



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 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

PROCESSO Nº 06104096

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processo Administrativos de Nulidade

ASSUNTO: Retirada do requerimento de exame. Alteração nas reivindicações originais e requerimento de novo exame. Patentes. Art. 32 da LPI.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de consulta sobre o art. 32 da Lei 9.279/96. A seguinte pergunta resume a dúvida apresentada pela Administração: pode o INPI aceitar as modificações nas reivindicações originais subsequente à solicitação de retirada do exame?
2. O requerimento de exame constitui o termo *ad quem* para o depositante modificar voluntariamente as reivindicações, de acordo com o art. 32 da Lei de Propriedade Industrial (LPI). No caso em tela, o depositante apresentou uma petição de retirada do requerimento de exame e posteriormente apresentou as modificações no quadro reivindicatório, com novo requerimento em seguida.
3. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, por meio do documento interno de fls. 83/85, apresenta os fatos nos seguintes termos:

“Em 23/10/2007, foi dada entrada na fase nacional do presente pedido de patente, depositado nos moldes do PCT, por meio da petição nº 020070149325/RJ. Em ato contínuo, a depositante procedeu ao requerimento de exame, conforme determina o art. 33 da LPI. Entretanto, por meio da petição 5126/RJ, de 22/10/2008, a depositante solicita a retirada do requerimento de exame, para posteriormente, em 12/11/2008 ingressar com a petição nº 5133/RJ, pleiteando modificações nas reivindicações originais e requerendo o exame novamente.”



II. LIMITES IMPOSTOS PELO ART. 32 DA LPI

4. Atualmente, o INPI dispõe de Diretrizes sobre a aplicação do art. 32 da Lei 9.279/96, instituídas pela Resolução nº 093/2013, de 10.06.2013. As Diretrizes foram examinadas pela Procuradoria, mediante o Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe por meio do Despacho nº 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

5. O Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 disserta sobre os limites impostos pelo art. 32 da LPI mediante a seguinte exposição introdutória:

“4. O requerimento de exame técnico constitui o marco temporal/circunstancial o qual obstaculiza a alteração do pedido de patente. Trata-se de uma interpretação decorrente da literalidade do preceito legal.

5. Além do limite temporal/circunstancial previsto no art. 32 da LPI, o dispositivo prevê outros dois limites, a saber, um referente à finalidade e outro ao objeto. Esses limites são aqui tratados como requisitos à alteração do pedido de patente.

6. Não se admite uma alteração do pedido para ampliar o escopo de proteção pretendido no depósito. Isto é, o pedido de patente pode ser alterado quando observada a delimitação material feita no momento do depósito. A expressão constante do art. 32 da LPI (“desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”) indica esse limite material.

7. A alteração do pedido destina-se ao esclarecimento do pedido original. Essa assertiva diz respeito ao requisito aqui denominado de teleológico. Esse requisito decorre da expressão “[p]ara melhor esclarecer ou definir o pedido de patente”, presente no art. 32 da Lei 9.249/96.

8. Em síntese, da leitura do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, depreende-se três requisitos de admissibilidade da alteração do pedido, a saber:

- a) requisito circunstancial/temporal: a alteração pode ocorrer até o requerimento de exame técnico;
- b) requisito material: a alteração precisa adequar-se ao objeto do pedido original de patente;
- c) requisito teleológico: a finalidade da alteração é esclarecer o pedido original de patente.”

6. Das Diretrizes sobre a aplicação do art. 32 da Lei 9.279/96, cabe destacar o contido no item 1.2 das Diretrizes, segundo o qual a data de requerimento de exame do pedido de



exame é a data limite para alteração voluntária de um pedido de patente. A explanação da Diretoria de Patentes compreende 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, *ipsis literis*:

“Do exposto, conclui-se que, conforme redação do artigo 32 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.”

7. O item 1.2 das Diretrizes informa que há determinadas alterações admissíveis após o requerimento de exame das patentes. Essas alterações são admissíveis 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.

8. Determinadas alterações são admissíveis no Quadro Reivindicatório, após o limite temporal/circunstancial do art. 32, conquanto elas tenham o escopo de restringir a matéria reivindicada.

9. 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 aquelas 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.”

10. Sobre a aplicação do art. 32 da LPI, a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade aborda a hipótese do requerimento de exame efetuado por terceiro interessado. Trata-se de um questionamento advindo da CTPAT II e sintetizado nos seguintes termos pela CGREC:

“Argumenta-se que sendo o requerimento de exame realizado por terceiro interessado, e tal fato tornando-se como marco temporal final para requerimento de alterações no pedido de patente, o depositante estaria sofrendo um ônus excessivo por não mais poder modificar seu pedido de patente em virtude de ato praticado por terceiro.

A LPI não diferencia em momento algum o requerimento de exame feito pelo próprio ou por terceiro interessado, assim sendo, nos parece dever ser dado o mesmo tratamento em qualquer caso, entretanto, não possuímos competência para firmar entendimento em questões dessa natureza.”

11. A alteração do pedido quando o exame é requerido por qualquer interessado foi objeto do tópico III do Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, reproduzido na íntegra a seguir. Na ocasião, a Procuradoria apresentou uma sugestão de procedimento. A sugestão não foi recepcionada pela Diretoria de Patentes, posto que as Diretrizes sobre a matéria não discorre sobre a matéria, não obstante a recomendação expressa feita no parágrafo 58 do Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.¹

**Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: III.
ALTERAÇÃO DO PEDIDO QUANDO O EXAME É REQUERIDO
POR QUALQUER INTERESSADO**

¹ Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: 58. Sugere-se a devolução dos autos à DIRPA para avaliar: a) o tema da alteração do pedido de patente quando o requerente do exame é um terceiro, nos termos do art. 33 da LPI; b) a possível inclusão da matéria na Proposta.



42. A Proposta não explorou uma questão pendente no tema em tela. O art. 32 da LPI foi interpretado até o momento levando em consideração o requerimento de exame efetuado pelo depositante da patente. O requerimento de exame efetuado por qualquer interessado, nos termos do art. 33 da LPI, suscita duas hipóteses no tocante à alteração do pedido de patente.

43. A primeira hipótese refere-se à inadmissibilidade de se alterar o pedido de patente após requerimento de exame efetuado por um terceiro (qualquer interessado). A consequência dessa hipótese é a restrição do direito do depositante do pedido de patente de alterar a sua reivindicação.

44. Imagina-se a seguinte situação: o depositante do pedido de patente programa-se para alterar a sua reivindicação, nos termos do art. 32 da LPI, em setembro de 2013. Ocorre que um terceiro antecipa-se ao depositante e efetua o requerimento de exame, com fundamento no art. 33 da lei.

45. De acordo com a primeira hipótese, o direito de alterar o pedido de patente, previsto no art. 32 da LPI, foi restringido pelo terceiro quando requer o exame. Vale transcrever o art. 33 em busca do sentido da norma:

LPI, Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante **ou por qualquer interessado**, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. (sem grifo no original)

46. A primeira hipótese enseja uma distinção *in pejus* ao depositante do pedido de patente por ocasião do requerimento de exame efetuado por qualquer interessado. A *mens legis* dos art. 33 não consiste na referida distinção.

47. Essa compreensão leva a Procuradora a aventar uma outra hipótese à luz de uma conjugação hermenêutica dos arts. 32 e 33 da LPI a fim de evitar o sacrifício dos seguintes direitos: a) direito do depositante do pedido de patente de alterar a sua reivindicação (art. 32); b) direito do terceiro de requerer o exame (art. 33).

48. Antes de apresentar a segunda hipótese, cumpre observar que o caso *sub examine* não se qualifica como um a antinomia jurídica, mas se aproxima de uma lacuna jurídica. Há uma omissão na LPI, resumida nestes termos: o que acontece com o direito do depositante do pedido de patente de alterar a reivindicação quando o terceiro requer o exame? A lei é omissa.



49. Admitir essa omissão como proposital implicaria reconhecer uma lacuna aparente, o que o faz a primeira hipótese. Entretanto, essa suposição não se coaduna com a unidade da LPI, a qual não diferencia o exame de patente requerido pelo depositante do pedido ou por um terceiro.

50. O exame da patente requerido pelo depositante é idêntico àquele promovido por um terceiro. Inclusive, o art. 33 da lei quando prevê o direito pertencente a qualquer interessado de requerer o exame, também reconhece a prática desse ato pelo próprio depositante do pedido de patente.

51. Conclui-se preliminarmente a existência de uma lacuna jurídica, cujo pressuposto é a omissão do legislador, por equívoco, na previsão dos efeitos provocados por um terceiro requerente do exame de uma patente.

52. Com esses pressupostos em mente, inquire-se qual a solução hermenêutica apta a conferir o máximo de efetividade aos arts. 32 e 33 da LPI, sem restringir o direito do depositante do pedido de patente de alterar a reivindicação. Buscar o máximo de efetividade dos comandos normativos traduz o princípio da eficiência, adotado na prática da hermenêutica, inclusive, constitucional.

53. Nesse contexto surge a segunda hipótese, a qual reconhece a possibilidade da autarquia de abrir prazo para o depositante do pedido de patente alterar a sua reivindicação. Cogita-se um prazo de 60 dias a contar da publicação do despacho na RPI (requerimento de exame efetuado por qualquer interessado).

54. Em outras palavras, a segunda hipótese pode ser transcrita em duas etapas:

- 1º) Requerido o exame do pedido de patente por um terceiro, nos termos do art. 33 da LPI;
- 2º) Publicado o despacho na RPI do requerimento de exame. Abre-se o prazo de sessenta dias, em favor do depositante do pedido original, para alterar a reivindicação, observado os limites material e teleológico do art. 32 da LPI.

55. O prazo de 60 dias enquadra-se na sistemática do processo de concessão de patente. Trata-se de um procedimento sugerido para suprir a lacuna da lei.

56. A segunda hipótese, portanto, constitui uma sugestão da Procuradoria para solucionar a questão pendente nessa matéria.”



12. A Procuradoria examinou novamente essa matéria por meio da Nota Nº 0216-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2. A nota técnica refere-se a um ofício da DIRPA, a qual reconhece a dificuldade de incluir um tópico sobre a alteração do pedido quando o exame é requerido por qualquer interessado nas Diretrizes. O ofício da DIRPA assumiu o compromisso de constituir um grupo de estudos dedicado ao tema proposto pela Procuradoria.

III. PRECLUSÃO

13. Após a apresentação do requerimento de exame, opera-se o fenômeno da preclusão para o depositante alterar voluntariamente o seu pedido de patente. Isto é, a prerrogativa de alterar o quadro reivindicatório foi exaurida, no momento no qual apresentou o requerimento de exame.

14. A retirada do requerimento de exame não restaura o processo administrativo ao momento anterior à apresentação dessa petição. A petição de retirada do requerimento de exame não gera a nulidade da petição anteriormente apresentada. A petição de retirada do requerimento de exame gera o seguinte efeito: o exame do pedido não será processado, conforme o requerimento. Isso não quer dizer que o requerimento de exame anteriormente apresentado será desconstituído como se jamais tivesse existido.

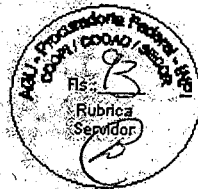
15. Não se cogita a hipótese de uma petição de retirada do requerimento de exame desconstituir os efeitos já gerados pelo requerimento de exame. No caso concreto, o requerimento de exame gerou o seguinte efeito imediato: a preclusão de se alterar voluntariamente o pedido de patente.

16. Imagina-se a seguinte hipótese: o depositante apresenta o requerimento de exame. Imediatamente, examina-se o pedido e a autarquia profere uma decisão. Após a decisão, o depositante apresenta uma retirada do requerimento de exame. Essa retirada do requerimento de exame desconstituirá a decisão administrativa proferida? Obviamente que não.

17. O depositante pretende que a retirada do requerimento de exame desconstitua todos os efeitos do requerimento de exame, reinstalando no processo administrativo um *status* procedimental apto a alterar o quadro reivindicatório. Admitir tal pleito significaria passar por cima das Diretrizes de aplicação do art. 32 da LPI, bem como do PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 012/2008, de lavra do Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia.

18. No curso de um processo administrativo, bem como no judicial, opera-se três tipos de preclusão, conforme a causa de origem. São estes os três tipos de preclusão:

I. Preclusão consumativa: quando o cidadão pratica um ato que exaure uma prerrogativa da qual era titular.



- II. Preclusão temporal: quando o cidadão possui prazo para praticar um determinado ato. Se ele perde esse prazo, ocorre a preclusão temporal, o que impossibilita que ele o pratique posteriormente;
- III. Preclusão lógica: quando o cidadão pratica um ato incompatível com outro já praticado.

19. Transcreve-se a seguir a explicação sobre preclusão oferecida por Costa Machado quando comenta o art. 183 do Código de Processo Civil:

“A parte inicial do dispositivo institui expressamente a preclusão temporal, que é a extinção do direito processual em virtude do decurso do prazo; a desnecessidade de declaração judicial é estabelecida pela lei como forma de agilizar o desenrolar do procedimento. Observa-se que, além da **preclusão temporal**, outras existem: **a consumativa, que é a extinção do direito pela própria prática do ato facultado pela lei; e a lógica, que é a perda do direito pela prática de um ato incompatível com aquele que é facultado pela lei.**”²

20. No caso concreto, o depositante poderia ter postergado o requerimento de exame para depois da alteração do quadro reivindicatório. Invés disso, ele apresentou o requerimento de exame e posteriormente uma petição de retirada do mesmo.

21. A prerrogativa de alterar o quadro reivindicatório, nos termos do art. 32, foi exaurida quando apresentou o primeiro requerimento de exame. Nessa perspectiva, ocorreu uma preclusão consumativa. No entanto, o caso parece se qualificar mais adequadamente como uma preclusão lógica, porquanto ele apresentou uma alteração de suas reivindicações em um momento posterior ao requerimento de exame.

22. A alteração voluntária das reivindicações, praticada subsequente à retirada do requerimento de exame, é incompatível com um ato procedimental praticado anteriormente (o primeiro requerimento de exame apresentado).

23. É verdade que a preclusão é um instituto bastante conhecido no processo civil, mas pouco estudado na esfera do direito administrativo. Todavia, não existe óbice para adotá-lo no caso concreto, posto que as normas de processo civil aplicam-se de forma subsidiária no processo administrativo. Inclusive, o art. 15 do novo Código de Processo Civil possui regra expressa nesse sentido.

Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos penais, eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.



24. É verdade que o novo Código de Processo Civil não se encontra, na presente data, em vigor. No entanto, a aplicação subsidiária das normas de processo civil no processo administrativo já existe em momento anterior à previsão legal em comento. Não há dúvida, portanto, quanto à aplicação do instituto da preclusão no âmbito do processo administrativo.
25. Existe consenso doutrinário quanto à existência do que se convencionou chamar de “preclusão administrativa”. Há situações nas quais o ato praticado pelo servidor público exaure os seus efeitos de tal forma que a Administração não pode revê-lo. Da mesma forma que existe a preclusão do ato administrativo, mister reconhecer a existência da preclusão do ato praticado pelo administrado perante a Administração Pública.
26. O fato de a Administração aceitar a petição de retirada do requerimento de exame não implica desconsiderar o exaurimento da prerrogativa conferida pelo art. 32 da LPI, o que ocorreu quando o depositante apresentou o primeiro pedido de exame.
27. O depositante argumenta que tudo é possível, quando não vedado pela lei, como fundamento para a Administração aceitar o seu pleito. O argumento não subsiste no âmbito do processo administrativo, em razão do princípio da legalidade previsto no *caput* do art. 37 da Constituição da República.
28. O depositante afirma que as alterações apresentadas no pedido de patente não são de caráter substancial, mas sim meras correções de erros sem menor importância, sem alteração do escopo de proteção inicial. Verificando a Administração que as alterações propostas qualificam-se como meras correções e sem alteração do escopo inicial, mostra-se plausível o atendimento do pleito do depositante.
29. Conforme item III desta nota técnica, há alterações admissíveis após o requerimento de exame, como, por exemplo, a redução do escopo do quadro reivindicatório e alterações que objetivem corrigir inequívocos erros materiais na digitação do pedido. Ao que parece, a área técnica não examinou o teor das alterações do pedido, formuladas pelo depositante. Essa verificação técnica é relevante, pois talvez as alterações pretendidas se insiram nas hipóteses previstas nas Diretrizes de aplicação do art. 32 da LPI.

IV. CONCLUSÃO

30. Diante do exposto, resta examinada a matéria objeto da consulta.
31. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:
- I. Encontra-se preclusa a oportunidade do depositante de alterar as reivindicações, após a apresentação do requerimento de exame, conquanto as

² COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. *Código de Processo Civil Interpretado*. 6 ed. São Paulo: Manole, 2007,



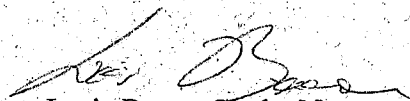
modificações pretendidas não se enquadrem nas hipóteses permitidas pelas Diretrizes sobre a aplicabilidade do art. 32 da LPI;

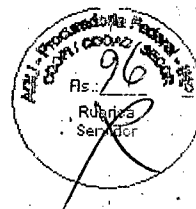
- II. A oportunidade de alterar as reivindicações não se reinstala em decorrência da retirada do requerimento de exame;
- III. A alteração voluntária das reivindicações é incompatível com o requerimento de exame apresentado anteriormente, ainda que haja uma petição de retirada de requerimento de exame;
- IV. Antes de a Administração proferir a decisão final no processo em tela, sugere-se uma análise técnica das alterações propostas, particularmente em virtude do disposto nos parágrafos 25 e 26 desta nota técnica.

32. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia da nota técnica à Diretoria de Patentes.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015.


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 Nº 0059/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. PI0610409-6

1. Acordo com a Nota Nº 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, acostada às fls. 86/95.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2015

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador-Chefe Substituto, em exercício