



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 362/2004

Rio de Janeiro, em 23/08/2004

Ref.: PI 9612887-9

EMENTA: Propriedade Industrial. Patentes. Recurso interposto contra o arquivamento do pedido de patente de divisão. Data limítrofe para apresentação do pedido de patente de divisão. Inteligência do art. 26 da Lei da Propriedade Industrial combinado com o item 7.5 do Ato Normativo 127/97. Deve ser mantido o arquivamento do pedido.

Sr. Procurador Jurídico,

Trata-se de recurso dirigido ao Senhor Presidente do INPI, contra decisão proferida pela Diretoria de Patentes, objetivando o reexame da matéria, cuja tempestividade foi devidamente verificada nos moldes do art. 212 da Lei nº 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI.

Dos Fatos:

O pedido de patente de divisão foi depositado em 07/06/2002, pela empresa "MONSANTO COMPANY".

Às. fls. 04, a depositante esclarece que o pedido de patente nº PI 9612887-9 é um pedido de divisão do pedido nº PI 9608102-3, visando a obtenção de privilégio para concretizações descritas, reveladas e ilustradas no pedido principal.

A depositante também esclarece que o pedido de divisão está sendo apresentado dentro do período regular de recurso no pedido de patente principal, que encontra-se ainda pendente, já que a carta patente correspondente ao processo principal ainda não foi expedida/concedida.



79

**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO**

As petições do pedido principal, PI 9608102-3, encontram-se acostadas às fls. 46 a 52 e 55 a 58.

Na RPI nº 1489, de 20/07/1999, foi publicada a notificação da entrada na fase nacional do pedido principal.

Observando os trâmites processuais, o pedido de patente de invenção PI 9608102-3 foi deferido em 19/03/2002, tendo sido publicado o deferimento na RPI nº 1631, em 09/04/2002, conforme verifica-se às fls. 59 e 60.

Às fls. 62, foi publicado na RPI nº 1686 de 29/04/2003 a notificação de depósito do presente pedido de divisão.

No entanto, este pedido foi arquivado em 30/04/2003, por ter sido requerido após o final do exame do pedido principal PI 9608102-3, conforme definido no item 7.5 do Ato Normativo 127 de 05/03/1997.

A publicação do arquivamento ocorreu na RPI nº 1689, de 20/05/2003, tendo em vista a infringência do art. 26, parágrafo único da LPI.

Por meio da petição nº 040345, de 21/07/2003, a depositante interpôs recurso contra o arquivamento, alegando que o prazo final para apresentação de pedidos de patente de divisão não é especificado na Lei da Propriedade Industrial e o prazo atribuído no Ato Normativo 127 (item 7.5) não contempla o período de exame de 2ª instância na fase de recurso, onde claramente há exame de mérito. Além disso, argumenta que o art. 26 da LPI garante a possibilidade de dividir o pedido de patente que ainda não foi convertido na correspondente patente e a definição "fim de exame" de que trata este artigo só poderia terminar após expiração do prazo de recurso ou após sua decisão, se interposto.

O depositante alega que o art. 26 da Lei da Propriedade Industrial, com as demais previsões legais, ao prever a divisão de pedidos de patente, intrinsecamente admite a concessão de um pedido de patente como a data limítrofe para apresentação do depósito dos correspondentes pedidos de patente de divisão.

Não obstante tais argumentações, a depositante ainda alega que o item 7.5 do Ato Normativo 127 está impondo limites restritivos, além dos limites estabelecidos na Lei da Propriedade Industrial, ao estabelecer a data limítrofe de deferimento como data máxima possível para depósitos de pedidos de patente de divisão.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

Do Mérito:

Da análise dos autos processuais, verificamos que o presente pedido de patente de divisão foi depositado em 07/06/2002 e a data de deferimento do pedido de patente PI 9608102-3, do qual este pedido foi dividido é 09/04/2002, sendo, portanto, considerado intempestivo o depósito do pedido de divisão face ao disposto no item 7.5 do Ato Normativo nº 127 de 1997 e artigo 26 da Lei da Propriedade Industrial.

O art. 26 da citada lei dispõe que:

“O pedido de 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.”

Este artigo permite a divisão de um pedido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame.

O Ato Normativo nº 127/97 define como final de exame a data do parecer conclusivo ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão:

O seu item 7.5 estabelece:

“7.5 – Final de exame

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

No entanto, alguns doutrinadores entendem que a expressão final de exame deve ser interpretada como a data em que a decisão final do INPI é publicada no,



81

ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

respectivo órgão oficial, uma vez que apenas em tal data a decisão do INPI produz efeitos, nos termos do art. 226.

Para corroborar com essa interpretação do termo final de exame, presente no art. 26 da LPI, transcrevemos o art. 37 do mesmo diploma legal que determina:

“Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente”.

Da análise deste dispositivo, verificamos que este artigo define, de forma explícita, o final do exame do pedido de patente. É neste momento, portanto, que aludem as disposições que estabelecem como prazo para a providência o final do exame, ressaltando-se que os seus efeitos são produzidos apenas no momento de sua publicação.

Por todo o exposto, verificamos que os dispositivos da Lei da Propriedade Industrial e do Ato Normativo 127, em conjunto, estabelecem as regras pertinentes ao exame do pedido dividido, delineando claramente a abrangência da expressão “final de exame”, presente nos arts. 26 e 31 da referida lei.

Portanto, as alegações da depositante, de que a definição no item 7.5 do Ato Normativo 127 da data de deferimento de um pedido de patente como limítrofe para a data máxima de apresentação de pedidos de patente de divisão, representa um claro conflito com o que dispõe a Lei da Propriedade Industrial que certamente contempla o exame técnico em fase ou no período de recursos, é um argumento desprovido de qualquer consistência jurídica, posto que o Ato Normativo estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da LPI.

Ademais, a complexidade do ordenamento jurídico não exclui sua unidade. Um ordenamento jurídico constitui um sistema porque não podem coexistir nele normas incompatíveis. Assim, em considerando o ordenamento jurídico uma unidade sistemática, o direito não tolera antinomias.

Ainda, a argumentação sobre o “fim de exame” de que trata o art. 26 só poderia terminar após expiração do prazo de recurso ou após sua decisão, se interposto, não possui qualquer veracidade e validade no presente caso, tendo em vista que o pedido de patente principal, PI 9608102-3, teve o seu deferimento publicado na RPI nº 1631, em 09/04/2002. Portanto, não há falar-se em recurso, pois não mais existe a oportunidade de recurso de terceiros contra a decisão de deferimento do pedido, como era previsto no Código de 1971.



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO

82
[Assinatura]

Da Conclusão:

Diante do exposto, concluímos que o pedido de patente de divisão em análise foi depositado fora do prazo legal, definido conjuntamente pelos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial e do Ato Normativo nº 127/97.

Portanto, a data limítrofe para o depósito do pedido de divisão do pedido de patente principal, PI 9608102-3, é o convencionado no Ato Normativo nº 127/97, ou seja, para efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame a data do parecer conclusivo do técnico quanto patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

Assim sendo, opinamos pela manutenção do arquivamento do pedido de patente de divisão, tendo em vista a não obediência ao prazo previsto no art. 26 da Lei da Propriedade Industrial.

É o relatório, que submetemos à sua apreciação.

[Assinatura]

Ubiraci da Silva
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449292

DE ACORDO
A CAJ
26.03.04

[Assinatura]

Mauro Sodrê Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 446601