 29352d2d no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 10-11-2021 18:06. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
