



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 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2
PROCESSO Nº 52400.089868-2017-98
INTERESSADO: CGREC
ASSUNTO: manifestação de interessado em sede de recurso

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de consulta formulada pela CGREC a respeito da possibilidade de recebimento de manifestação feita por interessado acerca de decisão do INPI que formulou exigência a ser cumprida pelo depositante do pedido de patente PI0701958-0.
2. Esclarece a CGREC que a empresa Columbia Tecnologia em Petróleo e Serviços Ltda. depositou o pedido de patente de invenção PI0701958 em 28/12/2010, o qual restou indeferido em 1ª instância em razão da ausência de novidade e atividade inventiva.
3. O depositante interpôs, então, recurso em face da referida decisão de indeferimento, com fulcro no art. 212 da LPI. A respeito deste recurso a empresa IPB-GR Indústria Mecânica Ltda. apresentou contra-razões com base no art. 213 da LPI, haja vista sua condição de interessado por ser titular de patente cujo objeto é, alegadamente, idêntico ao objeto do pedido de patente tratado no recurso.
4. No âmbito da análise do recurso, a CGREC emitiu parecer através do qual formulou exigência para que o recorrente alterasse a natureza do pedido de patente para modelo de utilidade, o que motivou mais uma intervenção da empresa IPB-GR Indústria e Mecânica Ltda., pois, segundo suas alegações, ainda que como patente de modelo de utilidade, o pedido da empresa Columbia Tecnologia em Petróleo e Serviços Ltda. viola seus direitos.
5. A dúvida da CGREC reside justamente na possibilidade de recebimento desta manifestação apresentada pela empresa O IPB-GR Indústria e Mecânica Ltda. na condição de interessado, porquanto inexistir qualquer previsão legal que assim autorize.
6. De fato, a LPI não estabelece autorização para que eventual interessado num pedido de patente se manifeste a respeito de uma exigência formulada pelo INPI para o depositante do pedido, mormente em sede de recurso. A única referência expressa na Lei é



aquela constante do art. 213, da Lei 9279/96, segundo a qual pode o interessado oferecer contra-razões ao recurso interposto pelo depositante em face do indeferimento do pedido de patente.

7. Não se pode olvidar, entretanto, que a exigência formulada pelo INPI, em grau de recurso, impôs uma situação nova no rumo do processo, causando inegável surpresa aos interessados.
8. A empresa IPB-GR Indústria e Mecânica Ltda. apresentou sua manifestação anterior tendo como foco o pedido de patente de invenção depositado pela empresa Columbia Tecnologia em Petróleo e Serviços Ltda. e, de certa forma, contribuiu para a conclusão de que não restavam preenchidos os requisitos de patenteabilidade.
9. Não obstante, de par com os subsídios apresentados pelo interessado, o INPI formulou exigência para que o depositante alterasse seu pedido para patente de modelo de utilidade, o que inexoravelmente inaugura uma nova vertente de exame.
10. Sendo assim, parece, de fato, razoável admitir uma nova intervenção do interessado, garantindo-lhe oportunidade para se manifestar a respeito de um pedido de patente de modelo de utilidade.
11. Interessante observar, neste sentido, que o art. 31 da LPI garante aos interessados a apresentação de subsídios até o final do exame do pedido. É bem verdade que, regra geral, o dispositivo guarda correspondência com o exame feito na 1ª instância, mas não se pode perder de vista a intenção nele embutida. A finalidade legal em referência é de robustecer o exame do INPI com subsídios oferecidos pelos interessados até o final do exame.
12. Isto é, a Lei 9279/96 garante aos interessados contribuir com subsídios até o final do exame. De certa forma, a exigência formulada pelo INPI consistente na alteração da natureza do pedido de patente poderia, em boa medida, subtrair tal faculdade legal, já que não haveria espaço para que o interessado apresentasse os elementos cabíveis.
13. A evidência, nada impede que o INPI formule exigência em sede de recurso, o que, aliás, encontra abrigo no art. 214 da Lei 9279/96, o qual permite expressamente o expediente para que sejam complementadas as razões oferecidas a título de recurso.
14. Ocorre, contudo, que, no caso em apreço, a exigência não significa exatamente uma complementação das razões invocadas pelo depositante, mas uma típica readequação do pedido de patente, alterando a sua própria natureza, desviando inclusive o parâmetro de exame para o art. 9º da LPI.
15. Ao assim fazer, deduz-se que o INPI se valeu da permissão contida no art. 35, II da Lei 9279/96, não havendo qualquer razão, a princípio, para tisanar de ilegalidade este procedimento. Não há, afinal, vedação expressa para seu uso em grau de recurso. Todavia, se tal

expediente é utilizado em sede de recurso, revela-se razoável garantir aos interessados a faculdade prevista no art. 31 da LPI, em homenagem ao devido processo legal, pois essa é a dinâmica esperada no exame de um pedido de patente.

16. Trata-se, em essência, de um exercício de interpretação extensiva. A hipótese – apresentar subsídios a respeito de um pedido de patente até o final do exame – encontra-se legislada, cabendo apenas ampliar o alcance da norma para albergar um caso em que, num primeiro olhar, aparentava não estar a ela submetido, mas, porquanto guardar estrita correspondência com a hipótese legislada, atrai sua incidência de forma inevitável.

17. Valiosa a lição de Carlos Maximiliano a esse respeito:

“A interpretação extensiva não faz avançar as raias do preceito; ao contrário, como a aparência verbal leva ao recuo, a exegese impele os limites da regra até o seu verdadeiro posto.” (MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 17ª Edição, pg. 200)

18. Demais disso, curial a compreensão de que no processo administrativo vigora o formalismo moderado. A forma e formalidade só devem ser impostas na medida necessária e suficiente para que a atuação da Administração Pública atinja seus fins, em especial a garantia dos administrados, conforme arte. 2º, VIII da Lei 9784/99.

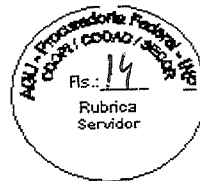
19. Como cediço, o processo de patente assume um caráter singular no ordenamento jurídico pátrio, notadamente em razão do bem jurídico tutelado. Cuida-se da concessão de um privilégio a um particular em detrimento da sociedade, exurgindo daí uma carga importante de interesse público por trás de um pedido de patente. Justamente por isso a consulta formulada no caso em apreço exige um cuidado especial.

20. Restringir o acesso do INPI a documentos que podem ser revelar importantes para análise do pedido de patente apenas por um rigor formal não parece uma solução adequada na espécie. Até porque, como visto, o recebimento da manifestação do interessado na fase em que se encontra o processo está em sintonia com a Lei 9279/96 e Lei 9784/99.

21. Decorrente do princípio da oficialidade, previsto no art. 2º, XII da Lei 9784, o princípio da *verdade material* ou da *verdade real* significa que a Administração tem o dever de decidir com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos interessados.

22. Dessume-se daí que uma adequada instrução do processo é um ônus atribuído ao INPI, nos moldes do art. 29 e 38 da Lei 9784/99, de modo que, salvo vedação legal expressa, deve o INPI aceitar todos os elementos que se mostrarem relevantes para sua tomada de decisão, o que, por óbvio, não quer dizer que deve acatá-los. Mas o recebimento se faz inafastável.

ar



23. Um questionamento que poderia ser levantado diz respeito à possibilidade de a CGREC conceder patente de utilidade neste caso, uma vez que, a rigor, estaria desviando do objeto que lhe foi devolvido por ocasião do recurso. Entretanto, trata-se de questão estranha à presente consulta, podendo ser avaliada em outro momento se for o caso.

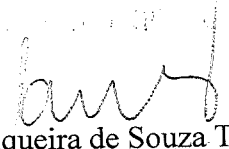
24. Por derradeiro, impende ressaltar que o INPI não consubstancia espaço adequado para o aviamento de discussão a respeito da titularidade de uma patente, na medida em que não reúne as condições necessárias para tanto. Aliás, pelo que se nota a partir da manifestação de fls. 06/10 do presente processo, a discussão atinente à titularidade já está sendo processada no foro adequado, daí porque, em princípio, deve o INPI se ater ao exame dos requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 9279/96.

25. Ante o exposto, atendo-se à consulta formulada pela CGREC, conclui-se que:

- a) a manifestação apresentada pelo interessado após a formulação de exigência deve ser recebida, com arrimo tanto na Lei 9279/96 quanto na Lei 9784/99;
- b) o tratamento dessa manifestação deve ser o mesmo conferido aos subsídios previstos no art. 31, da LPI, de modo que deve ser feita notificação na RPI caso assim se proceda em relação aos subsídios;
- c) deve o INPI se ater ao exame dos requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 9279/96.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 04 de agosto de 2017.


Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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 0437/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.089868-2017-98

1. Estou de acordo com a Nota nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

2. A consulta resume-se aos seguintes termos: um interessado pode apresentar informações para subsidiar o exame de um recurso sobre concessão de patente?

3. Em regra, o terceiro é um concorrente do depositante do pedido de patente. O terceiro manifesta-se nos autos administrativos em curso na 1ª instância, com supedâneo no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), *verbis*:

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.

4. O art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996, permite que o terceiro apresente subsídios até o final do exame. O dispositivo é aplicado especificamente para a 1ª instância administrativa, quando não houve ainda a conclusão do exame. Visto isso, cabe verificar se existe algum óbice para aplicá-lo analogicamente em grau recursal.

5. O processo em tela corresponde a uma nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente. O depositante do pedido ingressou com o recurso, com fundamento no art. 212, da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 213 da Lei confere ao interessado a prerrogativa de contra-arrozar o recurso, o que foi feito. Transcreve-se a seguir os dispositivos citados:



Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

6. O art. 214 da Lei nº 9.279, de 1996, confere ao INPI a possibilidade de formular exigências, de forma que o recorrente possa complementar as razões apresentadas. No caso concreto, o INPI formulou exigência para que o recorrente readequasse a natureza do seu pedido. O terceiro vem aos autos em curso na 2ª administrativa e apresenta uma segunda petição.

7. A princípio, há dois óbices para se aceitar essa segunda petição. Primeiro, não há previsão legal para receber essa segunda petição. Essa questão parece contornável mediante uma interpretação extensiva do art. 31 da LPI, tal como o fez o Procurador Federal oficiante no feito, notadamente nos parágrafos 15 a 17 da Nota nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2.

8. O segundo óbice para receber a segunda petição, de autoria do terceiro, reside no parágrafo único do art. 214 da LPI.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

9. O parágrafo único do art. 214 da LPI estabelece que a decisão do recurso ocorrerá após o cumprimento das exigências pelo recorrente. A partir do momento, no qual o INPI admite uma segunda petição do terceiro, a decisão do recurso não será proferida de imediato, uma vez decorrido o prazo de apresentação das exigências. Nesse particular, o recebimento da segunda petição do terceiro mostra-se potencialmente problemática.

10. Por outro lado, o parágrafo único do art. 214 indica que o recurso será decidido, independentemente do cumprimento da exigência. Nesse viés, o dispositivo não estabelece a imediata decisão do recurso, mas sim que haverá a decisão, ainda que não haja o cumprimento das exigências. Por conseguinte, o recebimento da segunda petição de autoria do terceiro não significa, a princípio, uma violação ao parágrafo único do art. 214.

11. Ante o exposto, a Procuradoria mostra-se favorável ao recebimento da segunda petição de autoria do terceiro, em grau recursal, sem prejuízo de uma revisão posterior de entendimento.

12. A presente compreensão não prejudica uma futura normatização em sentido oposto, ocasião na qual a Procuradoria voltará a examinar a legalidade do procedimento. Este



órgão consultivo assim se manifesta, posto que não identificou atos normativos administrativos disciplinando a matéria.

13. A segunda pergunta do órgão consulente diz respeito à notificação na RPI (Revista da Propriedade Industrial) do recebimento da segunda manifestação do terceiro. A Nota nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2 opina que a manifestação do terceiro receba o mesmo tratamento conferido aos subsídios previstos no art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996.

14. A apresentação de subsídios não é objeto de notificação na RPI, diferentemente da oposição inscrita no revogado Código de Propriedade Industrial de 1971 (CPI, de 1971). O art. 19 do CPI previu expressamente a ciência ao depositante, o que se concretizava mediante publicação de um despacho na RPI.

CPI, de 1971, art. 19. Publicado o pedido de exame, correrá o prazo de noventa dias para apresentação de eventuais oposições, dando-se ciência ao depositante.

15. Se a apresentação de subsídios no curso da 1ª administrativa não é objeto de notificação da RPI, igual dispensa de publicação é razoável que se faça na 2ª instância. Não se viola o princípio do contraditório quando o INPI não publica a notificação de recebimento de subsídios na 1ª instância, posto que o art. 31 da LPI deliberadamente efetuou tal omissão.

16. No mesmo sentido, é possível concluir que não existe violação ao princípio do contraditório se o recebimento da segunda petição do interessado não for acompanhada de uma notificação.

17. De todo modo, a Administração possui a liberdade, nesse caso concreto, de efetuar tal notificação se entender que se trata de um procedimento não usual o recebimento da 2ª manifestação do interessado em grau recursal.

18. O órgão consulente pergunta se o INPI poderia indeferir um pedido de patente a partir de considerações de autoria do depositante. A pergunta foi assim formulada: “Considerando a aceitação da documentação trazida no bojo da denúncia, e caracterizada a autoria da invenção por terceiros, é possível indeferir um pedido de patente fundamentado no não enquadramento no artigo 6º da LPI?”

19. A pergunta foi respondida no parágrafo 24 da Nota nº 0187-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, *ipsis litteris*:

“Por derradeiro, impende ressaltar que o INPI não consubstancia espaço adequado para o aviamento de discussão a respeito da titularidade de uma patente, na medida em que não reúne as condições necessárias para tanto. Aliás, pelo que se nota a partir da manifestação de fls. 06/10 do



presente processo, a discussão atinente à titularidade já está sendo processada no foro adequado, daí porque, em princípio, deve o INPI se ater ao exame dos requisitos de patenteabilidade previstos na Lei 9279/96.”

20. De fato, não parece que o INPI tenha condições para aferir se o verdadeiro autor de uma invenção é o indivíduo X ou Y. Se o INPI tentar efetuar tal aferição, provavelmente, acolherá a argumentação de uma ou outra parte, sem efetuar um juízo próprio. Tal aferição demanda oitiva de testemunha e produção de uma série de provas de difícil concretização no âmbito administrativo.

21. A atribuição do INPI diz respeito ao exame dos requisitos e condições de patenteabilidade, matéria de ordem técnica, que não se confunde com a investigação sobre o verdadeiro autor da invenção.

22. À CGREC.

Rio de Janeiro, 8 de agosto de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe