



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 0338-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.076579-2012-14

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Aplicação do art. 32 da LPI. Ofício da AFINPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Presidência solicita manifestação acerca do ofício encaminhado pela Associação dos Funcionários do INPI (AFINPI) sobre a Resolução PR nº 093/2013, de 10.06.2013 (doravante, Resolução). A Resolução instituiu as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da LPI (doravante, Diretrizes).
2. A AFINPI formula algumas afirmações, a saber:
 - a) O Parecer Normativo PROC/INPI nº 07/2002 foi considerado ilegal e anulado por decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 2ª Região;
 - b) A ausência de consulta à Consultoria Jurídica do MDIC para elaboração da resolução contraria o art. 7º, I e II do Decreto nº 5.532/2002;
 - c) A Resolução restabeleceu as orientações do Parecer Normativo PROC/INPI nº 07/2002.

II. O PARECER NORMATIVO PROC/INPI Nº 07/2002

3. Cabe esclarecer que o Parecer Normativo PROC/INPI nº 07/2002 não foi considerado ilegal e anulado por decisão judicial do TRF da 2ª Região. A leitura dos autos judiciais da ação civil pública nº 2003.51.01.513587-5 informa os seguintes fatos:

I. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público Federal, em agosto de 2003. Ela não pede que o Parecer seja anulado e não o acusa de ilegal. A petição inicial pede que o INPI deixe de aplicar a orientação contida no Parecer;



II. A sentença proferida em novembro de 2004, pela Juíza Federal Flavia Heine Peixoto, julgou improcedente o pedido. A sentença reconhece a legalidade da orientação do Parecer. Trata-se de uma sentença que aborda o mérito da causa. Cumpre reproduzir alguns trechos da sentença para afastar a idéia de uma ilegalidade manifesta e óbvia na orientação do Parecer:

“Veja-se que a redação destas diretrizes mostra-se perfeitamente razoável, restando claro que o examinador não é obrigado a aceitar as emendas (já que se trata de ‘propostas de emendas’), mas deve conceder, sempre que possível, a oportunidade da reformulação do pedido para melhor adequar a invenção cuja patente foi requerida.

[...]

A restrição temporal que o MPF pretende ver no art. 32 seria, então, uma penalidade ao inventor nacional.

[...]

Portanto, a interpretação da lei tal qual prevista no Parecer em questão atende ao Princípio da Eficiência, mostra-se mais razoável e atende aos fins colimados (proteção aos direitos relativos à propriedade industrial, mediante concessão de patentes – art. 2º da LPI), revelando-se, ainda, mais favorável ao inventor nacional.

[...]

Por fim, não custa salientar que a representação dirigida ao MPF e que originou a presente ação não parece retratar o descontentamento da maioria, pois foi assinada por apenas 26 servidores lotados na DIRPA (Diretoria de Patente), a qual é composta por cerca de 120 técnicos e examinadores de patente, segundo informação do INPI.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos da fundamentação supra.”

III. Em dezembro de 2004, o Ministério Público Federal interpôs o recurso de apelação;

IV. Durante a tramitação do recurso de apelação, a Procuradoria do INPI reexaminou a matéria. O despacho PROC/CJCONT de 16.11.06, firmado pela Coordenadora de Divisão de Contencioso da Procuradoria, sugere uma alteração de entendimento. Esse reexame foi comunicado à 1ª Turma do TRF da 2ª Região, em peça datada de 27 de novembro de 2006;

V. Em 26 de janeiro de 2007, identifica-se um despacho do Procurador-Chefe da Procuradoria do INPI, no qual se reconhece a necessidade de alterar o entendimento expresso no Parecer Normativo PROC/INPI nº 07/2002 e submetendo o tema à apreciação da Presidência da autarquia. Em razão disso, em 8 de fevereiro de 2007, o Presidente do INPI revogou os efeitos normativos do Parecer PROC/INPI nº 07/2002;

VI. Esses fatos foram levados ao conhecimento do 1ª Turma do TRF da 2ª Região, como bem aponta o relatório e o voto da juíza convocada relatora. O julgamento da apelação



ocorreu em 27 de junho de 2007. O Tribunal não anulou ou considerou ilegal o Parecer PROC/INPI nº 07/2002, tampouco examinou essa matéria. O pronunciamento do INPI favorável à perda de efeitos do referido parecer implicou o reconhecimento do pleito exposto na exordial. Dessa forma, o Tribunal reformou a sentença do Juiz *a quo* e julgou procedente o pedido.

4. Portanto, não procede a alegação da AFINPI quanto à ilegalidade e anulação do Parecer Normativo PROC/INPI nº 07/2002, não obstante a procedência da apelação.¹

III. AUSÊNCIA DE CONSULTA À CONSULTORIA JURÍDICA DO MDIC

5. A AFINPI alega a ausência de consulta das Diretrizes à Consultoria Jurídica do MDIC, o que supostamente violaria o Decreto que estabelece a estrutura regimental do MDIC. Nesse contexto, a AFINPI acredita que houve uma violação aos art. 7º do Decreto nº 5.532/2005.

6. A estrutura regimental do MDIC não se confunde com a do INPI. O Regimento Interno do INPI encontra-se no anexo da Portaria GM/MDIC nº 149, de 15 de maio de 2013. O art. 13, V e VI do Regimento reconhece a PFE-INPI como órgão responsável para analisar os atos administrativos normativos editados pela autarquia:

Art. 13. À Procuradoria Federal, na qualidade de órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal compete:

V - analisar e emitir pareceres sobre questões suscitadas pela aplicação das leis e dos regulamentos relativos às atividades desenvolvidas pelo INPI, em especial as normas que regem a propriedade intelectual;

VI - realizar revisão final da técnica legislativa e emitir parecer conclusivo sobre a constitucionalidade, a legalidade e a compatibilidade das propostas de normas internas do INPI;

7. O órgão regimentalmente previsto para assessorar juridicamente a elaboração das resoluções e instruções normativas do INPI é a Procuradoria Federal Especializada do INPI (PFE-INPI), um órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal.

8. Nos termos do art. 10 da Lei 10.480/2002, a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais compete à Procuradoria-Geral Federal.²

¹ A leitura dos documentos constantes dos autos é importante para entender exatamente o alcance do acórdão proferido pela 1ª Turma do TRF da 2ª Região. Essa leitura foi feita por ocasião do Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COPI-LBC-1.0, e refeita para elaboração da presente nota técnica.

² Lei 10.480/2002, art. 10. À Procuradoria-Geral Federal compete a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos créditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial.



9. Desse modo, o assessoramento jurídico do INPI é feito pela PFE-INPI, e não pela Consultoria Jurídica do MDIC. Portanto, a ausência de consulta à Consultoria Jurídica do MDIC não contraria nenhum dispositivo legal. Nesse aspecto, não procede a alegação da AFINPI.

10. Em fevereiro de 2013, as Diretrizes foram examinadas pela PFE-INPI, por meio do Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

11. As duas manifestações da PFE-INPI são mencionadas expressamente na introdução da Resolução. Da leitura da Resolução, depreende-se que o assunto foi submetido à apreciação da PFE-INPI.

III. DIRETRIZES EM CONFORMIDADE COM O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008

12. Passa-se ao exame da alegação de restauração das orientações do Parecer PROC/INPI nº 07/2002 pela Resolução.

13. De acordo com o referido parecer, após o requerimento de exame, previsto no art. 32 da LPI, o depositante poderia apresentar um requerimento para reformular o pedido de uma patente. O requerimento em causa teria como fundamento o princípio constitucional do direito de petição.³

14. O parecer hoje revogado não determina o acatamento desse requerimento. A orientação do referido parecer foi no sentido que o requerimento precisaria ser analisado pelo setor competente, sendo admissível a sua recusa mediante despacho motivado.

15. O parecer revogado entendeu pela possibilidade do examinador de patentes aceitar a alteração do quadro reivindicatório, após o requerimento de exame. No entanto, o parecer não disse que essa medida era obrigatória.⁴

³ Trecho do revogado PARECER PROC/DICONS Nº 07/2002: “5. Entretanto, em havendo um requerimento do próprio depositante, visando a alteração de seu pedido, já ultrapassado o momento do art. 32 da LPI, deve o INPI examinar o pleito, em face do princípio constitucional do direito de petição. Certo é que essa concordância, ou eventual recusa deverá vir através de pronunciamento, nos autos, pela autoridade competente, mediante despacho motivado.”

⁴ Trecho do revogado PARECER PROC/DICONS Nº 07/2002: “6. Mais ainda, tem-se que, pelo artigo 26 da LPI, pode o depositante dividir seu pedido a qualquer tempo, até o final do exame e, assim, reivindicar qualquer porção de matéria nele presente. A única limitação ria a estabelecida em sua alínea II, de não exceder os limites do revelado no pedido original. 7. Este artigo deixa bem claro que nunca houve, por parte do Legislador, a intenção de estabelecer uma data limite para que o inventor pudesse reivindicar proteção para sua invenção, ou ao contrário, um momento a partir do qual, se perdido, perdesse o direito sobre matéria que tenha descrito em seu pedido.”



16. Resumido o teor do parecer revogado, cabe reler as Diretrizes para verificar se em algum momento, o texto permite alterar o quadro reivindicatório para fins de ampliar o escopo das reivindicações, após o requerimento de exame.

17. O item 1.2 das Diretrizes, intitulada de Esclarecimentos, menciona que a alteração de um pedido de patente tem como limite a data de requerimento de exame do pedido de patente. Essa assertiva possui o advérbio “somente” e uma oração grifada para destacar que o momento-limite para alterar o quadro reivindicatório é a data de requerimento de exame, *in verbis*:

“Do exposto, conclui-se que, conforme redação do artigo 323 da LPI, a alteração de um pedido de patente somente será admitida quando for requerida até a data de solicitação do exame do pedido de patente, e desde que a alteração pretendida esteja limitada à matéria inicialmente revelada e motivada para satisfazer a necessidade de um melhor esclarecimento ou definição deste.”

18. O item 1.2 das Diretrizes explica o teor do Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002, a existência da ação civil pública sobre a matéria em análise e a revogação do referido Parecer. Inclusive, há referência expressa à publicação da RPI que revogou o Parecer. Os esclarecimentos do item 1.2 informam a existência das manifestações ulteriores da Procuradoria sobre o tema.

19. O item 1.2 informa que há determinadas alterações admissíveis após o requerimento de exame das patentes. Essas alterações são somente para corrigir ou reduzir o escopo de proteção inicialmente reivindicado. Essas são hipóteses admitidas pelo Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 12/2008, de lavra do Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia. Essas pequenas alterações, em razão de erros materiais, não significa que o Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 foi restaurado.

20. Determinadas alterações são admissíveis no Quadro Reivindicatório, após o limite temporal/circunstancial do art. 32, desde que seja para restringir a matéria reivindicada.

21. Vale transcrever alguns trechos do Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual examinou as Diretrizes:

“24. O Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 reconheceu que inequívocos erros materiais de digitação não se sujeitam ao limite temporal/circunstancial do art. 32 da LPI. Em relação a esse aspecto das alterações do quadro reivindicatório, a DIRPA acrescentou inequívocos erros materiais de tradução. Isto é, inequívocos erros materiais de tradução também não se sujeitam ao limite temporal/circunstancial do art. 32 da LPI.

25. O primeiro diagrama constante do Anexo I da Proposta abrange a hipótese de apresentação de petição pelo usuário para fins de correção



ortográfica ou de tradução (quadro 2.i). Nesse caso, o diagrama indica a aceitação da alteração, ainda que o novo Quadro Reivindicatório seja apresentado após o requerimento de exame (quadro 2).

26. Esses erros materiais precisam constar de um desses instrumentos para que possa haver o requerimento de alteração: documento de prioridade, relatório descritivo, resumo, desenhos, depósito internacional, listagem de seqüência, depósito de material biológico ou Quadro Reivindicatório.

27. Ultrapassado o limite temporal/circunstancial do art. 32, a DIRPA entende admissível a modificação no Quadro Reivindicatório, destinada 'exclusivamente para restringir a matéria reivindicada', condicionada a não-alteração do objeto inicialmente pedido. Nesse particular, alguns exemplos são fornecidos:"

22. O acórdão proferido pela 1ª Turma no Tribunal Regional Federal da 2ª Região não proíbe a alteração das reivindicações após o prazo previsto no art. 32 da LPI para restringir a matéria reivindicada ou corrigir equívocos materiais.

23. Sobre esse aspecto, vale mencionar a orientação contida no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 012/2008, de lavra do Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia:

"Nesse sentido, anotamos recomendação para que as petições que objetivem promover alteração, fundada no artigo 32 da Lei 9.279/96, fora do marco temporal ali fixado, ou seja, após o requerimento de exame técnico, devem ser não conhecida com base no artigo 218, I, que dispõe:

[...]

Ressalvo que a recomendação acima não se aplica quando se verificar que a alteração voluntária pretendida, apesar de estar se dando após o pedido de exame, objetive promover uma redução do escopo do pedido de patente originário.

É que para essa hipótese não se avista que a alteração implicará em prejuízo para terceiros interessados, uma vez que o pedido que fora publicado, e em tese é do conhecimento de todos, abrange reivindicações maiores do que a que se pretende ter com o pedido de alteração.

Assim, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam acolhida, mesmo que já se tenha ocorrido o pedido de exame técnico, na medida em que não nos parece que a alteração com vistas à redução do quadro reivindicado originariamente acarrete prejuízos a terceiros ou mesmo ao interesse público.

A propósito, entendemos que a redução do escopo do quadro reivindicatório atende ao interesse público, uma vez que a parte retirada



daquilo que inicialmente foi reivindicado se integrará ao domínio público, à livre concorrência, e não ao exclusivo decorrente de um ambiente de monopólio.

Nesse passo, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam admitidas mesmo após o requerimento do exame, quando pretenderem restringir a proteção antes reivindicada.

Da mesma forma se diga em relação àquelas alterações que objetivem corrigir inequívoco erro material na digitação do quadro reivindicatório. Para essa hipótese, entendemos que o pedido de alteração pode se dar ainda que venha a ser solicitado após o requerimento do exame técnico, e desde que não resulte em aumento da proteção reivindicada.”

24. A leitura da petição inicial da ação civil pública já mencionada tampouco especifica a impossibilidade de alterar o quadro reivindicatório, após o limite temporal/circunstancial do art. 32 da LPI, para fins de reduzir o escopo do pedido de patente. Esse aspecto não é tratado na exordial.

25. A AFINPI não apontou os aspectos nos quais as Diretrizes restauram o revogado Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002.

26. Não se verifica na Resolução impugnada dissonância com o que foi decidido nos autos da ação civil pública nº 2003.51.01.51.35845. A Procuradoria reconhece a conformidade das Diretrizes com o Parecer/INPUI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 .

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS

27. Provavelmente, as Diretrizes em análise não resulta de uma opinião unânime de todos os examinadores de patente. Haverá, por certo, examinadores que discordam do que foi expresso nas Diretrizes. Se a unanimidade fosse algo fácil de ser alcançado em uma matéria como esta, nem seria necessário elaborar Diretrizes nesse sentido.

28. Até mesmo uma lei não resulta de uma opinião unânime de todos os envolvidos no processo legislativo. Muitos acórdãos proferidos por órgãos colegiados dos Tribunais não decorrem de decisão unânime. A ausência de unanimidade não retira o mérito de um trabalho ou o sujeita a suspeita de ilegalidade.

29. É razoável a existência de opiniões balizadas e bem fundamentadas contrárias às Diretrizes. Críticas construtivas nesse sentido são sempre bem-vindas e permitem novas discussões e debates dentro da autarquia, bem como com outros órgãos do Estado.

30. A discussão interna na autarquia precede à discussão externa com demais órgãos públicos. Vale lembrar que a discussão interna já ocorreu, durante a elaboração das Diretrizes. A



elaboração das Diretrizes foi feita por um grupo de examinadores de patente, escolhido pelos seus pares.

31. O Boletim Eletrônico nº 06/2011 da DIRPA, em anexo, apresenta as Diretrizes a todos os servidores lotados na respectiva Diretoria. O Boletim pede aos servidores que apresente as críticas e sugestões, em outubro de 2011. O texto das Diretrizes apresentado na ocasião é substancialmente idêntico àquele aprovado pela Resolução.

32. Desse fato, depreende-se um questionamento. Por que não foi elaborada uma crítica às Diretrizes, naquele momento? Por que aguardar mais de doze meses após a divulgação interna das Diretrizes para apresentar uma crítica?

33. Distinguem-se duas situações. Uma situação é afirmar uma discordância com alguns aspectos das Diretrizes, e elaborar apontamentos nesse sentido para fins de aperfeiçoá-las. Essa atitude cabe em um processo contínuo de aperfeiçoamento dos procedimentos de trabalho. Trata-se de uma atitude salutar dentro da Administração.

34. Outra situação é afirmar que as Diretrizes decorrem de uma ilegalidade. Se existe uma ilegalidade, cabe a quem a identificou apontá-las especificamente e não simplesmente alegá-las de forma genérica, porquanto isso não contribui ao aperfeiçoamento da rotina de trabalho da autarquia.

35. A Procuradoria não identificou a procedência das alegações da AFINPI, durante o trâmite de exame da minuta de Resolução. Entretanto, é possível sim que haja incorreções nas Diretrizes. Tão logo elas sejam identificadas, elas serão corrigidas. No entanto, a identificação das incorreções não foi feita até o momento, sequer pela AFINPI.

36. A mera alegação de irregularidade das Diretrizes não torna apto o atendimento de seu pleito da AFINPI (revogação da Resolução).

37. Em síntese, a Procuradoria sugere a manutenção da Resolução pela Presidência, pois enquanto não houver a identificação das supostas incorreções, não há motivo para revogá-la.

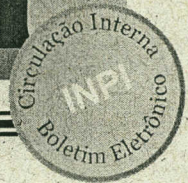
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

DIRPA.COM

161
Fls.:
Rub.:
INPI - 100



Caros Colegas,

Encaminho proposta de procedimentos para a harmonização do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 nos exames de pedidos de patentes, a ser adotado em todas as Divisões Técnicas da DIRPA.

A referida proposta foi concebida por meio de um grupo de examinadores lotados nas quatro Coordenações Gerais, conforme minha solicitação, grupo este composto pelos seguintes examinadores:

CGPAT I: Camila Valentim de S. Lopes (milavsl@inpi.gov.br)

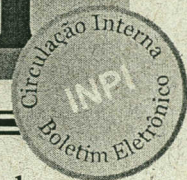
CGPAT II: Rodrigo Barbosa Ferraro (rferraro@inpi.gov.br)
Sérgio Bernardo (sergiob@inpi.gov.br)

CGPAT III: Antônio Carlos de S. Abrantes (abrantess@inpi.gov.br)
Renato de Castro Dutra (rcduttra@inpi.gov.br)

CGPAT IV: José Adailson de Souza (jasouza@inpi.gov.br)

Dentro da proposta de ampla divulgação das ações da DIRPA, solicitamos aos examinadores que leiam o documento e verifiquem se as propostas apresentadas resolvem os problemas mais usuais com os quais tenham se deparado com relação à aplicação do Artigo 32 da LPI em seus exames de patentes.

DINPA.COM



Informo que o objetivo da divulgação da proposta, antes da entrada em vigor dos procedimentos, é verificar se, por acaso, algum caso técnico específico não pode ser resolvido pelo procedimento proposto. Observo que o objetivo não é reiniciar uma discussão sobre o assunto.

Desta maneira, caso seja encontrada alguma situação que não se enquadre nos procedimentos apresentados neste documento, solicito que a mesma seja encaminhada para a análise do grupo de estudos nos endereços eletrônicos listados acima.

O prazo para manifestação será de 10/10/2011 a 14/10/2011.

Conto com a ajuda de todos vocês.

Por fim, gostaria de agradecer aos colegas que elaboraram o documento e parabenizá-los pelo profissionalismo, capacidade técnica e comprometimento com o nosso INPI e com a sociedade brasileira na busca por um serviço cada vez mais eficiente e com maior qualidade.

Saudações Cordiais,

Júlio César Moreira
Diretor de Patentes



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 N° 0632/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.076576/2012-14

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0338/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2013 .

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe