



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. 00024/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.001426/2024-37

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

1. Minuta de Portaria que altera a disciplina a fase V do Projeto-piloto de Exame Compartilhado Patent Prosecution Highway (PPH).
2. Alterações predominantemente relacionadas ao juízo de conveniência e oportunidade da administração.
3. Adequação da norma especial ao *Global Patent Highway* (Global PPH ou GPPH).

1. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submete à Procuradoria, por meio do Despacho (1093340), nos termos do esclarecimento feito no Despacho SERAD/PFE(1094498), minuta de Portaria (1082787), que institui a fase V do Projeto PPH (Global PPH), para análise e manifestação.

2. O Serviço de Assuntos Especiais de Patentes relata, na Nota Técnica/SEI nº 2/2024/ INPI /SAESP /DIRPA /PR (0967730), que o *Global Patent Highway* (Global PPH ou GPPH) é:

"um programa de cooperação multilateral entre escritórios de propriedade intelectual. Ele tem como objetivo acelerar o processo de patentes que já foram consideradas patenteáveis por um escritório participante, visando aumentar a eficiência e maximizar o uso de informações geradas por outros escritórios."

3. Na manifestação técnica, acrescentou-se, ainda, que:

"A adesão ao GPPH pelo INPI irá demandar ajustes nos termos da Portaria/INPI/PR nº 78 de 16 de dezembro de 2022, pois alguns itens dos Artigos 3º, 4º e 5º precisam ser adaptados para atender aos critérios e requisitos do GPPH. Para a adesão do GPPH, torna-se necessário modificar a portaria, de forma a torná-la menos restritiva e mais adequada aos critérios e requisitos estabelecidos pelo GPPH".

4. É apresentado um quadro com as alterações propostas (Tabela 1087006):

Alterado de:	Para:	Comentário
Institui a fase IV do Projeto-piloto PPH. Institui a fase V do Projeto PPH.	Institui a fase V do Projeto PPH.	
Art. 1º Art. 1º Esta Portaria institui a fase IV do Projeto-piloto de Exame Compartilhado Patent Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), denominado Projeto-piloto PPH IV.	Art. 1º Esta Portaria institui a fase V do Projeto Patent Prosecution Highway (PPH) no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).	Texto modificado com objetivo de tornar mais clara a redação.
Art. 2º Para os fins do disposto nesta Portaria serão adotadas as seguintes definições:	[Mesmo texto]	
	I- Patent Prosecution Highway (PPH): é um projeto realizado através de Memorandos de Entendimento (MOU) entre o INPI e outros escritórios de propriedade intelectual.	Texto modificado e harmonizado com as regras do GPPH.
	II- Global Patent Prosecution Highway (GPPH): programa de cooperação multilateral de Patent Prosecution Highway (PPH), que abrange três tipos de acordos PPH, a saber: o PPH tradicional, o PPH MOTTAINAI e o PCT-PPH.	Texto modificado e harmonizado com as regras do GPPH.
I - Pedido de patente internacional: pedido de patente depositado segundo o Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT)	III- [Renumerado, Mesmo texto]	
II- Processo de patente: processo administrativo, na esfera do INPI, destinado à proteção de direitos de propriedade industrial, mediante concessão de patente de invenção ou de modelo de utilidade, desde a apresentação do pedido de patente ou, no caso de pedido internacional, sua comunicação ou remessa, até o encerramento da instância administrativa;	IV- [Renumerado, Mesmo texto]	
III - Família de patente: conjunto de patentes e/ou pedidos de patente diretamente relacionados entre si pela reivindicação de prioridade [Retirado] interna ou unionista e/ou	[Retirado]	

por compartilharem o mesmo depósito internacional;		
IV - Instituto parceiro: Instituto com qual o INPI possui um instrumento de cooperação do tipo PPH assinado e em vigor na data da petição do requerimento de participação;	V- Escritório de Propriedade Intelectual (PI): é um escritório que, no momento do requerimento de PPH, tenha acordo de cooperação de PPH com o INPI e/ou seja participante do GPPH, em ambos os casos, conforme lista disponível em https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/patentes/pph/acordos-pph-assinadospelo-inpi .	Texto novo e harmonizado com as regras do GPP
V - Escritório de Exame Anterior: Instituto parceiro que examinou a patenteabilidade de um pedido de patente da mesma família antes do INPI, atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT ou como Instituto nacional ou regional de patentes; e	VI - Escritório de Exame Anterior : escritório de PI (inciso V do art. 2º) que examinou a patenteabilidade de um pedido de patente correspondente (inciso VII do art. 2º) antes do INPI, atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT ou como escritório nacional ou regional de patentes.	Texto modificado e harmonizado com as regras do GPPH.
	VII - Pedido de patente correspondente: pedido de patente depositado no Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º) relacionado com o pedido de patente depositado no INPI, compartilhando o mesmo documento de prioridade unionista com data mais antiga ou por compartilhar o mesmo depósito internacional com data mais antiga.	Texto novo e harmonizado com as regras do GPPH
VI - Matéria considerada patenteável: matéria que o Escritório de Exame Anterior examinou tecnicamente e considerou que atende, pelo menos, aos requisitos de novidade, ato inventivo / atividade inventiva e aplicação industrial	VIII - Matéria considerada patenteável/permitida: matéria que o Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º): a) atuando como escritório nacional ou regional de patentes, examinou tecnicamente e indicou que pelo menos uma reivindicação como patenteável/permitida na última ação do Escritório de Exame Anterior (Vide página do GPPH- Anexo F - https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pphpportal/globalpph/annex_f.pdf);	Texto modificado e harmonizado com as regras do GPPH.
	b) atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT, examinou tecnicamente e indicou que pelo menos uma reivindicação como patenteável/permitida (no que se refere a novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) na última ação do produto de trabalho da fase internacional de um pedido PCT.	
	IX - Reivindicações suficientemente correspondentes: reivindicações do pedido de patente depositado no INPI que, após considerar as diferenças de	Texto novo e harmonizado

	tradução e formatação, possuem escopo igual, semelhante ou mais restrito do que as reivindicações consideradas patenteáveis/permitidas pelo Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º), conforme Anexo II desta Portaria.	com as regras do GPPH
	X - Reivindicação mais restrita: reivindicação apresentada ao INPI que, em relação às reivindicações consideradas patenteáveis/permitidas pelo Escritório de Exame Anterior, é limitada por alguma característica técnica adicional suportada no relatório descritivo e/ou no quadro reivindicatório.	Texto novo e harmonizado com as regras do GPPH
	§ 1º Quando uma nova categoria de reivindicação é introduzida no quadro reivindicatório apresentado ao INPI e que não estava prevista no quadro reivindicatório do Escritório de Exame Anterior, a nova categoria não será considerada como uma reivindicação suficientemente (inciso IX do art. 2º).	Texto novo e harmonizado com as regras do GPPH
Parágrafo único. Os certificados de adição são considerados processos de patente, conforme o inciso IV do caput, ficando condicionados à concessão do pedido principal.	§ 2º [renumerado, mesmo texto]	
	TÍTULO I DOS REQUISITOS DO PROCESSO E DO REQUERIMENTO	
Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos do processo de patente que atender aos seguintes requisitos	Art. 3º Terão prioridade de tramitação os procedimentos administrativos de processos de patente com solicitação de PPH que atenderem aos seguintes requisitos:	Texto modificado com objetivo de tornar mais clara a redação.
I - Não estar no prazo de sigilo definido no art. 30 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, ou estar com requerimento de publicação antecipada, conforme o disposto no § 1º do art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996, ou, no caso de pedidos internacionais, estar publicado pela Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI)	[Mesmo texto]	
II -Ter recolhida a retribuição relativa ao exame técnico, conforme o disposto no art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996;	[Mesmo texto]	

III - Não ter prioridade de tramitação;	III- Não ter priorização admitida por qualquer modalidade.	Texto modificado com objetivo de tornar mais clara a redação
IV - não haver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, conforme o disposto nos arts. 26 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996, pelo requerente, entre o requerimento e a decisão do trâmite prioritário;	[Mesmo texto]	
V - não ter o exame técnico iniciado	Mesmo texto]	
VI - pertencer a uma família de patente cujo pedido de patente mais antigo tenha sido depositado no INPI ou em qualquer Instituto pareeiro, atuando como escritório nacional ou regional ou, no âmbito do PCT, atuando como Organismo Receptor (RO);	[Retirado]	Texto retirado, pois não está de acordo com as regras do GPPH.
VII - pertencer a uma família de patentes na qual o INPI, enquanto autoridade Internacional no âmbito do PCT, ou um Escritório de Exame Anterior tenha se manifestado indicando que há matéria considerada patenteável em um pedido de patente da mesma família;	[Retirado]	Texto retirado, pois não está de acordo com as regras do GPPH
	VI- ter um pedido de patente correspondente, conforme definido no inciso VII do Art. 2º;	Texto novo e harmonizado com as regras do GPPH. - Ver as definições estão no Artigo 2º.
	VII- ter matéria considerada patenteável/permitida, conforme definido no inciso VIII do Art. 2º;	Texto novo e harmonizado com as regras

		do GPPH. - Ver as definições estão no Artigo 2º
VIII – reivindicar matéria igual ou mais restrita do que aquela considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior para o pedido da mesma família de patentes, mesmo considerando diferenças devido a traduções, sendo vedada a inclusão de matéria para qual o Escritório de Exame Anterior não tenha efetuado busca e/ou exame técnico, mesmo que seja para restringir o objeto da reivindicação	VIII- ter reivindicações suficientemente correspondentes, conforme definido no inciso IX do Art. 2º.	Texto modificado para adaptar as regras do GPPH: - Ver as definições estão no Artigo 2º.
Art. 4º O requerimento deverá atender aos seguintes requisitos:	Mesmo texto]	
I - Ser efetuado por qualquer depositante, de forma isolada ou conjunta, ou seu procurador devidamente qualificado no processo de patente;	[Mesmo texto]	
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;	[Mesmo texto]	
III - Ser protocolado por meio de formulário eletrônico; e	[Mesmo texto]	
IV - Apresentar, em anexo, os seguintes documentos:	[Mesmo texto]	
a) cópia da folha de rosto do documento comprobatório de que o pedido de patente atende às definições do artigo 3º, inciso VI, desta Portaria;	Mesmo texto]	
b) cópia de documento comprobatório de que o pedido de patente da mesma família atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;	[Retirado]	Texto retirado, pois não está de acordo com as regras do GPPH.
	b) cópia de qualquer ação do escritório de PI listada no “anexo F” da página do GPPH, a qual evidencia	Texto novo e harmoni

	que o pedido de patente atende ao inciso VII do artigo 3º desta Portaria (Vide página do GPPH - Annex F - https://www.jpo.go.jp/e/toppage/pphp/portal/globalpph/annex_f.pdf)	zado com as regras do GPPH
c) declaração de que o documento listado na alínea b), do inciso IV, do caput, atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;	c) declaração de que o documento listado na alínea b), do inciso IV, do caput, atende ao descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria, caso o documento não esteja nos idiomas português, inglês ou espanhol;	Texto modificado com objetivo de tornar mais clara a redação.
d) cópia de documentos do estado da técnica não patentários citados em qualquer relatório de exame técnico do Escritório de Exame Anterior, ou declaração de que o Escritório de Exame Anterior não eitou documentos não patentários em qualquer relatório de exame técnico;	d) cópia de documentos do estado da técnica não patentários citados em qualquer relatório de exame técnico do Escritório de Exame Anterior;	Retirado Por solicitação do JPO, com objetivo de tornar o texto mais claro.
e) cópia do último quadro reivindicatório apresentado ao Escritório de Exame Anterior que atende ao resultado de exame descrito no artigo 3º, inciso VII, desta Portaria;	e) cópia do último quadro reivindicatório apresentado ao Escritório de Exame Anterior que atende ao resultado de exame descrito no artigo 3º (incisos VI, VII e VIII) desta Portaria;	
f) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto no artigo 3º, inciso VIII, desta Portaria, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto no inciso; e) pedido de patente modificado, a fim de atender ao disposto nos incisos VI, VII e VIII artigo 3º desta Portaria, respeitando a legislação vigente referente à alteração de pedidos de patentes do INPI, ou declaração de que o pedido de patente atende ao disposto nos incisos; e	
g) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Portaria, evidenciando a correlação entre as reivindicações consideradas patenteáveis pelo Escritório de Exame Anterior e as novas reivindicações apresentadas ao INPI, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido com matéria considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior.	g) tabela de correspondências dos quadros reivindicatórios, conforme modelo do Anexo I desta Portaria, evidenciando a correlação entre as reivindicações consideradas patenteáveis/permitidas pelo Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º) e as novas reivindicações apresentadas ao INPI, ou declaração de que as reivindicações apresentadas ao INPI constituem uma mera tradução das reivindicações do pedido com matéria considerada patenteável pelo Escritório de Exame Anterior	

