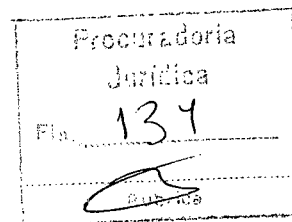




**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.090-910
Tel.: (21) 2139-3000 – Fax.: (21) 2139-3206



PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 10/07

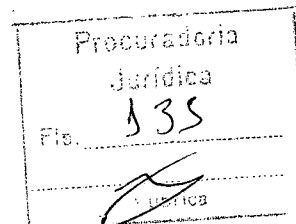
Em, 13/09/07

Ref.: PI nº 9408733-4

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.

Sra. Chefe da CJCONS.

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 940151-4, 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 08/06/04, na RPI nº 1.744.



O PI 9408733-4 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 9408151-4 (objeto da divisão) – foi indeferido com fundamento no disposto no artigo 37 c/c o artigo 229 da LPI, segundo redação dada pela Lei nº 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, conforme noticiado em 29/05/01, na RPI nº 1.586.

Contra tal decisão foi apresentado recurso em 09/08/04, sob o protocolo nº 14257, e requerida a divisão do pedido PI 9408151-4, em 26/07/01, como se vê da petição SP 3401, 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 do pré-citado diploma legal 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 9408733-4 (dividido), por entender que fora formulado depois do limite legitimamente permitido, portanto, extemporaneamente, consoante enunciados abaixo transcritos:

“Art. 26 – 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”.

“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 Diretoria de Patentes, às fls. 132, 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 de instrução do processado, ou seja, demarcou o momento para solicitar alterações no pedido de patente, de sorte a concluir a etapa processual pela qual passa o pedido original.

Corroborando nesse sentido é a opinião trasladada da obra "Comentários à Lei de Propriedade Industrial e Correlatos", de autoria de "Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira, a fl. 93, a saber:

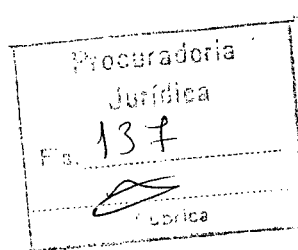
"Este artigo define, de forma explícita, o final do exame do pedido de patente. É a este momento, portanto, que aludem as disposições que estabelecem como prazo para a providência o final do exame, ressaltando-se que seus efeitos são produzidos apenas no momento de sua publicação."

Como se pode verificar, tal ato precede à publicação, contudo seus efeitos serão produzidos por ocasião 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, interpondo o pertinente recurso, com fulcro no artigo 212, da LPI, *in verbis*:

"Art. 212 – Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias".

Todavia, impende esclarecer, a propósito do contido no parágrafo 1º do sobredito artigo - *os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno* - que todas as questões objeto do apelo serão devolvidas para reexame do juízo *ad quem*, porém, não o prazo para apresentar qualquer outro pleito, face, exatamente, ao esgotamento da etapa de instrução do feito, vez que produzida a preclusão - o encerramento ou o impedimento de que alguma coisa se faça (*in Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva*).

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



Como é sabido, os recursos, em geral, podem ter efeitos devolutivo e suspensivo. Efeito devolutivo significa que a matéria decidida em primeiro grau é devolvida ao conhecimento e decisão da autoridade hierarquicamente superior. Essa devolução pode ser integral, abrangendo tanto a matéria de fato quanto a de direito, ou apenas parcial, restrita à matéria de direito. Efeito suspensivo significa que a decisão recorrida tem sua eficácia suspensa, não podendo ser executada, até a decisão do recurso.

Na doutrina, diz "Danneman, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira" ("Propriedade Intelectual no Brasil", p. 93) que *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*.

Vê-se, pois, 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, inclusive e conseqüentemente, as mesmas disposições quanto a sua regularização.

A regra geral no processo administrativo é de que o efeito devolutivo é pleno, ou seja, admite reexame das questões de fato e de direito do ato impugnado, não o exame de uma inovação do objeto inicialmente pleiteado.


In casu, o interessado não observou o marco definido no artigo 31 da LPI, quando formulou o indigitado pedido de divisão da patente originalmente depositada, logo perdeu o direito de postulá-lo.

"Art. 31 – Publicado o pedido de patente até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados de documentos e informações para subsidiarem o exame".

Sendo a preclusão a perda de uma faculdade ou de direito subjetivo processual, inadmite-se a rediscussão de matéria sepultada em decorrência da reconhecida intempestividade do ato praticado.

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, ("Curso de Direito Administrativo"), *"preclusão é a perda de uma oportunidade processual (logo,*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fis. 138

Rubrica

ocorrida depois de instaurada a relação processual), pelo decurso do tempo previsto para o seu exercício, acarretando a superação daquele estágio do processo (judicial ou administrativo).

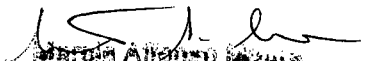
Assim, se pode afirmar que pelo instituto da preclusão opera-se a extinção ou a consumação de uma faculdade legal, de uma etapa, por força de uma omissão ou do simples transcurso do prazo.

Observe-se, além disso, que consubstanciou-se, nos presentes autos, a denominada coisa julgada administrativa, que nada mais é que "uma preclusão de efeitos internos" como entende Hely Lopes Meirelles ("Direito Administrativo Brasileiro"), visto que, apesar de não deter o alcance de força julgada, impede que a matéria já alcançada pela preclusão administrativa, seja objeto de nova análise pela administração.

O exposto conduz a extrair-se a conclusão de que, dúvida não subsiste quanto à legitimidade da interpretação dada à expressão *final de exame*, nos exatos termos postos no item 7.5. do Ato Normativo 127/97, por tratar-se de uma questão lógico-jurídica.

Em decorrência, opino pelo não provimento do apelo em estudo, uma vez que a decisão atacada, proferida com supedâneo no artigo 26, da LPI, não merece reparo, face à intempestividade do pedido de divisão em análise, já que realizado após o final do exame.

É como me parece, salvo melhor juízo.


SERGIO ALBERTO MARIN
Procurador Federal
MSE SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.001

Processo	139
Jurídica	
Fla.	
Rubrica	



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

Ref.: Processo/INPI/DIRPA/nº PI-9408733-4.

Em 28.09.2007.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 010/2007.

No referido PARECER, a ilustre Procuradora Federal signatária, com total propriedade e objetividade, elucida o entendimento jurídico acerca do marco final para o exercício do direito processual subjetivo de postular a divisão de pedido de patente originalmente depositado, e, ainda, clarifica a interpretação legítima prescrita para a expressão “final de exame”, aludida no art. 26 da LPI, dirimindo, vez por todas, qualquer controvérsia que ainda pudesse remanescer acerca da matéria.

Assim sendo, em assentido V.Sa. com o entendimento sustentado no predito PARECER, recomendo seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, dando-se ciência aos demais Procuradores Federais que aqui têm exercício, sugerindo, ainda, que seja o PARECER submetido à apreciação do Senhor Presidente do INPI, com a proposta de que lhe seja atribuído caráter normativo por aquela autoridade.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

Procuradoria
Jurídica
Nº 143
Rubrica



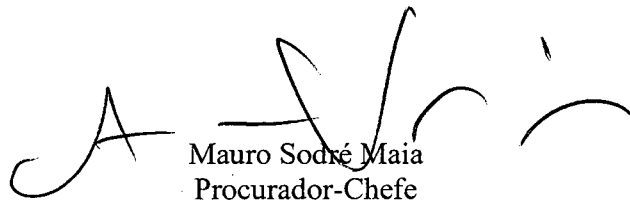
ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Ref. Processãoº PI 9408733-4

Em 27/11/2007

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 010/2007.

À Diretoria de Patentes, solicitando que a questão seja, após, submetida à Presidência do INPI com a proposta de normatização orientada no referido Parecer.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe