



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 0556-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2  
PROCESSO Nº 52400.077442-2013-68  
INTERESSADO: Diretoria de Patentes  
ASSUNTO: Alteração da Instrução Normativa nº 17/2013

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

## I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes (DIRPA) submete, mediante o MEMO/INPI/DIRPA/Nº 209/13, duas minutas de instrução normativa destinadas a substituir a Instrução Normativa nº 17/2013.
2. A Instrução Normativa nº 17/2013 aborda o exame formal e o exame material do pedido de patente.
3. A DIRPA propõe que o exame formal seja disciplinado em uma instrução normativa, e o exame material (ou substantivo) em outra instrução normativa. Essas duas propostas de instrução normativa constituem o objeto desta nota técnica.
4. Além de dividir o conteúdo da Instrução Normativa nº 17/2013, a DIRPA propõe a alteração de alguns dispositivos. As duas minutas de instrução normativa são examinadas na presente nota técnica de forma *sucinta* pelo seguinte motivo: elas disciplinam parte da matéria abordada nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I.
5. A conformidade das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I com o sistema legal de patentes foi verificada no Parecer nº 006-2013-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-1.0, submetido à apreciação do Procurador-Chefe, na presente data.
6. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I e as duas instruções normativas ora em estudo constituem um complexo normativo. O tema é similar nestes três instrumentos (Diretrizes e as duas instruções normativas). Por isso, a DIRPA submeteu os dois

processos administrativos à Procuradoria, no mesmo dia, e sugere a tramitação concomitante dos mesmos.

7. Vários dispositivos das instruções normativas contidas neste processo decorrem das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I, o que motiva a seguinte pergunta: qual a diferença entre essas Diretrizes e as instruções normativas em apreço?

8. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I não constituem normas de observância obrigatória, mas sim uma orientação de procedimentos ao público interno da autarquia. Reconhece-se a relevância das Diretrizes ao público externo, que ao tomar conhecimento do texto possui condições de aperfeiçoar e adequar a apresentação dos pedidos de patente aos critérios adotados pelo INPI.

9. Por outro lado, as instruções normativas examinadas na presente nota técnica constituem normas de observância obrigatória voltadas primariamente ao público externo. Por óbvio, as normas destas instruções normativas vinculam também os servidores da autarquia.

10. Passa-se ao exame da instrução normativa dedicada ao exame substantivo do pedido de patente.

## II. EXAME SUBSTANTIVO DO PEDIDO DE PATENTE

11. A primeira parte da minuta da instrução normativa dedicada ao exame substantivo do pedido de patente refere-se ao relatório descritivo. Especifica-se o conjunto de itens de um relatório descritivo, tal como se encontra nas Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I.

12. Em seguida, aborda-se a quantidade, numeração e categorias das reivindicações. Nesse particular, afirma-se que a quantidade das reivindicações independentes e dependentes precisa ser *suficiente para definição do objeto do pedido*.

13. Ou seja, não se limita *a priori* o número de reivindicações. Isso não quer dizer que a autarquia admite qualquer número de reivindicações. A limitação do número de reivindicações ocorre de acordo com a definição do objeto do pedido.

14. O texto sobre formulação das reivindicações na minuta de instrução normativa em apreço corresponde ao já analisado pela Procuradoria, por ocasião das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I.

15. As Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I não divide as suas orientações entre patentes de invenção e patentes de modelo de utilidade. Tal distinção encontra-se, por outro lado, na instrução normativa dedicada ao exame substantivo do pedido de patente.



16. A minuta de instrução normativa reconhece a possibilidade de dividir em dois ou mais o pedido do patente, até o final do exame. Duas são as hipóteses previstas para a divisão do pedido de exame: a) a requerimento do depositante; b) atendimento de parecer técnico.

17. Quando o pedido de patente contiver apenas uma invenção, ou um único modelo de utilidade, não será admitida a divisão do pedido de patente se desse ato resultar mutilação ou dupla proteção do bem pretendido.

18. Em relação ao exame do pedido, admite-se a formulação de exigência para que o depositante apresente tradução simples do relatório descritivo e das reivindicações constantes do documento respectivo do país de origem. O prazo para cumprimento da exigência é de 60 dias, sob pena de arquivamento do pedido.

19. A declaração do depositante afirmando que os documentos contidos no pedido de patente correspondem ao documento de origem substitui a tradução simples objeto da exigência mencionada no parágrafo anterior.

20. O art. 31 da Lei 9.279/96 prevê os subsídios a serem apresentados pelo depositante e por terceiros, entre a publicação do pedido de patente e o final do exame.

Lei 9.279/96, 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.

21. O dispositivo legal *supra* é abordado no tópico dedicado aos subsídios. Os subsídios apresentados por terceiros, se considerados relevantes, passam a figurar como anexo do parecer técnico, e oferecido ao conhecimento do depositante para fins de manifestação. Nesse sentido, os subsídios apresentados por terceiros são considerados como “referências identificadas na busca realizada pelo examinador.”<sup>2</sup>

22. O final de exame em primeira instância corresponde a um dos seguintes momentos:

- 1) Data do parecer conclusivo do examinador quanto à patenteabilidade; ou
- 2) O trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de:
  - a) deferimento;
  - b) indeferimento;
  - c) arquivamento definitivo.

23. Admite-se o certificado de adição de invenção quando houver a introdução de um aperfeiçoamento ou o desenvolvimento de uma invenção reivindicada em pedido de patente ou em patente. O aperfeiçoamento ou o desenvolvimento pleiteado precisa necessariamente

apresentar o mesmo conceito inventivo do pedido original, do contrário, não se emite o certificado de adição de invenção.

24. As reivindicações do Certificado de Adição de Invenção demandam uma descrição de forma interrelacionada às reivindicações do pedido ou da patente principal.

25. O período de graça encontra-se previsto no art. 12 da LPI, *in verbis*:

Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

26. A minuta de instrução normativa reitera o contido no art. 12 da LPI ao afirmar que não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade nos doze meses anteriores à data do depósito ou da respectiva prioridade.

27. Faculta-se ao inventor indicar a forma, local e data de ocorrência da divulgação da invenção ou do modelo de utilidade, quando foi executada por ele.

28. Os demais aspectos da minuta correspondem ao já analisado pela Procuradoria, por ocasião das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – bloco I.

### III. EXAME FORMAL DO PEDIDO DE PATENTE

29. A instrução normativa dedicada ao exame formal do pedido de patente inicia com um rol de documentos do pedido de patente.

30. Uma vez apresentado o rol dos documentos contidos no pedido de patente, especifica-se como ele pode ser entregue no INPI. Assim, aborda-se o procedimento relativo ao depósito via postal. Prevê-se um conjunto de normas quanto ao protocolo do pedido. Após o



cumprimento das exigências de natureza formal, o depósito será considerado como a data do protocolo ou da postagem.

31. O capítulo II da minuta da segunda instrução normativa em estudo aborda a titularidade do pedido de patente. O art. 8º prevê a possibilidade de não divulgação do nome do inventor, consoante o art. 6º, §4º da LPI e especifica o procedimento adotado para tal providência.

LPI, art. 6º [...] § 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação.

32. O capítulo III contém um único dispositivo, o qual aborda o período de graça. O dispositivo corresponde ao contido no art. 12 da LPI.

33. O capítulo IV versa sobre a comprovação da prioridade. O art. 10 da minuta estabelece que a comprovação da reivindicação da prioridade pode ocorrer mediante documento hábil de origem, o qual contenha relatório descritivo. Se necessário, admite-se reivindicações e desenhos ou outros documentos, para corroborar a comprovação.

34. A prioridade obtida por cessão é prevista no art. 16, § 6º da LPI, o qual dispensa legalização consular no país de origem, na hipótese de apresentação no prazo de até 60 dias da data da entrada no processamento nacional.

Art. 16.

[...]

§ 6º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados do depósito, ou, se for o caso, em até 60 (sessenta) dias da data da entrada no processamento nacional, dispensada a legalização consular no país de origem.

35. A minuta de instrução normativa em estudo trata do tema de prioridade obtida por cessão no art. 13, *in verbis*:

Art. 13. Se o documento que deu origem à prioridade for de depositante distinto daquele que requereu o pedido no Brasil, por cessão de direitos, deverá ser apresentada cópia do correspondente documento de cessão, firmado em data anterior à do depósito no Brasil, ou declaração de cessão ou documento equivalente, dispensada notariação/legalização e acompanhado de tradução simples ou documento bilíngüe.

36. O capítulo V aborda as especificações do pedido de patente. O art. 16 prevê os elementos de observância obrigatória no relatório descritivo, enquanto o art. 17 estabelece as especificações concernentes às reivindicações. Os demais dispositivos desse capítulo tratam da



forma de apresentação dos desenhos, fluxuogramas, fotografias e outros documentos de similar natureza.

37. Ainda no capítulo V, encontra-se o art. 22, o qual fixa os requisitos formais do resumo.

38. O capítulo VI corresponde ao pedido de certificado de adição de invenção. Pela leitura do art. 23, entende-se quais são os dados a serem inseridos no referido pedido.

39. Pedido dividido é objeto do capítulo VII. Trata-se de um tema que merece uma atenção particular da Procuradoria, o que justifica a transcrição abaixo.

Art. 25 O depósito do pedido dividido deverá conter:

I. requerimento através do formulário próprio para este ato, acompanhado da guia de recolhimento respectiva;

II. os documentos que integram o pedido dividido deverão estar de acordo com as normas estabelecidas nesta Instrução Normativa, sendo que, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos: "Dividido do \_\_\_\_\_, depositado em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_".

Art. 26 Os recolhimentos das retribuições cabíveis para o pedido dividido devem ser efetuados de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido de exame, etc...), no valor constante da tabela de retribuição vigente à época.

Art. 27 O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser divisão.

Art. 28 O pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original, cabendo ao INPI reduzir a termo a referência aos documentos e petições que se encontram no pedido original.

40. Como se percebe pela leitura dos dispositivos acima, prevê-se tão-somente os aspectos formais do depósito do pedido dividido.

41. O capítulo VIII traz as especificações formais dos pedidos de patente, como, por exemplo, o formato da folha, altura, espaçamento entre os parágrafos, quantidade de linhas por folha e aspectos de redação do título (concisão, clareza e precisão).

42. O art. 42 das Disposições Gerais trata do instrumento de procuração. Quando o interessado efetuar o depósito do pedido de patente mediante um procurador, faz-se necessário que ele apresente uma procuração. Essa procuração pode ser apresentada no prazo de 60 dias a partir do primeiro ato da parte do processo, sem que para isso o INPI precise efetuar notificação

ou exigência. Ou seja, a obrigação de apresentar procuração é do procurador da parte interessada no depósito. Por ser uma obrigação indispensável ao trâmite de um processo administrativo, torna-se dispensável notificação ou exigência para que a parte apresente procuração.

43. O art. 42, § 1º da minuta prevê que pessoa domiciliada no exterior, ainda que seus atos não sejam praticados por intermédio de procuração, precisa apresentar procuração, em razão do que estabelece os arts. 216 e 217 da LPI.

LPI, art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 1º O instrumento de procuração, no original, traslado ou fotocópia autenticada, deverá ser em língua portuguesa, dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

44. A redação do art. 42, §1º da minuta poderia indicar que a pessoa domiciliada no exterior não precisa de procurador, mas de uma mera procuração. A redação poderia ter sido mais clara, o que pode suscitar dúvidas. No entanto, eventual dúvida nesse sentido é dirimida com a leitura do art. 217 da LPI. A pessoa domiciliada no exterior precisa de um procurador com poderes de representação no Brasil, quando efetuar o depósito de um pedido de patente.

45. O art. 42, §1º da minuta prevê a apresentação da procuração, por ocasião do depósito do pedido de patente. No entanto, na hipótese de inobservância dessa obrigação, o INPI pode efetuar exigência, a qualquer momento, para que o depositante efetue a juntada de procuração. O prazo é de 60 dias, de forma paritária com o prazo atribuído ao nacional (60 dias), disposto no caput do art. 42 da minuta. Aliás, o prazo de 60 dias para esse ato tem fundamento no art. 216, § 2º da LPI.

46. De acordo com o art. 43, o interessado quando apresentar uma tradução simples, ele precisa atestar a sua fidelidade com o original.



#### IV. CONCLUSÃO

47. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica óbice à publicação das duas instruções normativas em apreço.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 4 de dezembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADÓRIA-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° 1097/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.077442/2013-68

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0556/2013-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, 4 de dezembro de 2013.

Mauro Sodr  Maia  
Procurador-Chefe