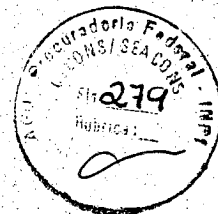




**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

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



Processo nº PI9816239-0

Em 06/05/2010

**Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe**

**ORIGEM:** Diretoria de Patentes.

**ASSUNTO:** Aplicação do artigo 32 da Lei 9.279/96 às hipóteses de divisão de patente previstas no artigo 26 da mesma lei.

A Diretoria de Patentes (DIRPA) encaminhou a esta Procuradoria, consulta vazada nos termos do documento de fls. 114/116, onde, partindo do entendimento fixado no Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, de 23 de maio de 2008, solicita orientação jurídica sobre a correta aplicação da inteligência do artigo 32<sup>1</sup> da Lei 9.279/96 aos pedidos de patentes divididos na forma do artigo 26<sup>2</sup> da mesma referida lei.

Em outras palavras, a dúvida posta pela DIRPA busca saber se, por ocasião da divisão de um pedido de patente o quadro reivindicatório inicial poderá, pelo depositante, e desde que limitado à matéria revelada, sofrer alterações para sua melhor definição, ainda que já tenha ocorrido a solicitação do exame do pedido original, ou se tal hipótese estaria vedada pelos termos do artigo 32 da Lei 9.279/96.

Pois bem. Em nosso Parecer INPI/PROC/CJCONS/Nº 12/2008, assinamos o entendimento de que a interpretação sistemática da Lei 9279/96 haverá sempre que conduzir a um resultado interpretativo harmônico e coerente.

Explicamos.

<sup>1</sup> Art. 32 – Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria revelada no pedido.

<sup>2</sup> 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.



**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

O artigo 26 da Lei 9.279/96, ao dizer em seu inciso II, que um pedido de patente pode ser dividido, desde que limitado à matéria revelada, estabeleceu um permissivo legal que autoriza que o seu quadro reivindicatório possa contemplar alterações que insiram reivindicações antes não presentes, mas que constavam do revelado inicial, ou seja, no quadro descritivo da patente original.

Ocorre que a aplicação do referido dispositivo não poderá subverter a inteligência do artigo 32, que fixa como marco temporal para alteração voluntária do quadro reivindicatório de uma patente, a data do correspondente pedido de exame.

Assim, entendemos que a alteração voluntária do quadro reivindicatório de uma patente dividida somente poderá ocorrer se referida divisão tenha se operado antes da solicitação de exame do pedido original.

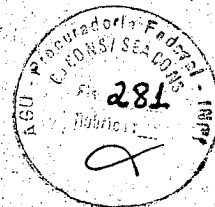
Com efeito, significa dizer que, na hipótese da divisão de patente ocorrida após o pedido de exame, a alteração voluntária do quadro reivindicatório estará vedada, em obediência à inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96.

Admitir interpretação diferente, ou seja, de que as patentes divididas podem ter seus respectivos quadros reivindicatórios alterados quando produzidas após a solicitação do exame do pedido original, implicaria em conferir a tais patentes, um tratamento diferenciado e privilegiado, se comparado aos demais pedidos, na medida em que resultaria na não submissão daquelas (divididas) à regra fixada do artigo 32 da referida lei.

O fato de um pedido de patente poder sofrer divisões após a solicitação do seu exame, conforme dispõe o artigo 26 da Lei 9.279/96, não confere autorização para que o seu correspondente quadro reivindicatório seja alterado voluntariamente.

Os marcos temporais fixados nos artigos 26 e 32 da Lei 9.279/96, são específicos e destinam-se a situações próprias e inconfundíveis.

Em sendo assim, na esteira e coerente com o entendimento fixado no Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 12/2008, conclui-se que as inteligências dos artigos 26 e 32 da Lei



**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

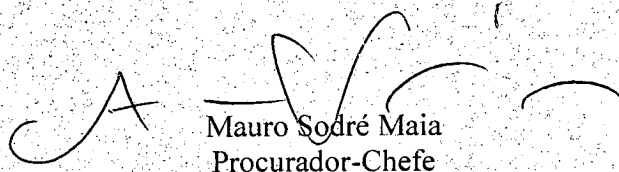
9.279/96 devem ser interpretadas de forma harmônica, não havendo, pois, que se falar em comandos antagônicos e inconciliáveis.

Com efeito, os pedidos de patentes que resultarem de divisão na forma do artigo 26 da referida lei, quando esse se der após a solicitação de exame do pedido de patente original, estarão sujeitos à limitação temporal fixada no referido artigo 32, ou seja, seus quadros reivindicatórios não poderão sofrer alterações voluntárias.

Era o que me cabia dizer de momento.

Junte-se cópia do presente despacho ao Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 12/2008.

À Diretoria de Patentes.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe