



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 0359-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 52400.039621-2013-05

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: Resolução sobre Opinião Preliminar.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Procuradoria examinou a Resolução sobre Opinião Preliminar, por meio do Parecer nº 0014-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0593/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. Foram tecidas algumas considerações, as quais foram objeto de análise pelo Diretor de Patentes, no MEMO/INPI/DIRPA Nº 147/13.

2. A DIRPA apresenta uma nova versão da Resolução. Cabe examiná-la em conjunto com as ponderações do referido memorando.

#### I. ALTERAÇÃO DO QUADRO REIVINDICATÓRIO E SIGILO

3. A Procuradoria fez alguns questionamentos pertinentes à alteração do quadro reivindicatório, nos termos do art. 32 da LPI, na fase de sigilo.

4. Para a DIRPA, a alteração do quadro reivindicatório é possível antes da publicação do pedido de patente. Isso não prejudica a transparência do processo. Disponibilizar-se-á o quadro reivindicatório anterior e posterior ao pedido de alteração, após a publicação do pedido. Assim se expressou a DIRPA:

“Cabe esclarecer que o pedido originalmente depositado, a Opinião Preliminar em si e eventuais modificações do pedido que tenham sido decorrentes da Opinião Preliminar **serão disponibilizadas ao público após a publicação do pedido**, caso a mesma venha a ocorrer.” (sem grifo no original)



5. Desse modo, a previsão de Opinião Preliminar na fase de sigilo possibilita que os depositantes efetuem emendas e correções em seus pedidos de patente quando receberem o relatório preliminar.

6. Por óbvio, as Diretrizes sobre a aplicação do art. 32 da LPI aplicam-se às alterações do pedido do quadro reivindicatório, no período compreendido entre o resultado da Opinião Preliminar (comunicação do relatório preliminar) e a publicação do pedido.

7. Conseqüentemente, não se admite qualquer alteração do quadro reivindicatório que possa ampliar o escopo do pedido de patente originário.

## II. MANUTENÇÃO DO SIGILO

8. A Procuradoria perguntou à DIRPA sobre a capacidade da Administração de manter o sigilo do pedido de patente em um contexto de procedimento no qual haja o pedido de Opinião Preliminar.

9. A DIRPA compartilha com a Procuradoria a preocupação sobre esse assunto. Nesse sentido, a DIRPA listou algumas providências para evitar a violação do sigilo por equívoco da Administração. São essas as providências tomadas pela DIRPA:

- “a) As retribuições referentes à publicação do pedido e à Opinião Preliminar são distintas e possuem códigos PAG independentes;
- b) Os códigos e despacho referentes ao serviço da Opinião Preliminar e aos atos de publicação são específicos e não são inter-relacionados;
- c) A DIRPA designou servidores específicos para gerenciar e monitorar os pedidos de patentes com solicitação de Opinião Preliminar;
- d) A gerência dos pedidos com Opinião Preliminar é totalmente desvinculada das unidades administrativas que processam a publicação dos pedidos de patente;
- e) A gerência dos pedidos com Opinião Preliminar não possui acesso no SINPI para efetuar publicações de pedidos;
- f) Foram viradas filas separadas no SISCAP para gerenciar os pedidos que solicitaram Opinião Preliminar e os pedidos que aguardam publicação. Tais filas são organizadas preliminarmente pelo respectivo código PAG inerente a cada serviço e como abordado no item (a) deste rol, não há interseção entre tais fluxos administrativos.”

10. As medidas adotadas pela DIRPA encontram-se aptas a evitar o equívoco de publicação do pedido de sigilo, sem requerimento, nos primeiros dezoito meses do depósito, sem prejuízo de outras providências no decorrer da implementação da Resolução.

### III. QUESTÕES FORMAIS

11. A DIRPA efetuou a uniformização do verbo que comanda a ação perante o procedimento da Opinião Preliminar. Verifica-se, assim, que o *caput* do art. 4º utiliza o verbo “solicitar” em relação ao procedimento da Opinião Preliminar. O mesmo verbo é utilizado no parágrafo único do art. 4º.

Art. 4º O procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” poderá ser **solicitado** pelo titular de pedido de patente, residente ou não no país, sendo que, em ambos os casos, o pedido deverá ter sido depositado no Brasil, produzindo efeito de depósito nacional e assegurando o direito de prioridade com origem no Brasil.

Parágrafo único – O procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” de que trata o *caput* deste artigo também poderá ser **solicitado** para os pedidos de patente em sigilo.

12. Na redação anterior da minuta, o verbo “submeter” encontrava-se repetido em uma única oração; isso ocorreu nos arts. 7º e 8º. Ainda, os arts. 7º e 8º não transmitiam com clareza quando o pedido de patente estaria apto para se submeter ao procedimento de Opinião Preliminar. Esses artigos foram reformulados na versão ora em análise.

13. O pedido de patente encontra-se apto para o procedimento de Opinião Preliminar quando reúne as condições previstas no art. 6º. As imprecisões identificadas nos arts. 7º e 8º foram supridas. Estão claros os critérios necessários para tornar apto um pedido de patente ao procedimento da Opinião Preliminar.

14. Cumpre reproduzir a seguir os artigos comentados na versão atual:

Art. 6º A solicitação da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” de que trata o artigo anterior, deverá observar as seguintes condições prévias:

- I. ser solicitada pelo titular do pedido de patente objeto de análise;
- II. não poderá se referir a pedido de patente que já tenha sofrido exame técnico regular devidamente publicado na RPI;
- III. não poderá se referir a pedido de patente cujo exame se encontre suspenso para cumprimento de exigência técnica anteriormente formulada pela DIRPA;
- IV. não poderá se referir a pedido de patente que tenha sido objeto de anterior pedido de priorização de exame concedido já publicado na RPI;
- V. só poderá se referir a pedido de patente, quando for o caso, que se encontre adimplido com as obrigações de pagamento das anuidades de que trata o Art. 84 da LPI.

Art. 7º O INPI notificará, em publicação específica na RPI, quando o pedido de patente estiver apto a ser submetido ao procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” por ter cumprido as condições prévias dispostas no art. 6º esta Resolução.

Art. 8º O INPI notificará, em publicação específica na RPI, quando o pedido de patente não estiver apto a ser submetido ao procedimento da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” por não ter cumprido pelo menos uma das condições prévias dispostas no Art. 6º desta Resolução.

15. As condições prévias para solicitação da Opinião Preliminar estavam previstas na versão anterior da minuta. A presente versão vincula essas condições aos arts. 7º e 8º.

16. Por óbvio, somente ocorrerá a publicação estabelecida nos arts. 7º e 8º quando o pedido de patente não estiver na fase de sigilo, isto é, quando já ocorreu a publicação do pedido. Isso não está expresso na Resolução, mas é uma conclusão lógica do procedimento da Opinião Preliminar.

17. Como ocorrerá a comunicação ao depositante se o pedido de patente estiver na fase de sigilo e houver a solicitação de Opinião Preliminar sem o preenchimento das condições prévias estabelecidas no art. 6º? Em outros termos, *como ocorrerá a comunicação ao depositante que seu pedido de patente, em fase de sigilo, não se encontra apto ao procedimento de Opinião Preliminar?*

18. Como apontado acima, não há de se falar de publicação, nos termos do art. 8º, conquanto o pedido encontra-se na fase de sigilo.

19. Essa hipótese sugere a aplicação do art. 16. Todavia, o art. 16 da Resolução trata da comunicação ao solicitante do parecer preliminar, o qual resulta da Opinião Preliminar.

20. Não há óbice algum em aplicar o art. 16 para a pergunta formulada no parágrafo 17 acima. No entanto, será uma aplicação analógica, em face da ausência de previsão específica na Resolução.

#### IV. SUPRESSÃO DE UM DISPOSITIVO

21. A presente versão da Resolução suprimiu a redação do art. 17 § 3º<sup>1</sup> da versão anterior, porquanto se identificou idêntico comando do *caput* do art. 16.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Versão anterior da minuta: art. 17 § 3º. O INPI notificará em publicação específica na RPI, a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” no caso dos pedidos de patente de que trata o *caput* deste artigo quando estes forem publicados.

<sup>2</sup> Versão anterior da minuta: art. 16. O INPI notificará em publicação específica na RPI, a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” no caso dos pedidos de patente publicados.



22. No texto atual da minuta, o art. 15 corresponde ao art. 16 da versão anterior. Não houve alteração de redação. No momento, não há outro dispositivo com o mesmo teor.

Art. 15. O INPI notificará em publicação específica na RPI, a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” no caso dos pedidos de patentes publicados.

## V. AÇÕES DECORRENTES DO DEPOSITANTE APÓS O RECEBIMENTO DO RELATÓRIO DA OPINIÃO PRELIMINAR

23. Ao que parece, o solicitante da Opinião Preliminar receberá um relatório denominado de “relatório preliminar”.

24. O solicitante quando recebe o relatório preliminar (ou o resultado da Opinião Preliminar), ele pode tecer algumas considerações mediante uma manifestação. O conteúdo dessa manifestação foi especificado pela DIRPA por meio da redação do art. 17.

Art. 17. A manifestação à “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” é facultada ao depositante e pode ser apresentada ao INPI por meio do formulário modelo 1.14, Anexo I desta Resolução – “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, isenta do pagamento de retribuição.

§1º - O depositante pode apresentar esclarecimentos e considerações acerca do conteúdo técnico da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, os quais serão avaliados quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

§2º O depositante pode apresentar na manifestação a que se refere o caput deste Artigo alterações no pedido de patente, observando o disposto no Art. 32 da LPI.

25. O art. 17 estabelece a manifestação à Opinião Preliminar. A manifestação constitui um conjunto de considerações acerca do relatório preliminar (ou do resultado da Opinião Preliminar). Por meio da manifestação, o solicitante pode: a) manifestar concordância ou discordância em relação ao relatório preliminar; b) apontar aspectos não observados na elaboração do relatório preliminar; c) promover a alteração do quadro reivindicatório, nos limites do art. 32 da LPI.

26. Por óbvio, a Administração não fará nenhuma consideração tão logo receba a manifestação prevista no art. 17. A manifestação será inserida nos autos do processo administrativo do pedido de patente e somente será lida e objeto de análise, no momento do exame de patente.



27. Chama a atenção o art. 17 no tocante à isenção de retribuição quando o depositante promove uma alteração do quadro reivindicatório.

28. De acordo com a Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI (Anexo da Resolução PR/INPI N° 280/2011), não existe retribuição específica ao pedido de alteração do quadro reivindicatório, nos termos do art. 32.

29. Talvez este seja o momento para repensar a retribuição específica ao pedido de alteração do quadro reivindicatório, nos termos do art. 32, tendo ou não ocorrido o procedimento de Opinião Preliminar.

30. Entretanto, a Procuradoria insta a DIRPA a promover uma reflexão sobre a necessidade de haver uma retribuição dedicada à petição de alteração do quadro reivindicatório, tendo ou não ocorrido o procedimento da Opinião Preliminar.

31. Quanto à isenção de retribuição para a manifestação prevista no art. 17, não se há dúvida que ela é razoável quando não se pretende a alteração do quadro reivindicatório, mas tão somente apresentar determinadas considerações.

## VI. INTRODUÇÃO DA RESOLUÇÃO

32. A parte introdutória da Resolução foi alterada. Inseriu-se uma menção ao Decreto n° 7.356/2010, os quais estabelecem as atribuições do Diretor de Patentes. Desse modo, o primeiro parágrafo da introdução passa a ter a seguinte redação:

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e o DIRETOR DE PATENTES, no uso de suas atribuições, e, tendo em vista o disposto na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei da Propriedade Industrial, doravante LPI e nos Artigos 17 a 24 do Decreto n° 7.356, de 12 de Novembro de 2010, e

33. O art. 17 do Decreto n° 7.356/2010 corresponde às atribuições da Diretoria de Patentes.

Decreto n° 7.356/2010, Art. 17. À Diretoria de Patentes compete:

- I - analisar e decidir acerca de privilégios patentários, na forma da Lei n° 9.279, de 1996, modificada pela Lei n° 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, de modo alinhado às diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo Federal;
- II - participar das atividades articuladas entre o INPI e outros órgãos, empresas e entidades com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual;
- III - avaliar tecnicamente as propostas de novas ações cooperativas, acordos e tratados referentes a patentes;



IV - coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicação de ações cooperativas, acordos e tratados internacionais que digam respeito a patentes;

V - propor o aperfeiçoamento das práticas e desenvolver padrões operacionais para análise e concessão de patentes; e

VI - coordenar, supervisionar, acompanhar e promover a aplicação das normas referentes à Autoridade Internacional de Busca e Exame Preliminar no âmbito do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes - PCT.

34. O art. 24 da estrutura regimental do INPI encontra-se assim redigida:

Decreto nº 7.356/2010, Art. 24. Aos Diretores, aos Chefes de Gabinete, da Assessoria de Assuntos Econômicos e do Centro de Defesa da Propriedade Intelectual, ao Procurador-Chefe, ao Ouvidor, ao Auditor-Chefe, ao Corregedor, aos Coordenadores-Gerais e aos demais dirigentes do INPI incumbe planejar, dirigir, coordenar, supervisionar e orientar, inclusive em caráter normativo, a execução das atividades das respectivas unidades e exercer outras atribuições que lhes forem cometidas pelo Presidente do INPI.

35. Sugere que os termos “Artigos” e “Novembro”, constantes do texto introdutório inserido na atual versão, sejam usados com letra minúscula.

## VII. PUBLICAÇÕES DECORRENTES DA OPINIÃO PRELIMINAR

36. Foi superada a dúvida quanto à legalidade da opinião preliminar na fase de sigilo, como demonstra as considerações do Parecer nº 0014-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e os esclarecimentos prestados pela DIRPA, por meio do MEMO/INPI/DIRPA Nº 147/13.

37. O sigilo do art. 30 da LPI não impede que a Administração manuseie os autos do processo administrativo de pedido de patente, quando a parte assim o requer. O sigilo legal refere-se à proibição da Administração de divulgar o teor do pedido de patente para usuários externos distintos do depositante.

38. Portanto, o tratamento conferido pela DIRPA à Opinião Preliminar, na fase de sigilo, mostra-se em conformidade com a sistemática imposta pela Lei 9.279/96.

39. Isto é, não se publica o relatório preliminar resultante da Opinião Preliminar, quando o pedido de patente estiver na fase de sigilo. Tampouco se publicará a admissibilidade ou inadmissibilidade da Opinião Preliminar, quando o processo permanece na fase de sigilo.

40. Em contraposição, publicar-se-á o resultado da Opinião Preliminar e questões referentes à admissibilidade do pedido de patente, quando este não estiver em sigilo. A seguir, a Procuradoria reflete se essa publicação é de fato necessária.

41. No âmbito do procedimento da Opinião Preliminar, não há decisões administrativas. O resultado da Opinião Preliminar não constitui uma decisão administrativa, mas tão-somente um conjunto de considerações semelhante a um parecer emitido por um serviço de consultoria. O relatório preliminar não vincula o examinador de patentes quando este vier a efetuar o exame.

42. Tampouco as publicações previstas nos arts. 7º e 8º são decisões administrativas, mas meras comunicações dirigidas ao solicitante da Opinião Preliminar. Essas comunicações, pertinentes à admissibilidade ou não da Opinião Preliminar, não transmitem um juízo de valor do pedido de patente, mas constitui uma mera verificação de preenchimento de requisitos formais previstos no art. 6º.

43. Conclui-se que as comunicações decorrentes da Opinião Preliminar não constituem decisões administrativas. Essas comunicações constituem atos administrativos, mas que não surtem efeitos no processo de pedido de patente. Tanto é assim que um pedido de patente não depende do procedimento da Opinião Preliminar.

44. A Opinião Preliminar é um procedimento facultativo. Procedimento este que pode vir a beneficiar micro-empresas e núcleos de inovação tecnológica (NITs) das universidades públicas brasileiras, por exemplo. É razoável que micro-empresas e NITs possuam dificuldades para redigir pedidos de patente, não obstante os programas de disseminação do INPI.

45. A Opinião Preliminar pode contribuir no aperfeiçoamento dos pedidos formulados pelas micro-empresas e NITs, que não dispõem de assessoria especializada do nível das grandes empresas.

46. Esse procedimento poderá ou não ser requerido pelos depositantes de pedidos de patente, mas não constitui uma etapa necessária do processo administrativo. Repete-se quantas vezes for necessário, o resultado da Opinião Preliminar não vincula o examinador de patentes, quando iniciar a fase de exame, nos termos dos art. 33 e s. da LPI.

47. Essa compreensão da matéria conduz a uma assertiva: não há necessidade da Administração de publicar na RPI as comunicações decorrentes da Opinião Preliminar. Essas comunicações podem ser feitas diretamente ao solicitante do pedido de patente. Esse entendimento decorre da leitura do art. 226 da LPI, *in verbis*:

LPI, Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e



III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

48. O *caput* do art. 226 da LPI prevê a regra geral da publicação dos atos do INPI. Essa publicação faz-se necessário para que os atos surtam efeitos nos processos administrativos. *A contrario sensu*, os atos os quais não surtem efeitos nos processos administrativos não precisam de publicação.

49. Essa conclusão talvez seja mal entendida por parte daqueles que pretendem a divulgação de todo e qualquer dado privado que passe pelos corredores da Administração Pública. Não há nenhuma intenção em tornar o processo menos transparente. Ocorre apenas que não existe benefício social algum na publicação das comunicações decorrentes da Opinião Preliminar.

50. A transparência da Administração tem sentido para fins de controle externo e interno. Nesse contexto, impera o princípio da publicidade. Por outro lado, quando o ato administrativo não interfere na esfera jurídica da sociedade ou dos particulares, não há que se falar de publicidade.

51. Por exemplo, não se há dúvida que os processos licitatórios e outros que envolve recursos públicos demandam uma ampla publicidade. Assim tem que ser para que haja o controle externo e interno.

52. Nesse diapasão, a publicação do pedido de patente, é importante não apenas por decorrer do art. 30 da LPI, mas porque isso pode afetar a esfera jurídica dos titulares de patentes.

53. Por meio da publicação exigida pelo art. 30 da LPI, os titulares de patentes tomam conhecimento do depósito de um determinado pedido de patente. Isso permite que os titulares de patentes exerçam um controle do exame de patente, cujo início pode ocorrer após 60 dias da publicação do pedido, conforme o art. 31, parágrafo único da LPI.<sup>3</sup>

54. São diversas as finalidades da publicação do pedido de patente. Acima foi mencionada apenas uma finalidade, isto é, a de controle do exame de patente exercido por quem não é o depositante. Tanto isso é verdade que o *caput* do art. 31 da LPI<sup>4</sup> permite que interessados apresentem documentos e informações para subsidiar o exame.

<sup>3</sup> LPI, art. 31 [...] Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

<sup>4</sup> LPI, art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

55. A Lei permite que o titular de uma patente ao tomar conhecimento do depósito de um pedido, o qual constitua cópia da sua invenção, possa manifestar-se no processo administrativo demonstrando o não-preenchimento do requisito de novidade, previsto no art. 8º.

