



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

Parecer Nº 0014-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0
PROCESSO Nº 52400.039621-2013-05
INTERESSADO: DIRPA
ASSUNTO: Resolução sobre Opinião Preliminar

- I. Inexistência de óbice à adoção da Opinião Preliminar na fase de sigilo legal dos pedidos de patente.
- II. O procedimento da Opinião Preliminar encontra-se em consonância com a Lei 9.279/96, porquanto ela não representa exame de pedido de patente.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de minuta de resolução a qual altera a Resolução PR 76/2013, dedicada à Opinião Preliminar sobre patenteabilidade. A Resolução PR 76/2013 revogou a Resolução PR 286/2012.
2. A Resolução PR 76/2013 foi objeto de exame pela NOTA Nº 0147-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-2.8, de lavra do Dr. André Luis Balloussier Ancora da Luz. Ela foi aprovada pelo Procurador-Chefe, Dr. Mauro Sodré Maia, mediante o Despacho nº 0209/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

II. RESOLUÇÃO PR Nº 76/2013 – PROJETO PILOTO

3. Na ocasião, o Procurador-Chefe sugeriu a expressa menção à natureza de projeto piloto na resolução. A sugestão foi acompanhada de uma proposta de alteração da redação do art. 1º com os seguintes termos: “Esta Resolução institui e disciplina o projeto piloto de

procedimento facultativo de opinião preliminar em pedido de patente, denominado 'Primeira Ação'."

4. A segunda proposta de redação formulada pelo Procurador-Chefe compreende o conceito de Opinião Preliminar, como se verifica a seguir: "Art. 2º. Entende-se por 'Opinião Preliminar', o relatório emitido por Examinador de Patentes, com manifestação inicial sobre a patenteabilidade do pedido."

5. O art. 4º também foi objeto de sugestão de uma nova redação por parte do Procurador-Chefe. A proposta de alteração de texto foi assim apresentada: "O procedimento de Opinião Preliminar poderá ser requerido 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."

6. No entendimento do Procurador-Chefe, as condições para requerer o pedido de Opinião Preliminar são cabíveis em um único dispositivo. Na primeira minuta de resolução sobre o tema, essas condições estavam dispostas nos arts. 6º a 12. Nesse diapasão, o Procurador-Chefe sugeriu uma redação do art. 6º, a qual reunisse as condições dispostas em outros dispositivos. A redação proposta encontra-se formulada nestes termos:

Art. 6º. A solicitação de Opinião Preliminar de que trata o artigo anterior, deverá observar as seguintes condições prévias:

I – ser requerida pelo titular do pedido de patente objeto do exame;

II – não poderá se referir a pedido de patente que já tenha sofrido publicação na forma disposta no artigo 30 da Lei nº 9.279/96;

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 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 artigo 84 da Lei 9.279/96.

7. Houve recomendação do Procurador-Chefe no tocante à supressão do art. 12 da minuta. A minuta se referia a um projeto piloto com duração limitada a dois fatores (temporal ou número de pedidos). Nessa linha de raciocínio, não haveria condição temporal e legal para compatibilizar o procedimento de Opinião Preliminar com os pedidos submetidos ao sigilo legal de 18 meses.

8. O Procurador-Chefe solicitou, ainda, esclarecimentos, a respeito do propósito do art. 3º da minuta.



9. A DIRPA considerou as sugestões formuladas pelo Procurador-Chefe. O art. 1º da minuta foi alterado para constar expressa menção à natureza de programa piloto, com uma pequena alteração do texto proposto pelo Procurador-Chefe.

10. Na resolução aprovada, constam os arts. 2º, 4º e 6º, em plena conformidade com a sugestão do Procurador-Chefe. O texto do art. 12 da minuta foi glosado. O art. 12 da resolução aprovada não corresponde ao da primeira minuta.

11. O esclarecimento a respeito do art. 3º da minuta foi apresentado pela DIRPA no despacho nº 01 do processo nº 52400.020550/2012-88. O dispositivo teve a sua redação alterada.

12. Verificada a consonância da Resolução nº 76/2013 com o entendimento da Procuradoria, cumpre, na presente manifestação, dedicar-se somente às alterações da presente minuta. Aliás, elas foram explicitadas no MEMO/INPI/DIRPA/Nº 109/13.

III. MINUTA DE RESOLUÇÃO A QUAL INSTITUI O PROCEDIMENTO PERMANENTE DE OPINIÃO PRELIMINAR

13. A minuta de resolução *sub examine* amplia o procedimento de Opinião Preliminar aos pedidos de patentes submetidos ao sigilo legal de 18 meses, por meio do parágrafo único do art. 4º.

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.

14. O art. 17 da minuta de resolução aborda a notificação da Opinião Preliminar, quando o pedido de patente encontra-se em sigilo.

Art. 17 O INPI notificará exclusivamente ao seu titular a ‘Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade’ referente a um pedido de patente em sigilo.

§1º - A notificação, de que trata o *caput* deste artigo será feita por via postal para o endereço de envio apresentado no formulário modelo 1.14, Anexo I desta Resolução – “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade”.

§ 2º - A notificação de que trata o *caput* deste Artigo poderá ser feita adicionalmente por correio eletrônico, conforme solicitação do titular do pedido de patente apresentada no formulário modelo 1.14, Anexo I desta Resolução – “Opinião Preliminar sobre a Patenteabilidade.”

§ 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.

15. Um dos obstáculos para adoção da Opinião Preliminar nos pedidos de patente em sigilo decorria do caráter provisório da resolução anterior. Por meio da presente minuta de resolução, a Opinião Preliminar torna-se um instituto permanente inserido no processo administrativo para obtenção de uma patente. Portanto, o óbice anteriormente identificado pela Procuradoria não subsiste.

16. A Opinião Preliminar constituir-se-á em um procedimento permanente. Logo, os dispositivos contendo limites de vagas no programa piloto foram excluídos. Isso ocorreu com o art. 12 da Resolução nº 76/2013,¹ a qual previu o limite máximo do número de solicitações de Opinião Preliminar nas Divisões de Patentes. Não existe previsão similar na minuta de resolução em apreço.

IV. PATENTES EM SIGILO

17. A adoção da Opinião Preliminar às patentes submetidas ao sigilo legal demanda uma leitura criteriosa por parte da Procuradoria. A matéria é tratada sob dois prismas distintos. O próximo tópico (IV.A) apresenta algumas restrições à adoção do procedimento de Opinião Preliminar às patentes em sigilo.

18. O tópico IV.B revê essas considerações. Inclusive, vale tecer algumas considerações a respeito do Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o qual prevê o procedimento de opinião escrita. O procedimento de opinião escrita é similar ao da Opinião Similar, e ele ocorre quando a patente ainda se encontra em fase de sigilo.

IV.A. Considerações restritivas

19. Estas considerações têm como ponto de partida a seguinte pergunta: Os depositantes de pedidos de patentes, quando estes se encontram sob o sigilo de 18 meses, ao solicitarem a Opinião Preliminar renunciam à proteção legal prevista no art. 30 da Lei 9.279/96?

20. A princípio, não há obstáculo para um depositante renunciar essa proteção legal, porquanto ela já ocorre quando o depositante requer a publicação antecipada, nos termos do art. 30, § 1º da LPI.

LPI, Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais

¹ Resolução nº 76/2013, art. 12. A quantidade de pedidos considerados aptos a participar do Programa Piloto, sob o âmbito desta Resolução, está limitada ao número máximo determinado pelas Divisões de Patentes participantes especificado no anexo II, observado o disposto no art. 13.



antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

§ 1º A publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante.

21. Em uma primeira leitura, não haveria impossibilidade na adoção da Opinião Preliminar, nos casos de pedidos de patente em sigilo, desde que o titular do direito renunciasse ao sigilo (essa posição foi posteriormente revista, como se verifica no tópico IV.B).

22. A minuta de resolução não esclarece se ocorrerá necessariamente o pedido de publicação antecipada, nos termos do art. 30 § 1º, da LPI em uma fase prévia ou concomitantemente ao requerimento da Opinião Preliminar.

23. Nos casos de patente em sigilo, o art. 17 da minuta de resolução prevê a comunicação ao titular do direito de duas formas: a) mediante notificação via postal e correio eletrônico; ou b) publicação específica na RPI, somente quando os pedidos já foram publicados.

24. Pela leitura do art. 17 da minuta de resolução, depreende-se que o INPI elaborará os relatórios da Opinião Preliminar, e comunicará aos titulares do direito, antes da publicação antecipada.

25. A DIRPA, durante a elaboração do projeto piloto, informou à Procuradoria a análise para fins de Opinião Preliminar dos pedidos de patente submetidos ao sigilo legal de 18 meses somente ocorreria depois de firmado o requerimento de publicação antecipada pelo titular do direito. A importância desse esclarecimento impõe a sua transcrição literal:

“[...] a análise dos pedidos de patente submetidos ao sigilo pelo período de 18 meses, desde que o titular solicite a publicação antecipada.”²

26. Inicialmente, a conjugação da Opinião Preliminar com o art. 30, § 1º, da LPI demandaria um esclarecimento, para dissipar qualquer dúvida sobre esse aspecto. Esse esclarecimento caberia em um inciso do art. 6º.

27. De acordo com essa linha de raciocínio, o requerimento de publicação antecipada, nos termos do art. 30, § 1º, da LPI, constituiria uma condição prévia à admissibilidade da Opinião Preliminar, na hipótese do pedido de patente encontrar-se sob o sigilo legal.

28. Com esse argumento, não haveria óbice ao requerimento da Opinião Preliminar ocorrer de forma concomitante ou posterior ao requerimento de publicação antecipada.

² Despacho nº 01 do processo nº 52400.020550/2012-88, data do de 27 de abril de 2012.



29. Na hipótese de apresentação simultânea dos dois requerimentos (Opinião Preliminar e publicação antecipada), a publicação da Opinião Preliminar poderia ocorrer no mesmo número da RPI da publicação antecipada; ou a publicação da Opinião Preliminar poderia ocorrer em um momento posterior à publicação antecipada.

30. Essas considerações expressam restrições à notificação da Opinião Preliminar, via postal ou por meio eletrônico, sem que haja a publicação antecipada. Essa visão indica a publicação antecipada como um ato administrativo prévio ou simultâneo à divulgação de qualquer dado relativo ao pedido de patente.

IV. B Legalidade da Opinião Preliminar nos pedidos de patente em segredo

31. A premissa das considerações anteriores reside em um entendimento, o qual não subsiste, acerca dos efeitos do sigilo previsto no art. 30 da LPI. De acordo com a premissa das considerações do item IV.A, durante o sigilo legal de 18 meses, nada pode ser feito em relação ao pedido de patente.

32. Esse entendimento do sigilo legal aproxima-se da idéia de colocar o pedido de patente em um cofre, o qual somente seria aberto em duas hipóteses: pedido de publicação antecipada ou término dos 18 meses.

33. Entretanto, essa premissa de sigilo legal parece equivocada, bem como a figura de linguagem utilizada. O sigilo legal de 18 meses não torna intocável o pedido de patente.

34. Caso se reconheça a alteração do quadro reivindicatório durante o sigilo legal, não haveria óbice para adoção da Opinião Preliminar aos pedidos de patente submetidos aos efeitos do art. 30 da LPI.

35. Por óbvio, é preciso sempre destacar que a Opinião Preliminar não constitui início do exame do pedido de patente, mas tão somente considerações que se aproximam de um serviço de consultoria prestado pelo órgão público, cujo resultado permite ao titular do direito corrigir as falhas existentes no pedido depositado.

36. Se a Opinião Preliminar fosse o início do exame de patente, haveria sim uma violação à Lei 9.279/96, particularmente ao parágrafo único do art. 31. No entanto, a Opinião Preliminar não constitui, em hipótese alguma, início do exame de patente.

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.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

37. A Opinião Preliminar aproxima-se do procedimento denominado de opinião escrita, previsto na regra 43bis.1 do Regulamento do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, adotado no âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT).³

Rule 43bis

Written Opinion of the International Searching Authority

43bis.1 *Written Opinion*

(a) Subject to Rule 69.1(b-bis), the International Searching Authority shall, at the same time as it establishes the international search report or the declaration referred to in Article 17(2)(a), establish a written opinion as to:

(i) whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable;

(ii) whether the international application complies with the requirements of the Treaty and these Regulations in so far as checked by the International Searching Authority.

The written opinion shall also be accompanied by such other observations as these Regulations provide for.

(b) For the purposes of establishing the written opinion, Articles 33(2) to (6), 35(2) and (3) and Rules 43.4, 43.6bis, 64, 65, 66.1(e), 66.7, 67, 70.2(b) and (d), 70.3, 70.4(ii), 70.5(a), 70.6 to 70.10, 70.12, 70.14 and 70.15(a) shall apply *mutatis mutandis*.

(c) The written opinion shall contain a notification informing the applicant that, if a demand for international preliminary examination is made, the written opinion shall, under Rule 66.1bis(a) but subject to Rule 66.1bis(b), be considered to be a written opinion of the International Preliminary Examining Authority for the purposes of Rule 66.2(a), in which case the applicant is invited to submit to that Authority, before the expiration of the time limit under Rule 54bis.1(a), a written reply together, where appropriate, with amendments.

38. O procedimento de opinião tem como marco temporal o momento do depósito internacional, o qual ocorre doze meses depois do depósito do país de origem. Vale observar, ainda, que a opinião escrita não implica renúncia ao sigilo de 18 meses, e o resultado somente será disponibilizado na base de dados no término dos 30 meses, após o primeiro depósito do pedido de patente.

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 sigilo.

³ Vale transcrever o conceito de opinião escrita fornecido pelo glossário do PCT: "A document established by the International Searching Authority, at the same time as the international search report, containing an opinion as to whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable, as well as whether the international application complies with the requirements of the PCT and the Regulations under the PCT, in so far as checked by the International Searching Authority."

40. Não obstante a conclusão preliminar, cumpre refletir em conjunto com a DIRPA sobre o tema para fins de firmar um discurso único acerca da legalidade da Opinião Preliminar na fase de sigilo. Por isso, a Procuradoria formula o seguinte questionamento à DIRPA:

- I. O INPI admite a alteração do quadro reivindicatório, nos termos do art. 32 da LPI, durante a fase de sigilo? De acordo com o art. 32 da LPI, a alteração do quadro reivindicatório é possível até o requerimento do exame. No entanto, cabe refletir sobre qual o marco inicial da alteração do quadro reivindicatório, se é a partir da publicação ou do depósito. Essa questão é pertinente, pois o que precisa ser esclarecido é o alcance do sigilo legal do pedido de patente. Ainda, em uma primeira análise, o depositante do pedido de patente poderá requerer a alteração do quadro reivindicatório após o recebimento do resultado da Opinião Preliminar. Por isso, é importante esclarecer se a alteração do quadro reivindicatório é possível ou não, durante a fase de sigilo.
- II. A Administração encontra-se apta a manter o sigilo do pedido de patente, ainda que haja o pedido de Opinião Preliminar nos primeiros dezoito meses contados da data de depósito? A Procuradoria possui o receio de que a Administração cometa equívocos de encaminhar o pedido de patente para publicação, após a elaboração do relatório preliminar sobre a patenteabilidade, sem que haja o requerimento de publicação antecipada. Tal equívoco seria grave, e é importante que haja medidas preventivas a tal ocorrência antes da entrada em vigência do procedimento de Opinião Preliminar, na fase de sigilo.

V. CONSIDERAÇÕES FINAIS

41. Cumpre aproveitar o momento de reflexão para sugerir a uniformização de expressões na minuta em apreço. De acordo com o art. 4º da minuta, o titular do pedido de patente *requer o procedimento de Opinião Preliminar*. O parágrafo único do art. 4º, por sua vez, utiliza o verbo “solicitar” quando se refere ao procedimento da Opinião Preliminar.

42. Sugere-se uma uniformização dos verbos os quais indicam as ações do usuário. O titular do pedido de patente solicita a Opinião Preliminar ou o titular requer a Opinião Preliminar. A opção por um ou outro verbo cabe à DIRPA; o importante é a uniformização dos termos, inclusive com a atenção ao substantivo correspondente (solicitação ou requerimento), nos dispositivos seguintes.

43. Pede-se também à DIRPA os esclarecimentos especificados no parágrafo 40 acima.

44. Os arts. 7º e 8º repetem em uma única oração o verbo “submeter”. Recomenda-se uma outra redação desses dispositivos para fins de evitar a repetição do verbo. Além disso, não está claro na minuta quando o pedido de patente estará ou não apto a ser submetido ao procedimento da Opinião Preliminar.

45. Sugere-se uma nova reflexão da DIRPA sobre o teor do §3º do art. 17, que parece possuir o mesmo conteúdo do *caput* do art. 16. O art. 17, §3º da minuta transmite o comando do *caput* do art. 16? Ou os comandos normativos são distintos?

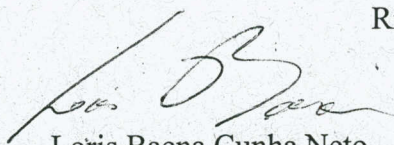
46. O art. 18 da minuta refere-se à manifestação do depositante em relação ao relatório preliminar decorrente da Opinião Preliminar. Supõe-se que essa manifestação constitui um conjunto de considerações por parte do depositante acerca do resultado da Opinião Preliminar. Essas considerações destinam-se unicamente a esclarecer determinadas questões ao futuro exame de patentes, ao que parece. Recomenda-se que não haja suposições decorrentes da minuta, e sim afirmações, motivo pelo qual a Procuradoria sugere que a manifestação referida no art. 18 seja esclarecida na própria minuta. Isto é, qual a sua finalidade? O quê é essa manifestação?

47. Em síntese, as alterações constantes da presente minuta são mínimas e não alteram o teor do procedimento da Opinião Preliminar, examinada anteriormente pela Procuradoria. A princípio, não existe qualquer óbice à adoção da Opinião Preliminar na fase de sigilo legal dos pedidos de patente. No entanto, é preciso uma reflexão conjunta entre a Procuradoria e a DIRPA sobre esse tema, antes da publicação, para evitar uma violação do sigilo previsto no art. 30 da LPI. Nesse diapasão, a Procuradoria pede especial atenção ao parágrafo 40 *supra*.

48. Para fins de aperfeiçoamento da técnica legislativa, e por dever de ofício, sugere-se à DIRPA alterações mínimas de redação da minuta para uniformização de expressões, conforme apontamentos nos itens 41 e 42.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2013.



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° 0593/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.039621/2013-05

1. Estou de acordo com o PARECER N° 014/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 1º de agosto de 2013 .


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe