



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. 00010/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.001290/2021-12

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Minuta de Portaria que disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame, com o aproveitamento do resultado de buscas

1. Análise de minuta de Portaria que disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.
2. Expansão das medidas adotadas pelo INPI através da Resolução n. 241/2019 e da Portaria n. 21/2021.
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.

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 para "*disciplinar a exigência preliminar do pedido de patente de invenção depositado a partir de 2017 e pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais*".

2. Nos termos da Nota Técnica/SEI Nº 6/2022/INPI/DIRPA/PR, que instrui os autos, a minuta tem como objetivo utilizar os resultados de busca disponíveis para pedidos correspondentes em outro escritório e depositados no Brasil a partir de 2017, sem a limitação quanto à data de depósito entre 01/01/2017 e 31/12/2017, tal como estabelecido pela Portaria/INPI/PR Nº 21/2021, atualmente em vigor.

3. A Diretoria informa que o Plano de Combate ao *Backlog* resultou na redução de 76,8% do estoque de pedidos de patente depositados até 31/12/2016 com exame requerido e ainda pendentes de decisão.

4. A DIRPA destaca que "*uma das bases do Plano foi a exigência preliminar, regulamentada pela Resolução INPI 241/2019 (disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais). Por meio desta exigência preliminar, os resultados de busca já disponíveis para pedidos correspondentes àqueles depositados no Brasil foram utilizados para elaboração do relatório de busca do INPI, o que diminuiu o esforço empregado na busca de anterioridades e o tempo total de decisão dos pedidos. Além disso, a publicação da exigência preliminar possibilitou identificar pedidos que não despertavam interesse dos depositantes quanto à continuidade de seu processamento; nestes casos, o não interesse, traduzido na não manifestação à exigência publicada, levou ao arquivamento definitivo de um quantitativo considerável de pedidos*".

5. A Diretoria apontou a importância da expansão da iniciativa, considerando a vantagem da utilização da exigência preliminar para pedidos depositados no Brasil durante o ano de 2017, o que resultou na edição da Portaria/INPI/PR Nº 21/2021, permitindo aos examinadores a realização de buscas complementares àquelas realizadas por outros escritórios. Na presente consulta, informa-se acerca da recente decisão de estender o uso da exigência preliminar para pedidos depositados no Brasil a partir de 01/01/2017 sem a limitação temporal prevista atualmente.

6. Nesse sentido, destaca-se que *"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"* e que a *"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 relevantes não citados por outros escritórios. Nestes casos, a estratégia de busca realizada pelo examinador deve ser apresentada"*.

É o relato do necessário.

7. 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.

8. 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. 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, limitou-se aos pedidos com data de depósito até 31/12/2016, conforme previsão constante do artigo 2º, inciso V da Resolução.

9. A minuta da Portaria/INPI/PR n. 21/2021, citada acima, também foi objeto de análise pela Procuradoria, tendo sido emitido o Parecer n. 00013/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00032/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, concluindo-se pela inexistência de óbice jurídico para a edição do ato normativo.

DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

10. 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.

11. 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).

12. 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.

13. 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).

14. 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.

15. 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.

16. 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

17. 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.

18. 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

19. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposição é dotada de objeto lícito, de conteúdo previsto em normas superiores e necessário para disciplinar a publicação da exigência preliminar para pedidos de patente de invenção depositados a partir de 2017, pendentes de decisão e com exame requerido, baseada no aproveitamento de buscas realizadas por outros Escritórios de patentes de outros países ou por Organizações Internacionais ou Regionais.

FINALIDADE E MOTIVO

20. 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.

21. Os sobreditos requisitos do ato administrativo encontram-se estampados na NOTA TÉCNICA/SEI N° 6/2022/ INPI /DIRPA /PR, bem como ao longo de todo processo administrativo n° 52402.001290/2021-12 .

22. O Decreto n° 9.191/2017, de observância obrigatória na proposição de atos normativos, conforme se extrai do contido no art. 3º-A do Decreto n° 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.

23. 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.

24. 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.

25. 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).

26. 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

27. 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.

28. 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.

29. 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.

30. 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.

31. 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.

32. 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.
33. 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.
34. 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.
35. 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.
36. 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.
37. Por fim, 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.
38. Por fim, 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.

MINUTA DE PORTARIA

39. Como já mencionado acima, a Portaria/INPI/PR n. 21/2021 disciplinou a exigência preliminar em pedidos de patente de invenção pendentes de exame, depositados entre 01/01/2017 e 31/12/2017, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em escritórios de outros países, em organizações internacionais ou regionais.
40. A medida foi resultado de decisão da DIRPA quanto à ampliação das iniciativas - que produziram resultados satisfatórios - tomadas pela Autarquia e destinadas ao combate ao *Backlog* de patentes, por meio das Resoluções n.s 240 e 241/2019.
41. A presente minuta se insere, portanto, em um novo momento de expansão da iniciativa, fora do Plano de Combate ao *Backlog*, mas considerando os resultados positivos obtidos durante o programa, baseado no aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, e na publicação da Exigência Preliminar, conforme relatado pela Diretoria.

42. Passando-se à sua análise, tem-se que o artigo 1º delimita o objeto do ato normativo à análise de pedidos de patente de invenção pendentes de exame e depositados a partir de 01/01/2017, que atendam aos demais requisitos previstos no art. 2º do ato normativo, com o aproveitamento do resultado das buscas de anterioridades realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.
43. O dispositivo está em conformidade com o disposto no artigo 7º da Lei Complementar n. 95/98.
44. Na sequência, o artigo 2º da minuta reproduz a norma constante da Portaria n. 21/2021, à exceção da limitação temporal anteriormente prevista, como já mencionado.
45. Os artigos 3o e 4o da minuta também correspondem aos mesmos dispositivos da Portaria 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.
46. O artigo 5o admite que as buscas anteriormente realizadas e incorporadas venham a ser complementadas, assim como previsto na Portaria n. 21/2021. Entende-se, de fato, ser necessário garantir ao examinador a maior segurança possível no que tange à tomada de decisão.
47. Como já havia se manifestado a Procuradoria no Parecer n. 00013/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, *"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"*.
48. O § 2º do artigo 5º apresenta nova redação. A DIRPA já havia indicado a alteração ocorrida na própria Portaria anterior, informando sobre a existência de *"considerações por parte de representantes de associações de agentes de PI, a respeito de uma possível interpretação restritiva do § 2º que poderia levar ao inadequado indeferimento de pedidos que receberam a publicação de exigência preliminar 6.23"*.
49. A nova redação parece, de fato, mais clara e não modifica a essência do comando normativo.
50. Por fim, o artigo 6o da minuta determina a revogação da Portaria n. 21/2021 e o artigo 7º dispõe sobre a cláusula de vigência da norma, estando de acordo com o disposto no artigo 4o do Decreto n. 10.139/2019.

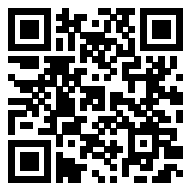
Conclusões

51. Diante de todo o exposto, à vista da consulta realizada, em estrito juízo de legalidade, a Procuradoria manifesta-se no sentido da inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo analisado.
52. É o Parecer.
53. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de março de 2022.

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 846261677 e chave de acesso b05af80a no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 24-03-2022 12:05. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
