



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 0545-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2
PROCESSO Nº 52400.039621-2013-05
INTERESSADO: DIRPA
ASSUNTO: Resolução sobre opinião preliminar

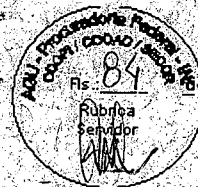
Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de minuta de resolução sobre Opinião Preliminar, elaborada pela Diretoria de Patentes. A Procuradoria já examinou o teor da resolução mediante o Parecer nº 0014-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e a Nota nº 0359-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, ambas aprovadas pelo Procurador-Chefe.
2. A Procuradoria sugeriu a reformulação de alguns dispositivos. A Diretoria de Patentes adotou as sugestões e apresenta uma nova versão do texto, cujo exame é objeto da presente nota técnica.

II. UNIFORMIZAÇÃO DE CONCEITOS

3. O resultado do procedimento é denominado de “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, e não relatório preliminar. Ou seja, o nome do documento resultante do procedimento passa a ser conhecido como “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”. O conceito desse documento depreende-se da leitura do *caput* do art. 11 da minuta, bem como do art. 2º do texto.
4. Na versão anterior, o termo “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” confundia-se com “relatório preliminar”. A uniformização desse conceito justifica a nova redação dos seguintes dispositivos: art. 11, §§1º e 2º e art. 13. Os seguintes quadros comparativos reproduzem as alterações em comento:



Versão anterior	Versão atual
§1º No relatório preliminar os requisitos de patenteabilidade possuem caráter informativo e não vincula o resultado do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.	§1º A “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” possui caráter informativo e não vincula o resultado do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.
§2º No relatório preliminar de busca do estado da técnica pertinente, os documentos citados não são exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.	§ Os documentos do estado da técnica citados na “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” não são exaustivos quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

Versão anterior	Versão atual
Art. 13 Os conteúdos técnicos do relatório preliminar de busca e da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” serão levados em consideração quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.	Art. 13 O conteúdo técnico da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” será levado em consideração quando do exame técnico propriamente dito do pedido de patente.

5. As alterações no art. 11, §§1º e 2º e no art. 13 atendem a uma sugestão da Procuradoria de uniformizar os conceitos expostos na Resolução. As dúvidas conceituais foram suprimidas com a nova versão do texto.

III. A OPINIÃO PRELIMINAR SOBRE A PATENTEABILIDADE SERÁ OBJETO DE NOTIFICAÇÃO AO SOLICITANTE, E NÃO MAIS DE PUBLICAÇÃO NA RPI

6. O art. 16 da minuta anterior corresponde ao art. 15 da versão atual. O art. 15 estabelece que a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” não será publicada na RPI, mas sim notificada exclusivamente ao solicitante.

Versão anterior	Versão atual
Art. 16. O INPI notificará exclusivamente ao seu titular a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade” referente a um pedido de patente em sigilo.	Art. 15. O INPI notificará exclusivamente ao seu titular a “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

7. Alteração de destaque na presente nota técnica é a supressão do art. 15 da minuta anterior, cuja transcrição se impõe:

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

Parágrafo único – O relatório da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, no caso dos pedidos de patente publicados, será disponibilizado na plataforma e-Patentes, no Portal do INPI.

8. A supressão do dispositivo acima significa que não haverá publicação na RPI da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, mas tão-somente notificação ao solicitante, em conformidade com o que estabelece o texto atual do art. 15.

9. Observa-se que a não-publicação da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, mas apenas a notificação ao solicitante, está em conformidade com o entendimento da Procuradoria expresso no parágrafo 66 da Nota nº 0359-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, *in verbis*:

“66. [...] 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.”

IV. PEDIDOS DE PATENTE EM FASE DE SIGILO

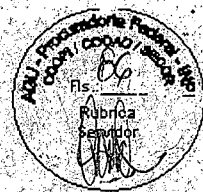
10. A adoção da opinião preliminar na fase de sigilo legal dos pedidos de patente foi objeto de análise pormenorizada nas manifestações anteriores da Procuradoria. Inclusive, o parágrafo 39 do Parecer nº 0014-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 confirma a legalidade da opinião preliminar quando os pedidos de patentes encontram-se na fase de sigilo legal. Cumpre transcrever essa observação da Procuradoria:

“39. Como conclusão preliminar, as considerações do item IV.A são revistas para reconhecer a legalidade do procedimento de Opinião Preliminar nos pedidos de patente em fase de sigilo.”

11. Na versão atual, existe apenas um dispositivo sobre os pedidos em fase de sigilo legal, cuja transcrição se impõe:

Art. 4º [...]

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 patentes em sigilo.



12. O dispositivo *supra* é o único que trata de pedidos de patentes em fase de sigilo legal.¹ A previsão de sigilo legal na presente minuta encontra-se tão sucinta que não responde algumas perguntas, entre elas:

- I. Como será comunicada a não-admissão de opinião preliminar ao solicitante, quando o seu pedido de patente estiver em fase de sigilo legal?
- II. Como será comunicada a admissão de opinião preliminar ao solicitante, quando o seu pedido de patente estiver em fase de sigilo legal?

13. A comunicação da admissibilidade ou não-admissibilidade da opinião preliminar ocorre mediante publicação específica na RPI, de acordo com os arts. 7º e 8º. Esses dispositivos não se referem a pedidos em fase de sigilo legal. Em relação aos pedidos de fase de sigilo legal, não há dispositivo na minuta que responda as perguntas feitas no parágrafo 12 da presente manifestação.

14. Os arts. 7º e 8º podem ser aplicados para os pedidos em fase de sigilo legal? Não. Se os pedidos de patente não foram publicados, em virtude do sigilo, não há sentido publicar a admissibilidade ou não-admissibilidade das solicitações de opinião preliminar. Conclui-se, portanto, que os arts. 7º e 8º não se aplicam aos pedidos de patente em fase de sigilo.

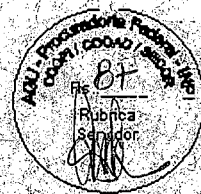
15. O art. 15 prevê que a notificação da Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade ocorrerá exclusivamente ao solicitante. Ocorre que essa notificação *não se refere à admissibilidade ou não-admissibilidade do pedido de patente*. Trata-se de um dispositivo aplicável às patentes em fase de sigilo, mas cujo objeto da notificação não é a admissibilidade do pedido de opinião preliminar, mas sim do *resultado da opinião preliminar*.

16. Ou seja, as perguntas formuladas no parágrafo 12 permanecem sem resposta.

17. A resposta razoável ao problema é a seguinte: a comunicação da admissibilidade ou não-admissibilidade da opinião preliminar na fase de sigilo legal poderia ser feita exclusivamente ao solicitante.

18. A matéria é mais complexa do que parece, pois se houver um dispositivo dizendo que não haverá publicação na RPI da admissibilidade ou não-admissibilidade da opinião preliminar na fase de sigilo, haverá a prática de um tratamento diferenciado para os pedidos de

¹ Há um outro dispositivo que menciona as patentes em fase de sigilo legal, isto é, o art. 14; no entanto, o art. 14 *não* trata da opinião preliminar de um pedido de patente em fase de sigilo legal, mas de outra situação. De acordo com o art. 14, os pedidos de patente em fase de sigilo não serão considerados no relatório de busca constante da Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade.



patente na fase de sigilo e aqueles pedidos de patente já publicados. Isto é, os pedidos de patente já publicados teriam os pedidos de admissibilidade publicados, enquanto os pedidos de patente em fase de sigilo, não teriam qualquer publicidade no tocante à opinião preliminar.

19. O importante é que haja uma uniformidade de procedimento em relação aos: (i) *pedidos de patentes submetidos ao sigilo legal*; e (ii) *pedidos de patente que já foram publicados*, em conformidade com o *caput* ou o §1º do art. 30 da LPI.

20. A Procuradoria sugere que não seja publicada a decisão da Administração referente à admissibilidade ou inadmissibilidade da opinião preliminar.

21. Desse modo, sugere-se um dispositivo cuja redação seja semelhante ao que segue:

Art. 7º. Comunicar-se-á a admissibilidade ou não da “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”, mediante notificação via postal e correio eletrônico, em conformidade com os endereços apresentados no formulário 1.14, Anexo I, desta Resolução.

Parágrafo único - Os pedidos de patente em sigilo legal e os pedidos de patente publicados submetem-se a idêntica forma de comunicação prevista no *caput* deste artigo.

22. As publicações necessárias na RPI são aquelas previstas na LPI. Desse modo, a sugestão *supra* mostra-se conforme à LPI.

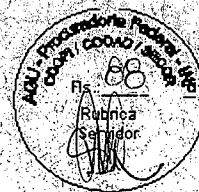
23. Como se percebe nas manifestações anteriores da Procuradoria, a minuta em apreço é mais complexa do que parece. Uma vez publicada a Resolução, recomenda-se uma atenção especial da DIRPA em relação à sua aplicação. Por certo, haverá a necessidade de reformulá-la em um futuro breve para fins de aperfeiçoar o mecanismo.

24. Para fins de registro, vale observar que o procedimento já está vigente, como programa piloto, desde 2012. Até o momento, não houve questionamento na esfera administrativa ou judicial quanto à conformidade legal do procedimento de opinião preliminar.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

25. Diante do exposto, sugere-se à DIRPA:

- I. Exclusão do teor dos arts. 7º e 8º da minuta, os quais prevêem a publicação da na RPI da admissibilidade ou inadmissibilidade da opinião preliminar, dos pedidos de patentes não-submetidos ao sigilo legal;
- II. Adoção da proposta de redação apresentada no tópico IV desta nota técnica, a qual estabelece a notificação de admissibilidade e inadmissibilidade da



opinião preliminar exclusivamente ao solicitante do pedido de patente, independentemente do pedido encontrar-se na fase de sigilo legal.

26. Havendo a adoção da sugestão apresentada no parágrafo 21 e a conseqüente renumeração dos dispositivos, sem alteração de outro aspecto, dispensa-se nova avaliação do texto pela Procuradoria.

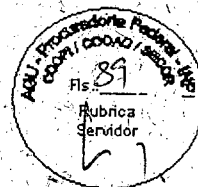
A consideração superior.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



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

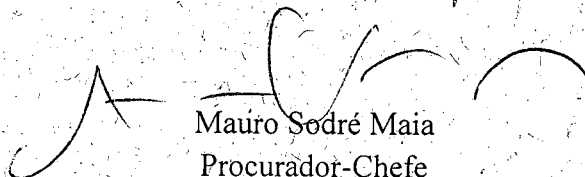


Despacho Nº 1065/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.039621/2013-05

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0545/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe