



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

NOTA n. 00018/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008988/2021-69

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Fase III do Projeto-piloto de Exame Compartilhado *Patent Prosecution Highway* (PPH)

1. Complementa-se o Parecer n. 00049/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU à vista da apresentação de nova manifestação técnica produzida pelo Serviço de Assuntos Especiais de Patentes - SAESP nos autos do Processo n. 52402.009439/2021-10, que trata da Fase III do Projeto-piloto de Uniformização da Avaliação dos Requerimentos de Trâmite Prioritário.
2. A área técnica aborda a questão que envolve a eventual divisão de pedidos de patente e as consequências decorrentes para a tramitação prioritária de acordo com os Projetos-piloto desenvolvidos pela DIRPA.
3. A SAESP entende pertinente a manutenção da previsão normativa constante da minuta no sentido de que *"na eventual divisão do pedido, [...] apenas o pedido original manterá o atributo de trâmite prioritário"*, apontando, para tanto, motivações de ordem técnica, mas que também tangenciam considerações de ordem jurídica.
4. Em primeiro lugar, como bem salientado, inexistente o risco de que os pedidos divididos sejam examinados e decididos com diferentes posições técnicas sobre mesma matéria, pois *"o procedimento de divisão de um pedido de patente deve consistir na retirada de parte da matéria reivindicada que consta do pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s)"* (Resolução n. 124/2013 - Diretrizes de Exame de Pedidos de Patentes).
5. O ato normativo citado ainda dispõe que *"a simples replicação de parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido, na verdade, compõe uma multiplicação de pedido e não uma divisão"*, o que afasta efetivamente a possibilidade de que sejam proferidas decisões conflitantes sobre determinado tema específico em momentos temporais distintos.
6. Na sequência, a SAESP defende a necessidade de manutenção do trâmite prioritário para o pedido original em caso de divisão, apresentando considerações de ordem técnica, no sentido de que *"a cassação do trâmite prioritário de ambos os pedidos (original e dividido) isoladamente não resolve a questão, pois não impede que um novo requerimento seja efetuado. Ou seja, mesmo que se casse o trâmite prioritário de ambos, nada impede que haja um novo requerimento (para o pedido original ou o dividido). Neste caso, teríamos novamente um dos pedidos com trâmite prioritário e outro não"*.
7. A área técnica também aponta a possibilidade de convivência entre o disposto nos artigos 21 da IN n. 30/2013 e a previsão constante da minuta ora sob análise.
8. De fato, assiste à razão à SAESP, tratando o artigo 21 da IN de norma geral, aplicável aos processos de patente que tramitam perante o INPI.

9. A minuta de ato normativo sob análise trata-se de norma especial, destinada a um dos Projetos-piloto desenvolvidos pela Autarquia para o trâmite de determinados processos que, à vista de determinados critérios legais, merecem trâmite prioritário. Inexiste, assim, antinomia, convivendo os atos normativos de forma harmônica e complementar.

10. Por fim, cabe ainda destacar a discricionariedade conferida pela CUP a cada País para a disciplina do tema:

"Art. 4º G . - (1) Se o exame revelar queum pedido de patente é complexo poderá o requerente dividir num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

(2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada."

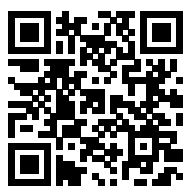
11. Assim sendo, diante de todo o exposto, em complementação ao Parecer n. 00049/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, retifica-se o contido no item 58, excluindo-se a referida recomendação.

12. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402008988202169 e da chave de acesso 7c79b9cb



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 774603847 e chave de acesso 7c79b9cb no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 25-11-2021 14:18. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
