



**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) 22063207 - Fax.: (21) 22063206

Procuradoria  
Jurídica  
Fis. 84  
Rúbrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 264/04

Em, 17/06/04

Ref.: PI-9207232-1

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PEDIDO DE DIVISÃO CONSIDERADO EXTEMPORÂNEO, POR TER SIDO APRESENTADO APÓS O "FINAL DO EXAME". REQUERIMENTO ARQUIVADO NOS TERMOS DO § ÚNICO DO ART. 26, DA LPI E DO ITEM 7.5 DO ATO NORMATIVO DO INPI Nº 127/97. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO NÃO TRANSFERE O "FINAL DO EXAME" PARA A FASE RECURSAL, POSTO QUE SE TRATA DE REEXAME DA MATÉRIA IMPUGNADA E NÃO DE EXAME DE PEDIDO DE DIVISÃO. FASE INSTRUTÓRIA PRECLUÍDA.**

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

A Diretoria de Patentes solicita a esta Procuradoria examinar as razões de recurso apresentadas contra a decisão que arquivou o pedido de divisão do pedido PI 9206784-0, com fulcro no artigo 26, da Lei nº 9.279/96 c/c

com o item 7.5 do Ato Normativo nº 127/97, cuja publicação ocorreu em 16/07/02, na RPI nº 1.645.

O PI 9207232-1 foi arquivado em virtude de o pedido de divisão ter sido requerido depois do final do exame do pedido original.

O objeto da referida divisão, qual seja, o pedido original – PI 9206784-0 (objeto da divisão) – foi indeferido com fundamento no artigo 37 c/c o artigo 229, da LPI, segundo redação dada pela MP 2014-2, de 28/01/00, de acordo com a RPI nº 1.524, datada de 21/03/00.

Contra tal decisão foi apresentado recurso em 21/07/00 e requerida a divisão do pedido PI 9206784-0, em 01/08/00, como se vê da petição DEINPI-SP nº 003272, por inferir que o limite fixado para apresentá-lo se transferiria para o momento seguinte, isto é, “até o final do reexame”, porquanto a eficácia da decisão recorrida fica suspensa, enquanto estiver em grau de recurso.

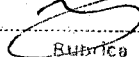
A DIRPA, alicerçada no texto do artigo 26 e a correspondente interpretação que lhe foi conferida por intermédio do Ato Normativo nº 127/97, concluiu pelo arquivamento do indigitado pedido de divisão PI 9207232-1 (dividido), por entender que fora formulado depois do limite legalmente permitido, portanto, extemporaneamente, consoante enunciados abaixo transcritos:

*“Art. 26 – O pedido patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:*

*I – faça referência específica ao pedido original; e*

*II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original.*

*Parágrafo único – O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado”.*

Procuradoria Jurídica
Fls. 85
 Subscrição

**"ITEM 7.5 – FINAL DE EXAME**

***Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.***

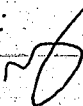
Esta expressão "final de exame", segundo esclarece a DIRPA, às fls. , foi interpretada desta forma a teor do artigo 37, da LPI, que dispõe:

*"Art. 37 – Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente."*

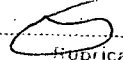
Pois bem. Observa-se do exposto, que a interpretação dada à expressão "final de exame" pelo Ato Normativo nº 127/97, em seu item 7.5, apenas, fixou um marco para encerrar a fase instrutória, ou seja, limitou o momento para requerer alterações no pedido de patente, de sorte a concluir a etapa processual pela qual passa o pedido original. Tal ato precede à publicação, contudo seus efeitos serão produzidos no momento de sua efetivação, conferindo-se, assim, à parte interessada a faculdade de ver reformada a decisão de 1ª instância, caso esta não lhe seja favorável, recorrendo da aludida deliberação, baseado no art. 212, da LPI.

Esclareça-se, por oportuno, que os recursos contra decisões do INPI são recebidos com efeito suspensivo e devolutivo pleno, consoante disposto no parágrafo 1º, do artigo 212, do mencionado diploma legal, o que significa dizer que todas as questões são devolvidas para o correspondente reexame, porém, não o prazo para apresentar o requerimento de divisão da patente originalmente depositado, vez que a fase instrutória, prevista no artigo 31 da LPI, já foi atingida pela preclusão.

No que alude ao artigo 212, da LPI, vale trazer à baila, a nota extraída da obra intitulada "comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos", de autoria da equipe do escritório "Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira", página 93, *in verbis*:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

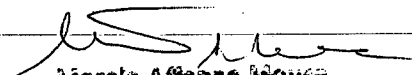
Procuradoria Jurídica
Fls. 90
 Rubrica

*"A recorribilidade das decisões é faculdade que decorre do princípio do duplo grau de jurisdição, sendo o recurso um meio de postulação a um órgão superior visando à reforma de decisão contrária ao interesse da parte, ou seja, visando a restaurar o ato impugnado".*

Depreende-se do trecho transcrito, que o recurso é um pedido de revisão do ato impugnado. Sendo assim, como poderia um pedido de divisão de patente, formulado em 2ª instância, travestir-se de ato impugnado, quando se trata de uma inovação, de um "desmembramento" do pedido de patente originário. Tanto assim, que um pedido dividido está sujeito aos mesmos requisitos e a todas as etapas processuais a que se submete um pedido normal, aplicando-se-lhe, portanto, as mesmas disposições quanto a sua regularização.

Ante todo o exposto, não tenho dúvidas em ratificar os termos da interpretação dada à expressão *final de exame*, de acordo com o consubstanciado no item 7.5, do Ato Normativo nº 127/97, por se tratar de uma questão lógico-jurídica. Sendo assim, opino pelo não provimento do recurso em foco, uma vez que a decisão que arquivou o pedido de divisão em apreço, com fundamento no artigo 26, da LPI, não merece reparo, tendo em vista que a apresentação do requerimento da divisão em análise fora extemporânea, já que depositado após o final do exame.

*Sub censura*

  
Marcia Affonso Moura  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE - 449717  
OAB-RJ 64.021



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Coordenação Jurídica de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-9207232-1.

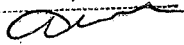
Em 23.02.2007.

Diante da absoluta impossibilidade de um pronunciamento conclusivo no âmbito desta Coordenação sobre a questão vertida no presente, impossibilidade esta decorrente da excessiva demanda submetida a este órgão e o escasso contingente de recursos humanos até aqui verificados, faço-o nesta data, manifestando minha concordância com os termos da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 264/2004, que expressa entendimento ao qual proponho seja atribuído caráter normativo pelo Senhor Presidente do INPI.

Por fim, é imprescindível, aqui, apresentar sinceras escusas pelo lapso transcorrido, as quais roga-se sejam aceitas, primeiro, por ser de conhecimento geral a complexa, dinâmica e alternada rotina de trabalho imputada a esta Coordenação Jurídica, bem como as atribuições de caráter ordinário e extraordinário impostas a esta Chefia, e, depois, por serem sabidos os fatos e circunstâncias que, regra geral, conduzem à priorização do exame daqueles outros temas, considerados de maior relevância e interesse pelos dirigentes desta Autarquia.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

Procuradoria
Jurídica
Is. 92

Rubrica



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL- INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro  
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206  
procuradoria@inpi.gov.br

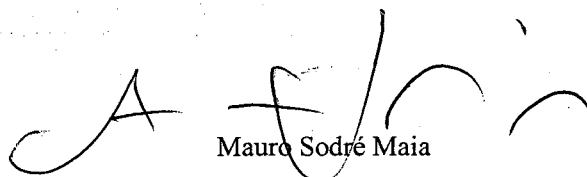
Ref. Processo nº PI9207232-1

Em 25/06/07

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 264/2004.

Quanto à recomendação de se recomendar junto à Presidência do INPI de se atribuir efeito normativo à referida Nota, deixo de assim acolher, de momento, por entender que melhor lugar terá caso tal recomendação decorra de análise em tese, e não em caso concreto, assinada em Parecer e não em Nota.

À DIRPA para conhecimento, ficando à discricção dessa Diretoria submeter ou não a matéria a esta Procuradoria caso entenda ser pertinente a fixação de orientação a ser normatizada no âmbito do INPI.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe em exercício