56. Quando isso ocorre, a finalidade de controle da Administração é preenchida. Trata-se de um controle preventivo, conquanto a Administração ainda não concluiu o exame da patente. Aliás, as manifestações do interessado podem ser feitas antes mesmo de iniciar o exame de patente.

57. Essa argumentação está sendo desenvolvida somente para esclarecer que não é todo ato da Administração que precisa ser publicado. É preciso que se identifique uma finalidade para que essa publicação seja necessária.

58. Qual a finalidade de publicar o resultado da Opinião Preliminar ou a admissibilidade do procedimento? Uma publicação nesse sentido não atinge nenhum interesse público. Trata-se de uma publicidade inócua, isto é, que não resulta em nada.

59. Cumpre voltar ao exemplo do parágrafo 47 acima: o titular de uma patente possui interesse no indeferimento do pedido depositado por outrem, com fundamento na ausência do requisito de novidade. O titular da patente tem interesse na publicação do pedido depositado por outrem, pois ela o alertará da existência de um processo administrativo que afetará a sua propriedade.

60. O que pode fazer o titular da patente ao tomar conhecimento, via RPI, do resultado da Opinião Preliminar referente ao pedido de uma patente, depositado por outrem? Absolutamente nada. Logo, as comunicações decorrentes da Opinião Preliminar interessam tão-somente ao solicitante do procedimento, não a terceiros.

61. Se essas comunicações interessam tão-somente ao solicitante, elas podem ser feitas diretamente a este. A comunicação direta dos atos pertinentes à Opinião Preliminar dispensa a publicação dos mesmos na RPI.

62. A ausência de publicação dos atos decorrentes da Opinião Preliminar é possível, porquanto o procedimento em análise não se confunde com o exame de patente.

63. O parágrafo 37 do Parecer nº 0014-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 observou que a Opinião Preliminar tem como fonte de inspiração a opinião escrita, estabelecida no Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).

64. A regra 44<sup>ter</sup> do Regulamento do PCT não prevê a publicação nos boletins oficiais de propriedade industrial dos resultados da opinião escrita. Inclusive, o dispositivo em comento prevê o caráter confidencial do procedimento, *ipsis litteris*:

Regra 44ter

Carácter confidencial da opinião escrita, do relatório, da tradução e dos comentários

44ter.1 *Carácter confidencial*

a) Excepto a pedido do requerente ou com a sua autorização, a Secretaria Internacional e a Autoridade responsável pela pesquisa internacional não deverão autorizar, antes da expiração de um prazo de 30 meses a contar da data de prioridade, o acesso de nenhuma pessoa ou Autoridade:

i) à opinião escrita formulada de acordo com a Regra 43bis.1, a qualquer tradução dessa opinião feita de acordo com a Regra 44bis.3.d), ou a quaisquer comentários escritos sobre essa tradução enviados pelo requerente de acordo com a Regra 44bis.4;

ii) se um relatório for emitido de acordo com a Regra 44bis.1, a esse relatório, a qualquer tradução desse relatório feita de acordo com a Regra 44bis.3.b), ou a quaisquer comentários escritos sobre essa tradução enviados pelo requerente de acordo com a Regra 44bis.4.

b) Para os fins da alínea a), a expressão “acesso” abrange quaisquer meios pelos quais terceiros pessoas possam ter conhecimento dos documentos em questão e compreendê-los, incluindo a comunicação individual e a publicação geral.

65. A Opinião Escrita não precisa ser um instrumento idêntico ao da opinião escrita prevista no Regulamento do PCT, sendo possível adaptar o procedimento às particularidades da legislação brasileira.

66. No entanto, a Procuradoria não identifica fundamento legal para publicar o resultado da Opinião Preliminar na RPI, ainda quando já houve o transcurso de 18 meses do depósito do pedido de patente.

67. Em síntese, a Procuradoria entende que:

- I. A publicação na RPI dos atos decorrentes da Opinião Preliminar é dispensável;
- II. A ausência dessa publicação aproximará a Opinião Preliminar do procedimento da opinião escrita estabelecido no Regulamento do PCT;
- III. A ausência de publicação dos atos decorrentes da Opinião Preliminar conferirá tratamento idêntico aos pedidos de patentes inseridos na fase de sigilo e os que já ultrapassaram os dezoito meses da data do depósito.

## VIII. RELATÓRIO PRELIMINAR

68. Não está claro como se denomina o resultado da Opinião Preliminar. Como se denomina o documento o qual resulta da Opinião Preliminar? Esse documento é denominado de relatório preliminar ou de Opinião Preliminar?

69. A leitura do art. 11, §1º da minuta sugere que o relatório preliminar é o resultado da Opinião Preliminar. O dispositivo diz que o relatório preliminar possui caráter informativo e não vincula o resultado o exame de patente. Por certo, o que não vincula o exame de patente é o resultado da Opinião Preliminar, o documento final mais abrangente. Nenhuma conclusão resultante da Opinião Preliminar vincula o exame de patente. Com essa interpretação, seria possível entender a Opinião Preliminar como o procedimento.

70. Por outro lado, o *caput* do art. 11 indica a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” como o resultado do procedimento, isto é, o conjunto de dos dados levantados e considerações elaboradas pela DIRPA acerca do pedido de patente.

71. O §2º do art. 11 utiliza a expressão “relatório preliminar de busca do estado a técnica”. Essa expressão distingue-se da expressão “relatório preliminar” do art. 11, §1º.

72. O art. 11, §1º refere-se ao resultado do procedimento, enquanto que o art. 11, §2º remete às buscas no banco de dados para fins de avaliação do estado da técnica. São relatórios diferentes, ao que parece. Se houvesse intenção da DIRPA que o relatório previsto no art. 11, §1º fosse idêntico ao relatório previsto no §2º, as expressões seriam idênticas. As expressões são distintas.

73. Esses conceitos não estão suficientemente claros na minuta, o que acarreta uma confusão no texto. Por certo, aqueles que trabalham diuturnamente com a matéria não confundem resultado e procedimento da Opinião Preliminar, e tem clareza desses conceitos.

74. No entanto, é recomendável que os conceitos usados na Resolução sejam claros para todos os que precisam manuseá-la, independentemente de conhecimento prévio da matéria.

75. Ciente da urgência da publicação da presente minuta, e do tempo necessário para uma nova redação dos dispositivos, a Procuradoria sugere à DIRPA distinguir conceitualmente o resultado e o procedimento, na primeira oportunidade, na hipótese de não ser possível fazê-lo, no presente momento. Vale lembrar que essa distinção demanda uma nova redação não apenas do art. 11, mas de toda a Resolução.

## IX. CONSIDERAÇÕES FINAIS

76. Diante do exposto, a Procuradoria sugere a DIRPA:

- I. Uma reformulação sobre o tópico VII desta nota técnica, particularmente da alteração de alguns dispositivos;
- II. Reformulação de alguns conceitos, se possível, em conformidade com as observações do tópico VIII;



III. O uso dos vocábulos Artigo e Novembro com letra minúscula na parte introdutória da minuta.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena Cunha Neto".

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



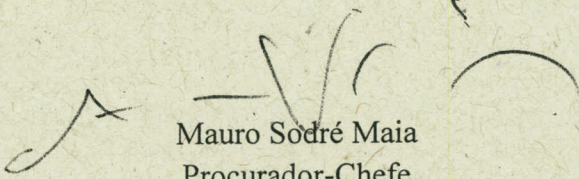
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

**Despacho N° 0932/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.039621/2013-05

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0359/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2., elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 17 de outubro de 2013.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe