

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

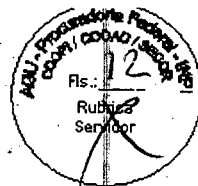
Nota Nº 0516-2011-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.8

PROCESSO Nº 52400.009683/2011-12

INTERESSADO: PR

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 2.236 de 2011 – Alteração de dispositivos da Lei nº 5.648/70 – Lei de criação do INPI – Acréscimo de parágrafo único ao art. 6º – Disposição sobre procedimento no exame de pedido de patente

1. Cuida-se de Projeto de Lei em tramitação (PL 2236/11) de autoria de Sua Excelência o Deputado Audifax, em que se pretende o acréscimo de um parágrafo único ao artigo 6º da Lei nº 5.648, de 11.12.70, lei pela qual criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, para dispor que “o exame de pedido de patente de invenção e de modelo de utilidade será realizado por, no mínimo, um trio de examinadores”, conforme a competente justificação apresentada pelo seu autor que se vê acostada às fls. 05/6 do presente processo, *retro*.
2. Encaminhado o processo à Diretoria de Patentes do INPI, visando a colher o indispensável pronunciamento daquele órgão técnico a quem cometido, exatamente, o processamento e o exame de pedidos de patente objeto da proposição legislativa, na forma do Despacho de fl. 8º destes autos, teve lugar a manifestação aduzida por aquela Diretoria consubstanciada na **NOTA TÉCNICA 13/11**, subscrita pelo seu Diretor e acostada às fls. 9/10 do processo, cuja conclusão, fundamentada nas considerações ali vertidas, é **contrária** ao Projeto de Lei *sub examine*.
3. A sobredito entendimento anuo nesta oportunidade, endossando os termos do pronunciamento emitido em sede da competente área técnica do INPI, conforme o opinamento ali manifestado pelo seu Diretor de Patentes, que faço integrar o presente exame; e me permito, outrossim, acrescer o que se segue.
4. É que, ainda que fosse o caso de se ter como proveitosa aquela alteração sugerida por Sua Excelência, o que, com a devida vênia máxima, não é a hipótese vertente, como já se viu das considerações expendidas em sede da DIRPA/INPI, tal modificação, novamente com a máxima vênia devida, jamais se poderia dar da forma como proposta, *i. e.*, como parágrafo único do artigo 6º – cujo *caput* estabelece que “o Poder Executivo disporá sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos diversos órgãos do Instituto, bem como sobre regime de pessoal e contratação de serviços” – da Lei de criação do INPI (Lei nº 5.648/70), como se



evidencia, em subversão à melhor técnica legislativa, por se tratar de disposição, afinal, de natureza procedimental, atinente ao exame técnico dos pedidos, cabível, se fosse a hipótese, repita-se *ad argumentandum tantum*, na lei específica sobre a matéria, *in casu* a Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, ou, quiçá, até mesmo em nível de hierarquia legislativa inferior, de regramento interno, por ato normativo ou resolução; enfim, de norma de procedimento e, assim, inteiramente dissociada do espírito do que sucintamente se contém na indigitada Lei nº 5.648/70, cuja *mens é* era o emolduramento das finalidades precípua da nova Autarquia então criada, em substituição ao antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, não comportando, pois, assim o vejo, especificidades como a pretendida no Projeto de Lei em análise.

5. Dessarte, também por essa razão, parece-me deva ser **CONTRÁRIA** a opinião do INPI em face do suscitado PL, *sub censura* do Sr. Procurador-Chefe.

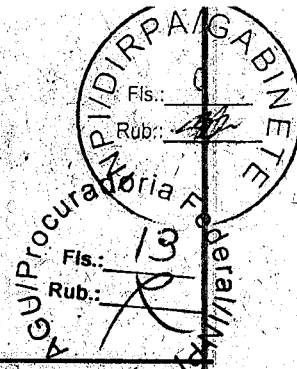
Rio de Janeiro, 24 de novembro de 2011

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ  
Procurador Federal  
Coordenador



**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL  
DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

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



Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2011

NOTA TÉCNICA 13/11

Ref: Ofício nº 747/GM-MDIC (Processo nº 52400.009683/2011 - Despacho Nº 0746/2011-AGU/PGF/PFE/INPI/GOOPI-ALB-3.2.1)

**Assunto: Manifestação a respeito do projeto de Lei nº 2.236, de 2011, que Altera a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970.**

Foi solicitada a essa diretoria, manifestação a respeito do projeto de Lei que propõe a alteração do art. 6º da Lei 5.648, de 11 de novembro, incluindo o parágrafo único citado a seguir:

*"Parágrafo único. O exame do pedido de patente de invenção e de modelo de utilidade será realizado por, no mínimo, um trio de examinadores."*

A parte das implicações legais dessa proposição, essa nota técnica se detém a apresentar manifestação a respeito das justificativas que a motivam. De acordo com o projeto de lei em questão, as justificativas para que a análise do pedido de patente seja realizada por um trio de examinadores são motivadas por duas razões: tornar o processo de cessão de patentes mais plural, levando a resultados diversos daquele em que apenas um técnico opinaria; e contribuir para a celeridade do exame e reduzir mais rapidamente o estoque de pedidos pendentes para a análise.

