

Procuradoria Jurídica
Fls. 125
Rubrica



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 096/2005.

Ref. Processo nº 52400.04133/2004

Em 19/04/2005

**EMENTA- ADMINISTRATIVO.
REPRESENTAÇÃO.** Apontamento de conduta funcional imprópria na condução de exame de pedidos de patentes. Juízo prévio do dirigente maior da Diretoria de Patentes – Justificativas. Afastamento da conduta desbordante representada. Necessidade de manifestação acerca de ponto remanescente. Pelo retorno dos autos à autoridade maior da DIRPA.

A Vice-Presidência da autarquia submete os presentes autos a esta Procuradoria no para que conheçamos a manifestação assinada pelo diretor da Diretoria de Patentes de fls. 118/122.

Referido pronunciamento veio de ser promovido no mister de atender recomendação exarada por esta Procuradoria na NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 005/2005, no ponto em que dissemos - quando nos pronunciávamos sobre a peça de representação firmada por Cósimo Guaranini - que, *“...por transitar numa esteira de discussão de aspectos eminentemente técnico”, deveria “a Diretoria de Patentes antes mesmo do impulsionamento de qualquer medida em sede disciplinar”, promover “uma análise dos procedimentos empregados nos pedidos em causa, de forma a se ter um juízo prévio a respeito dos critérios de exames utilizados”.*

Dentro desse contexto, verifica-se que o documento de fls. 118/122 buscou historiar os procedimentos de exames empregados nos pedidos de patentes de invenção nº 9802060-

Procuradoria
Jurídica
Fls 125
Rubrica



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

9 e 0003967-5, ao tempo em que rechaçou também as ilações de prática de conduta imprópria assinada pelo representante Cósimo Guarini.

Até onde é dado apreender das informações prestadas pelo senhor diretor da Diretoria de Patentes, as condutas de exames empregadas nos pedidos em questão teriam se dado de forma conformada com a legislação vigente, não tendo aquela autoridade avistado qualquer indício de conduta funcional imprópria que estivesse a exigir a instauração de procedimento investigativo disciplinar em face dos servidores que atuaram nas respectivas examinações.

Como restou assinado por esta Procuradoria, a representação trazida pelo senhor Cósimo Guarini questiona a índole dos encaminhamentos dos exames técnicos promovidos no âmbito da Diretoria de Patentes.

Pelo fato da questão representada transitar por seara técnica, esta Procuradoria fez recomendação no sentido da necessidade da autoridade maior daquela diretoria pronunciar-se previamente acerca das alegações postas na peça de representação.

Nesse diapasão, a Nota produzida pelo senhor diretor da Diretoria de Patentes, em três momentos, conclui no sentido de não vislumbrar qualquer prática de ato ilícito que pudesse motivar a instauração de processo investigativo disciplinar. Ou seja, aquela autoridade assinou entendimento em que dá por consistente e regulares os procedimentos de exames técnicos verificados nos referidos pedidos, o que significa dizer que o seu juízo de admissibilidade está entender não ser o caso da abertura de repressivo disciplinar na forma do artigo 143, da Lei 8.112/90.

De todo modo, com todas as vênias devidas, entendemos que a manifestação da Diretoria de Patentes não foi conclusiva, como poderia ser, em ponto importante desse episódio, e que está denotada nas folhas 40/41, que, em suma, diz com a formulação de exigências formuladas pela DIRPA, que teriam conduzido a uma restrição do pedido de invento do representante, em favor do segundo pedido de patente.

Dessa forma, somos de que, com vistas à formulação de um juízo preliminar sólido, deve o presente processo retornar à Diretoria de Patentes para que o seu dirigente maior possa se pronunciar acerca do referido ponto intocado.

Procuradoria
Justiça
Fla. 27
Assinatura



**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) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

É o que nos cabia opinar.

À Vice-Presidência.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe em exercício



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

Em 28 de fevereiro de 2005

NOTA TÉCNICA 006/2005

Da: DIRPA
Para: Presidência
Ref. Processo n.º 52400.04133/2004

Sr. Presidente,

Em função dos documentos constantes de fls. 01/112, apresentados por Cósimo Guarani, que apontam possível conduta funcional imprópria operada por duas servidoras da autarquia quando do exame técnico dos pedidos de patentes números PI 0003967-5 e PI 9802060-9, o Procurador Chefe em exercício solicitou a esta Diretoria que promova uma análise dos procedimentos empregados nos pedidos em causa, de forma a se ter um juízo prévio a respeito dos critérios de exame utilizados.

É destacado que, devido ao meio empregado na obtenção do documento de que trata o anexo 10 da representação, esse, assim como a sua correspondente transcrição, constante de fls. 64/83 não devem ser considerados.

A respeito do solicitados temos que:

I) **PI 9802060-9**

Histórico:

- O pedido foi depositado em 05 de maio de 1998 em nome de Cosimo Guarani
- Foi solicitada publicação antecipada em 15/10/98 (pet. SP32331)
- O pedido foi publicado em 29/02/00 (RPI 1521)
- O exame foi requerido em 27/10/00 (pet. SP34948)
- Foram apresentados subsídios ao exame técnico por BRAMPAC S.A. em 27/05/03 (pet. RJ28230)
- Foi apresentado aditamento à petição de subsídios BRAMPAC S.A. em 02/06/03 (pet. RJ29371)
- Em exame técnico, realizado em 06/06/03, a examinadora Teresinha Maria Ferreira de França Diniz por delegação de competência, concluiu que o pedido não apresentava atividade inventiva e foi publicada em 01/07/03 (RPI 1695) a ciência de parecer para manifestação do depositante.
- Em resposta a essa publicação o depositante apresentou em 01/10/03 (pet. SP18524) a manifestação sobre o parecer técnico.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

- Em novo exame técnico, realizado em 21/10/03, a mesma examinadora (como é prática da DIRPA), aceitou as alegações apresentadas para comprovar a atividade inventiva e verificando que o pedido encontrava-se irregular emitiu exigências técnicas para promover a regularização do mesmo. A publicação das exigências ocorreu em 11/11/03 (RPI 1714).
- Foram apresentados esclarecimentos por BRAMPAC S.A. em 06/11/03 (pet. RJ28230)
- Em resposta a publicação das exigências o depositante apresentou em 17/12/03 (pet. SP23539) o cumprimento das mesmas.
- Durante o novo exame técnico, realizado em 26/02/04, a mesma examinadora não aceitou os esclarecimentos da BRAMPAC S.A. e verificando que o pedido ainda encontrava-se irregular emitiu novas exigências técnicas para promover a regularização do mesmo. A publicação das exigências ocorreu em 23/03/04 (RPI 1733).
- Em resposta a publicação das novas exigências o depositante apresentou em 19/04/04 (pet. SP23539) um novo cumprimento de exigência.
- Durante o novo exame técnico, realizado em 18/05/04, a mesma examinadora verificou que o pedido ainda encontrava-se irregular e emitiu novas exigências técnicas para promover a regularização do mesmo. A publicação das exigências ocorreu em 08/06/04 (RPI 1744).
- Em resposta a publicação das novas exigências o depositante apresentou em 24/06/04 (pet. RJ34693) um novo cumprimento de exigência e em 08/07/04 (pet. 38827) apresentou, por iniciativa própria, um esclarecimento para fazer correções no cumprimento de exigência anterior.
- Em novo exame técnico, realizado em 12/07/04, a mesma examinadora verificou que o pedido encontrava-se regular e deferiu o mesmo sendo publicado o deferimento em 27/07/04 (RPI 1751).
- Em 05/05/04 (pet. 44544) o depositante comprovou o pagamento da expedição da carta patente sendo a expedição publicada em 31/08/04 (RPI 1756).

II) **PI 0003967-5**

Histórico:

- O pedido foi depositado em 01 de setembro de 2000 em nome de Joel da Silva Calhau.
- Foi apresentada a procuração em 24/10/00 (pet. RJ41823)
- Foi solicitada cópia oficial em 29/05/01 (pet. RJ25643) e em 16/07/01 (pet. 34276)
- Foi solicitada transferência em 04/01/02 (pet. RJ829) tendo sido o pedido transferido para BRAMPAC S.A. conforme publicado em 28/05/02 (RPI 1638)
- O pedido foi publicado em 16/04/02 (RPI 1632)
- O exame foi requerido em 05/07/02 (pet. RJ36211)
- Foram apresentados subsídios ao exame técnico por Cosimo Guarani em 15/07/02 (pet. SP17979)
- Foi apresentado pelo depositante uma declaração e manifestação contra o subsídio em 09/05/03 (pet. RJ24571).
- Em atenção à solicitação do depositante foi concedido em 02/04/04 o exame prioritário para o presente pedido.



1209

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

- Durante o exame técnico, realizado em 18/05/04, a examinadora Teresinha Maria Ferreira de França Diniz por delegação de competência, verificou que o pedido apresentava incorreções e emitiu exigências técnicas para promover a regularização do mesmo. A publicação das exigências ocorreu em 08/06/04 (RPI 1744). Deve ser observado que no começo do parecer técnico a examinadora faz referência à apresentação dos subsídios e da declaração e manifestação contra os mesmos.
- Em resposta a publicação das exigências o depositante apresentou em 21/06/04 (pet. RJ34339) o cumprimento das mesmas e em 29/06/04 (pet. RJ36505) apresentou um aditamento ao cumprimento de exigência.
- Foram apresentados novos subsídios ao exame técnico por Cosimo Guarani em 08/07/04 (pet. SP38826) mas como essa petição só foi juntada ao processo após o deferimento do pedido a mesma só foi examinada, pela mesma examinadora em 06/09/04 tendo sido concluído que a mesma em nada modificava a concessão da patente. Essa conclusão recebeu o de acordo da Chefe de Divisão Maria Celi Saldanha Moreira da Silva.
- Durante novo exame técnico, realizado em 06/07/04, a mesma examinadora verificou que o pedido encontrava-se regular e deferiu o mesmo, sendo publicado o deferimento em 27/07/04 (RPI 1751).
- Em 09/08/04 (pet. 45196) o depositante comprovou a expedição da carta patente sendo a mesma publicada em 31/08/04 (RPI 1756).

III) Deve ficar claro que a exceção do "de acordo" no exame referente à petição de subsídios SP38826 de 08/07/04 todos os demais despachos e decisões técnicas foram efetuados por uma única servidora.

IV) Comentários a respeito das observações referentes aos procedimentos processuais.

a) O pedido PI 0003967-5 apesar de ter sido depositado 2 anos e 3 meses após o PI 9802060-9 foi examinado a mesma época em decorrência de ter sido deferida a solicitação de exame prioritário.

b) fl. 8 – item 6) A petição de subsídios, embora tempestiva, só foi juntada ao processo após o deferimento do pedido e por isso não foi levada em conta na ocasião dessa decisão. A prática da DIRPA nesses casos é o de examinar a petição e se for concluído que a mesma possui documentos que poderiam ter influenciado na decisão, o deferimento, e se for o caso a expedição, é anulado para que possa ser elaborado um novo parecer levando em conta os subsídios apresentados. Em caso contrário o deferimento é mantido.

No presente caso a petição foi examinada e a conclusão foi a de que a mesma em nada modificava a concessão da patente e, por esse motivo, foram mantidos o deferimento e a concessão da patente.

Esta conclusão foi comunicada ao interessado em 11/10/04 conforme fl.34.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

c) fl.8 item 5, fl.9 item 9 e fl. 36 2º parágrafo

A conclusão da examinadora foi a de que o PI 0003967-5 era privilegiável mas apresentava incorreções e por esse motivo foi feita uma exigência (6.1). A publicação 7.1 só é utilizada quando o examinador conclui que o pedido não é privilegiável.

Conclusão: Com relação aos procedimentos processuais não vislumbramos nada que possa nos fazer crer em possível prática de ato ilícito por servidor público no exercício de sua função.

V) Exame Técnico do PI 9802060-9

- O primeiro parecer técnico concluiu que o pedido não era privilegiável.
- O exame da manifestação apresentada pelo depositante levou a conclusão de que o pedido era privilegiável mas encontrava-se irregular.
- A partir dessa conclusão foram emitidas três exigências técnicas, tendo sido apresentados os respectivos cumprimentos para todas sem que tenha havido manifestação ou discordância do depositante a respeito do que foi exigido.

Conclusão: Com relação aos procedimentos referentes ao exame técnico do PI 9802060-9 não vislumbramos possível prática de ato ilícito por servidor público no exercício de sua função.

VI) Exame Técnico do PI 0003967-5

- Com relação a PI 0003967-5 devemos questionar se a patente atende aos requisitos de novidade, atividade e aplicação industrial conforme definidos na LPI.
- Com certeza podemos afirmar que a mesma atende aos requisitos de novidade e aplicação industrial.
- Quanto ao requisito de atividade inventiva a questão torna-se um pouco mais complexa uma vez que por definição a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. E a obviedade é uma questão altamente subjetiva, sendo em muitos casos enfocada na justiça, uma vez que o que é óbvio para um técnico no assunto pode não ser óbvio para outro.
- Prova disso é que patentes são concedidas pelo INPI sem que os seus objetos atendam aos requisitos de patenteabilidade e revistas pelo próprio INPI através do exame de Processos Administrativos de Nulidade interpostos por terceiros.
- Prova disso é no ano de 2004 foram anuladas 14 patentes em função do exame de processos administrativos de nulidade.

Conclusão: Com relação aos procedimentos referentes ao exame técnico do PI 0003967-5 não vislumbramos possível prática de ato ilícito por servidor público no exercício de sua função.




MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES

VII) Conclusão final

Em face da conclusão acima não podemos reexaminar a patente PI 0003967-5 a não ser através de um Processo Administrativo de Nulidade e uma vez que foi apresentada em 21/02/05 (pet. SP3013), pelo Sr. Cosimo Guarani, uma petição de nulidade da referida patente à mesma será examinada, como é prática da Diretoria de Patentes, por um colegiado sem a participação de examinador(es) que já tenham se pronunciado de alguma forma durante o exame em primeira instância.

Era o que tínhamos a informar.


Carlos Pazos Rodriguez
Diretor de Patentes
Mat. 449019