§ 1º Fica dispensada a apresentação de documento, certidão ou sua cópia, quando emitido pelo INPI, e/ou já constante no processo de patente objeto do requerimento de priorização, e/ou para identificar o representante do depositante ou titular, com fulcro no art. 75 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.	[Mesmo texto]	
§ 2º A retribuição prevista no inciso II do caput corresponde à taxa de avaliação do requerimento de participação.	[Mesmo texto]	
§ 3º Caso as cópias de documentos exigidas estejam redigidas em idioma distinto do português, inglês ou espanhol, deve ser apresentada também a tradução para algum desses idiomas.	[Mesmo texto]	
§ 4º O requerimento de trâmite prioritário será considerado como pedido expresso do requerente para processar ou examinar o pedido internacional antes do prazo de 30 (trinta) meses, nos moldes do artigo 23.2 do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes (PCT).	[Mesmo texto]	
Art. 5º O Projeto-piloto terá os seguintes limites:	Art. 5º O Projeto PPH terá os seguintes limites:	
I - Os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2023 e 31/12/2025;	Os requerimentos poderão ser efetuados no período compreendido entre 01/01/2025 e 31/12/2029;	
H - Poderá ser efetuado um requerimento de trâmite prioritário para processos de patente de um mesmo requerente dentro do ciclo semanal;	[Retirado]	Retirada tal limitação.

Alterado de:	Para:	Comentários:
III-Poderão ser efetuados até 250 (duzentos 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;	II-Poderão ser efetuados até 250 (duzentos e cinquenta) requerimentos de participação no projeto para processos de patente classificados na mesma Seção da Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla em inglês), por ciclo anual;	
V-Poderão ser recebidos até 100 (cem) requerimentos de participação por ciclo anual utilizando os resultados do PCT como base para a solicitação, conforme descrito no	[Retirado]	Retirada tal limitação.

art. 3º, inciso VIII, alínea a) desta Portaria;		
V- Poderão ser recebidos até 800 (oitocentos) requerimentos de participação por ciclo anual; e	III- [renumerado, mesmo texto]	
VI - o projeto-piloto se estenderá até o encerramento da instância administrativa no INPI de todos os processos de patente com prioridade admitida.	IV - o Projeto se estenderá até o encerramento da instância administrativa no INPI de todos os processos de patente com prioridade admitida.	
§ 1º Os limites quantitativos previstos nos incisos do caput independem da admissão ou não dos respectivos requerimentos de trâmite prioritário e do resultado apresentado pelo Escritório de Exame Anterior.	§ 1º Os limites quantitativos previstos nos incisos do caput independem da admissão ou não dos respectivos requerimentos de trâmite prioritário e da aceitação ou não do resultado apresentado pelo Escritório de Exame Anterior.	
§ 2º O preenchimento das vagas de que tratam os incisos do caput obedecerá à ordem da data e hora do protocolo de requerimento de trâmite prioritário.	[Mesmo texto]	
§ 3º O ciclo semanal de que trata o inciso II do caput inicia-se na segunda-feira e finda no domingo, não sendo admitida prorrogação.	[Retirado]	
§ 4º O ciclo anual de que tratam os incisos II e III do caput inicia-se no 1º dia do ano e finda no último dia do mesmo ano, não sendo admitida prorrogação.	§ 3º [renumerado, mesmo texto]	
Art. 6º Competirá à Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) definir o procedimento de avaliação dos requerimentos de trâmite prioritário, verificar se os requerimentos e os processos atendem aos critérios estabelecidos nesta Portaria e publicar sua decisão na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI).	[Mesmo texto]	
§ 1º O INPI priorizará os atos de expediente necessários para a avaliação do requerimento de trâmite prioritário.	[Mesmo texto]	
§ 2º Casos omissos são decididos pelo dirigente máximo da diretoria responsável pelo trâmite de processos de patentes em 1ª instância.	[Mesmo texto]	

§ 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.	[Mesmo texto]	
§ 4º A DIRPA notificará a suspensão descrita no parágrafo § 3º com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência.	[Mesmo texto]	
Art. 7º Será efetuada uma única exigência, quando for necessária a prestação de informações, a apresentação de provas, o pagamento e/ou a complementação de taxas.	[Mesmo texto]	
§ 1º A comprovação pelo interessado das informações de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c”, “d” ou “e” do inciso IV do artigo 4º poderá ser dispensada, a critério da administração, na hipótese da DIRPA ter acesso às informações por meio de base de dados eletrônica pública e gratuita contendo o documento nos idiomas português, inglês ou espanhol.	[Mesmo texto]	
§ 2º Na ocorrência de exigência descrita no caput, o requerente deverá atendê-la no prazo de 60 dias por intermédio do sistema de peticionamento eletrônico do INPI, após gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) com código de serviço 206, com a indicação no objeto da petição de “Cumprimento de exigência formal para trâmite prioritário”.	[Mesmo texto]	
§ 3º Não sendo atendida a intimação a DIRPA poderá, a critério da administração, suprir de ofício a omissão.	[Mesmo texto]	
Art. 8º O trâmite prioritário não será admitido quando:	[Mesmo texto]	
I – Os dados, atuações e/ou documentos necessários à apreciação do requerimento forem solicitados ao interessado e os mesmos não foram atendidos no prazo e na forma definidos no art. 7º;		
H – Não referir-se a um processo de patente, na forma do inciso H ou do parágrafo único do art.	II- o objeto do requerimento não for um processo de patente, conforme definido no inciso IV ou no parágrafo 2º do art. 2º;	Texto modificado com objetivo de tornar

		mais clara a redação
III - O processo de patente não atender aos requisitos previstos nos incisos III, IV, V ou VI do art. 3º;	[Mesmo texto]	
IV - O requerimento for protocolizado em desacordo com os incisos I, II, ou III do art. 4º; ou	[Mesmo texto]	
V - Os limites estipulados nos incisos I, II, III, IV ou V do art. 5º tenham sido atingidos.	V - os limites estipulados nos incisos II ou III do art. 5º tenham sido atingidos.	
§ 1º O processo de patente manterá seu processamento regular no caso da inadmissão do trâmite prioritário.	§ 1º O processo de patente manterá seu processamento regular no caso da inadmissão do trâmite prioritário e as modificações ao pedido de patente apresentadas no requerimento de PPH não serão consideradas.	
§ 2º Caberá, mediante solicitação do interessado, restituição de retribuição recolhida para as petições de requerimentos de trâmite prioritário não admitidas, com base no inciso V do caput deste artigo.	§ 2º Caberá, mediante solicitação do interessado, restituição de retribuição recolhida para as petições de requerimentos de trâmite prioritário não admitidas com base nos incisos II, III, IV ou V do caput deste artigo.	
Art. 9º A admissão do trâmite prioritário implicará priorização de todos os atos na esfera administrativa do INPI.	[Mesmo texto]	
§ 1º A tramitação prioritária do pedido de patente será efetuada conforme a legislação brasileira e respeitando os demais procedimentos vigentes, tal como o artigo 21 da Instrução Normativa INPI / PR nº 30, de 04 de dezembro de 2013.	§ 1º A tramitação prioritária do pedido de patente será efetuada conforme a legislação brasileira e respeitando os demais normativos vigentes.	Retirado: - trecho retirado com objetivo de não haver vínculo somente com uma normativa. Ademais, a IN 30/2013 foi revogada dando lugar a outra normativa.
§ 2º 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.	[Mesmo texto]	
Art. 10. O trâmite prioritário será cassado quando:	[Mesmo texto]	
I - O processo de patente deixar de atender às condições	[Mesmo texto]	

estipuladas no artigo 3º desta Portaria por ação do requerente;		
II - Houver, voluntariamente, divisão ou modificação do pedido de patente, pelo requerente, após a admissão do trâmite prioritário e antes da publicação do primeiro parecer de exame técnico; ou	[Mesmo texto]	
III - For identificada, durante o exame técnico do pedido de patente, inconsistência nos documentos listados nas alíneas “c”, “d”, “e”, “f” ou “g” do inciso IV do art. 4º desta Portaria	II - for identificada, durante o exame técnico do pedido de patente, inconsistência nos documentos listados nas alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f” ou “g” do inciso IV do art. 4º desta Portaria.	
Art. 11. Não caberá recurso das decisões sobre trâmite prioritário.	[Mesmo texto]	
Parágrafo único. O interessado poderá apresentar novo requerimento de trâmite prioritário instruído com nova documentação probatória.	[Mesmo texto]	
Art. 12. Os requerimentos pendentes de avaliação apresentados para participação nos Projetos-piloto PPH INPIUSPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPISIPO, PPH INPIUSPTO II, PPH INPIDKPTO, PPH INPI-UKIPO, PPH INPI-PROSUL II, PPH INPIJPO II, PPH PROSUL III, PPH, PPH II e PPH III, serão apreciados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Título II desta Portaria.	Art. 12. Os requerimentos pendentes de avaliação apresentados para participação nos Projetos-piloto PPH anteriores INPI-USPTO, PPH INPI-JPO, PPH PROSUL, PPH INPI-EPO, PPH INPI-CNIPA, PPH INPIUSPTO II, PPH INPI-DKPTO, PPH INPI-UK IPO, PPH INPIPROSUL II, PPH INPI-JPO II, PPH PROSUL III, PPH, PPH II, PPH III e PPH IV serão apreciados de acordo com os procedimentos estabelecidos no Título II desta Portaria.	
Parágrafo único. Os requerimentos de que trata o caput deverão atender aos requisitos formais e substantivos definidos no ato normativo em vigor à época do protocolo da petição, e serão contabilizados para o Projeto-piloto correspondente.	[Mesmo texto]	
Art. 13. Revoga-se a Portaria / INPI / PR nº 13, de 1º de abril de 2022, publicada na RPI nº 2674, de 5 de abril de 2022.	Art. 13. Revoga-se a Portaria / INPI / PR nº 78, de 16 de dezembro de 2022, publicada na RPI nº 2712, 27 de dezembro de 2022.	
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2023, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto	Art. 14. Esta Portaria entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2025, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019.	

nº10.139, de 28 de novembro de 2019.		
ANEXO I		
Tabela de correspondência de reivindicações	[Mesmo texto]	
	ANEXO II	Novo

5. A CGREC, em relação à minuta de Portaria, sustentou que:

- "1. O inciso IX do art. 2º traz detalhamento sobre as "reivindicações suficientemente correspondentes". A hipótese de que o escopo do pedido depositado no INPI seja "semelhante" ao do pedido examinado pelo Escritório do Exame Anterior parece vaga, em comparação com as outras duas hipóteses, quais sejam, de o escopo do pedido depositado no INPI ser igual ou mais restrito. Em linha com esta impressão, observou-se que o Anexo II não parece contemplar esta hipótese, apenas as outras duas; e
2. em relação à impossibilidade de interposição de recurso contra decisão sobre trâmite prioritário (art. 11), manifesta-se concordância."

6. Este órgão consultivo analisou a minuta da Portaria/INPI/PR nº 78 de 16 de dezembro de 2022 por meio da PARECER n. 00015/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

7. É o relatório.

2. DO MÉRITO

I. 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 1º e 8º do Decreto nº 11.207, de 26 de setembro de 2022, 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 Diretor 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 V do Projeto-piloto PPH.

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 na Nota Técnica/SEI nº 2/2024/INPI /SAESP /DIRPA /PR, bem como ao longo de todo processo administrativo nº 52402.001426/2024-37.

20. O Decreto nº 12.002, de 22 abril de 2024, de observância obrigatória na proposição de atos normativos, estabelece nos respectivos artigos 52 e 56 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. A aludida norma apresenta 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. 4º do Decreto nº 12.002, de 2024, 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 ou Carlito corpo doze; margem lateral esquerda de 2 cm; margem lateral direita de 1 cm; recuo à esquerda de 2,5 cm (dois centímetros e cinco milímetros) nos textos que correspondem a alterações no corpo de outros atos normativos; espaçamento simples entre linhas e de seis pontos após cada parágrafo, com uma linha em branco acrescida antes e após a denominação de parte, livro, título, capítulo, seção ou subseção; e após a epígrafe, a ementa, o preâmbulo e a ordem de execução. As palavras e as expressões em latim ou em língua estrangeira são grafadas em itálico.

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. 12 do Decreto nº 12.002, de 2024, 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 e com o Decreto nº 12.002, de 2024;
- b) quanto à ementa: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98 e com o Decreto nº 12.002, de 2024;
- c) quanto ao preâmbulo: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98 e com o Decreto nº 12.002, de 2024.

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. Por esse motivo, os artigos 12 e 13 da minuta encontram-se em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98 e com o Decreto nº 12.002, de 2024.

37. Ressalte-se, quanto à cláusula de vigência, que o Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019 foi revogado pelo artigo 77, inciso IV do Decreto nº 11.2002, de 2024. Por esse motivo, recomenda-se a exclusão da referência ao Decreto n. 10.139/2019, não sendo necessária a substituição por outro ato normativo ou norma jurídica.

II- DA MINUTA DE PORTARIA

38. Neste Parecer, apenas as propostas de alterações da minuta serão analisadas, uma vez que os demais pontos já foram objeto de manifestações jurídicas anteriores.

39. Observa-se, contudo, que a grande maioria das propostas de alteração estão vinculadas ao juízo de conveniência e oportunidade da administração, em especial visando atender aos critérios e requisitos do GPPH, uma vez que para o ingresso no projeto, faz-se necessário tornar a portaria menos restritiva e mais adequada aos critérios e requisitos estabelecidos pelo programa.

40. Assim, em atendimento ao enunciado de Boas Práticas Consultivas – BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da CGU/AGU de que:

“o Órgão Consultivo não deve emitir manifestações conclusivas sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade”, é desnecessária a análise da Procuradoria quanto a algumas dessas alterações propostas, restringindo-se o presente Parecer aqueles pontos em que entendemos necessária a manifestação da Procuradoria.

41. Convém destacar, ainda, que o artigo 2º da Lei nº 5648, de 11 de dezembro de 1970, confere ao INPI a atribuição de executar as normas de propriedade industrial. Por esse motivo, cabe ao INPI disciplinar as regras de procedimento de exame de pedido de patente, quando não estiverem previstas na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e forem compatíveis com a Lei.
42. Nesse sentido, vale trazer breves comentários acerca das inovações propostas, especialmente aquelas destacadas na Tabela de Modificações, presente nos autos.
43. O artigo 2º, inciso VII da minuta dispõe que é considerado pedido de patente correspondente:
- "Art. 2º.
VII - Pedido de patente correspondente: pedido de patente depositado no Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º) relacionado com o pedido de patente depositado no INPI, compartilhando o mesmo documento de prioridade unionista com data mais antiga ou por compartilhar o mesmo depósito internacional com data mais antiga".
44. Nos termos do artigo 2º, inciso V, define-se Escritório de Exame Anterior como o escritório de Propriedade Industrial, que examinou a patenteabilidade de um pedido de patente correspondente (inciso VII do art. 2º) antes do INPI, atuando como autoridade internacional no âmbito do PCT ou como escritório nacional ou regional de patentes.
45. Na Nota Técnica/SEI nº 2/2024/ INPI /SAESP /DIRPA /PR, explica-se que "será necessário aceitar pedidos de patente que foram inicialmente depositados em qualquer país, independentemente de sua prioridade ser ou não de um país parceiro".
46. Sendo o Escritório de Exame Anterior signatário do GPPH, não se verifica óbice nesta inclusão na Portaria.
47. O artigo 2º, inciso IX define reivindicações suficientemente correspondentes como:
- "Art. 2º.
IX - Reivindicações suficientemente correspondentes: reivindicações do pedido de patente depositado no INPI que, após considerar as diferenças de tradução e formatação, possuem escopo igual, semelhante ou mais restrito do que as reivindicações consideradas patenteáveis/permitidas pelo Escritório de Exame Anterior (inciso VI do art. 2º), conforme Anexo II desta Portaria".
48. Nesse ponto, não se identifica ilegalidade, eis que a proposta se mostra adequada. A minuta conceitua reivindicações mais restritas no inciso X do artigo 2º:
- "Art. 2º.
X - Reivindicação mais restrita: reivindicação apresentada ao INPI que, em relação às reivindicações consideradas patenteáveis/permitidas pelo Escritório de Exame Anterior, é limitada por alguma característica técnica adicional suportada no relatório descritivo e/ou no quadro reivindicatório."
49. Trata-se de inovação para harmonizar os procedimentos do trâmite prioritário às regras do CGPPH. Não se identifica impedimento legal, uma vez que a administração tenta com essa alteração aperfeiçoar o programa.
50. O artigo 2º, § 1º, da minuta prescreve que:
- "Art. 2º
§ 1º Quando uma nova categoria de reivindicação é introduzida no quadro reivindicatório apresentado ao INPI e que não estava prevista no quadro reivindicatório do Escritório de Exame Anterior, a nova categoria não será considerada como uma reivindicação suficientemente (inciso IX do art. 2º)".

51. O dispositivo novo está adequado com o procedimento proposto, uma vez que se mostra condizente com o conceito proposto de reivindicação suficientemente do art. 2º, inciso IX.

52. Por fim, cabe mencionar as observações feitas pela DIRPA a respeito de algumas alterações que foram efetuadas com a minuta, mencionadas na Nota Técnica/SEI nº 2/2024/ INPI /SAESP /DIRPA /PR:

"aceitar restrições ao quadro reivindicatório baseadas no relatório descritivo (atualmente são aceitas apenas restrições que foram objeto de busca pelo OEE). Tal fato poderá exigir que os examinadores de patentes realizem busca adicional da matéria não buscada anteriormente;
ter apenas um número total de requerimento, sem restringir o número de requerimentos por depositante por ciclo semanal. Isso poderá estimular uma "corrida pelos requerimentos", antecipar o atingimento do limite total de vagas e beneficiar os agentes de PI com mais capacidade de processamento. Como a restrição ao número de requerimentos efetuados por depositante por ciclo semanal não poderá mais ser implementada, é possível que atinjamos o limite de 800 requerimentos já no início do ano corrente".

53. Em conclusão, reitera-se que essas medidas encontram-se no âmbito do juízo da oportunidade e conveniência da Administração ao aderir ao Programa-Piloto do GPPH. Tais alterações se mostram necessárias para o ingresso no projeto, que tornará o trâmite de procedimento administrativo de processos de patente mais célere, cumprindo o princípio da eficiência, norteador da Administração Pública.

3. CONCLUSÕES

54. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo pretendido, restando apenas as sugestões do item 37 .

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurado Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402001426202437 e da chave de acesso 6fe5bedb



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1715856226 e chave de acesso 6fe5bedb no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 17-10-2024 15:19. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.