É fato que o exame técnico é realizado em primeira instância por um único examinador. No entanto, vale lembrar que os examinadores são servidores públicos concursados, com formação mínima de mestrado na área técnica de trabalho, formados nas melhores universidades do país, e com tempo mínimo de formação na área de Propriedade Intelectual de dois anos. Mesmo assim, isto não significa de forma absoluta que a opinião desse examinador seja a única, quando emitida uma decisão. No procedimento interno da Diretoria de Patentes do INPI, os pareceres emitidos pelos examinadores são revisados pelo chefe da Divisão Técnica. Atualmente são vinte divisões técnicas de exame, distribuídas em quatro Coordenações Gerais de Patentes. Essa reestruturação das divisões técnicas, que vigora desde 2010, tem permitido aos chefes de divisão acompanharem com maior proximidade as opiniões técnicas emitidas pelos examinadores, aumentando consideravelmente a qualidade do exame técnico efetuado.

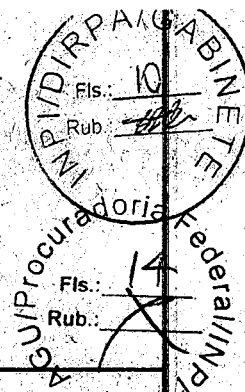
Em adição à opinião do examinador, durante o exame técnico, a Lei 9.279 de propriedade intelectual (LPI), no art. 31, prevê a apresentação facultativa de subsídios ao exame técnico quando o examinador irá considerar, para formular sua opinião, os documentos e manifestações fornecidas por terceiros.

Página 1 de 2



**INPI** INSTITUTO  
NACIONAL  
DA PROPRIEDADE  
INDUSTRIAL

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



Terminada a primeira instância, ou seja, concluído o exame é proferida a decisão de deferimento ou indeferimento. A decisão de indeferimento pode ser questionada em segunda instância, por meio da interposição de Recurso (Título VII - Capítulo I da LPI), assim como a concessão da carta patente pode ser questionada pela interposição do processo Administrativo de Nulidade (Capítulo VI da LPI). Portanto, a opinião emitida pelo examinador, em primeira instância, pode ser ainda avaliada em segunda instância.

O exame técnico em segunda instância é realizado não somente por um único examinador, mas por um colegiado, em consonância com o procedimento adotado em escritórios internacionais. Este colegiado, em uma situação padrão, é formado por um relator e um ou mais revisores, ambos examinadores diferentes daquele que proferiu a decisão em primeira instância. Isso elimina o peso da decisão única emitida em primeira instância, de forma a se garantir um resultado justo e equilibrado para o depositante com relação à opinião emitida nesta fase.

Ademais, e fundamentalmente, nota-se que a análise de um mesmo pedido, realizado por três examinadores, não contribui com a celeridade do exame, muito pelo contrário. Isso aumentaria o tempo necessário de exame, acarretando um retrabalho no exame dos pedidos de patente e o aumento do tempo de concessão, para no mínimo, duas vezes o tempo atual. Considerando-se o volume crescente de depósitos de pedidos de patente que vem sendo efetuados ao longo dos anos no INPI, o acúmulo de pedidos de patente sem exame e o número limitado de examinadores para a realização desta tarefa, consideramos, no mínimo, contraproducente a adoção de tal prática.

Face ao exposto, a Diretoria de Patentes do INPI tem opinião contrária à proposta apresentada.

Atenciosamente,

  
**JÚLIO CÉSAR C. B. REIS MOREIRA**  
Diretor de Patentes  
Mat. 1286707



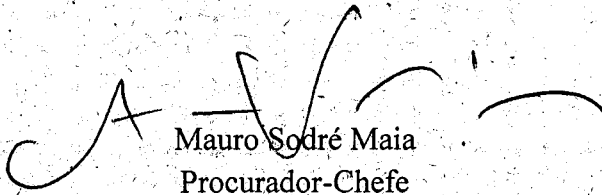
**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA-GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho Nº 0880/2011-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.009683/2011-12

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0516/2011-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.8, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. André Luís Balloussier Ancora da Luz, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2011.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe