



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 354/03

Ref. Proc. INPI n.º 298/97
PI 1101101-7

Em 10/11/2003

EMENTA: ADMINISTRATIVO –

Pedido de alteração do número de suposta prioridade estrangeira que autorizaria a concessão do privilégio no Brasil, sob a forma do chamado “PIPELINE”.

A permissão de deferimento referida no art. 230 da LPI apresenta, dentre outros, o requisito da identidade de conteúdo técnico ou matéria reivindicada no pedido trazido a exame no INPI que deve ser idêntico ao que se patenteou no país de origem do depósito reivindicado como prioridade, na forma da lei.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da Sra. DIRETORA DE PATENTES, solicitando pronunciamento sobre a hipótese que expõe.
2. Trata-se de dúvida sobre a possibilidade de ser admitida a alteração pleiteada pela depositante quanto ao número do pedido original reivindicado como prioridade face ao seu prévio depósito no exterior.
3. Diz a consulta que

“ No primeiro exame (parecer de folhas 1134 e 135), o examinador aceitou a mudança, mesmo tendo verificado substanciais modificações entre os dados



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

apresentados quando do depósito e o da solicitação da petição 020220 de 18 de agosto de 1998. Todavia, no presente exame, o examinador observou que praticamente todos os dados identificadores do pedido se alteravam caso fosse aceita a modificação proposta. Em suma tratava-se de um novo pedido, inclusive com matéria distinta da inicialmente depositada, que por sinal não era passível de patenteamento”.

4. Parece-nos, no caso, que a consulta já está respondida na própria exposição dos fatos que envolveriam a dúvida de procedimento que se dirigiu a esta PROC/DICONS.
5. Com efeito, a benesse legal da concessão de uma patente nos moldes do que se convencionou denominar de “PIPELINE” tem, por definição, as características de
 - a) ter por conteúdo matéria cuja natureza corresponda ao que está enunciado no **caput** art. 230 da LPI, transcrito na própria consulta, atendidos, obviamente, os preceitos dos seus 6 parágrafos;
 - b) ser precedido de depósito idêntico, ocorrido no exterior, com o qual guarda total correspondência, no tocante ao seu conteúdo técnico, e
 - c) não ter sido ainda posto à disposição do público por nenhum meio ou processo de comercialização.
6. Ora, na forma do que relata a DIRETORIA DE PATENTES, ocorre, no caso, flagrante desatendimento aos requisitos acima enunciados, eis que taxativamente é afirmado que, se poderia dizer, quanto à alteração proposta, que

“ em suma, tratava-se de um novo pedido, inclusive com matéria distinta da inicialmente depositada, que, por sinal, não era passível de patenteamento”.
7. Como se vê, pouco resta a acrescentar ao pronunciamento DECISIVO e CATEGÓRICO do setor técnico consultante, eis que, sem dúvida, encontrar-se-ia, por assim dizer, DESFIGURADO, o indispensável caráter de TOTAL IDENTIDADE que envolve o pedido em exame no INPI e aquele cuja prioridade a depositante quer fazer constar como pedido original e prioritário, depositado e concedido no exterior.
8. De concluir-se, portanto, face à clareza da situação exposta, que, na hipótese versada, parece - nos ser o caso de publicar-se decisão que logre informar à parte que a alteração que propõe não pode ser aceita e nem tampouco lhe será propiciadora da obtenção do deferimento no INPI, já que não pode ser admitida face à total dissociação entre o conteúdo do seu pedido ora em exame na DIRPA, e aquele que ela anuncia como sendo o pedido correspondente, que teria sido prioritariamente depositado e

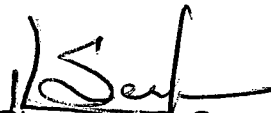


**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 – Fax.: (21) 2206.3206

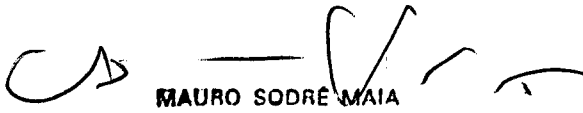
concedido no exterior e ainda não disponibilizado comercialmente em nenhuma hipótese.

É o entendimento que submeto à consideração superior.


Ricardo J. S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
OAB/RJ - 22.840

de acordo.
A dica

em 10/11/2003


MAURO SODRÉ MAIA
Procurador-Geral Substituto,
em exercício