



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

PARECER n. 00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.006309/2021-17

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Exame de pedidos de patente divididos - artigo 21 da IN n. 30/2013

1. Artigo 21 da Instrução Normativa n. 30/2013.
2. Plano de Combate ao *Backlog*.
3. Os pedidos divididos têm preservada a mesma data de depósito (artigo 27 da LPI), devendo ser examinados e decididos de forma simultânea.
4. A ordem natural de exame dos pedidos de patente apresentados perante o INPI deve atender, em princípio, à data de depósito.
5. Inteligência do artigo 37, *caput* da Constituição da República.

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) submete a esta Procuradoria, por meio do Despacho de 06 de julho do corrente ano, consulta que versa sobre o exame de pedidos divididos, à luz do disposto no art. 26 da Lei n. 9.279/96.

2. Por meio da Nota Técnica/SEI nº 17/2021/INPI /DIRPA /PR, a Diretoria informa ter implementado Plano de Combate ao *Backlog*, baseado no número de pedidos e na capacidade de realização do exame técnico de acordo com a tecnologia e com o número de examinadores por área. Atualmente, já teria sido alcançada a meta de 63% de redução do *backlog*, com a perspectiva de atingir 80% até o final de 2021.

3. Todavia, a área técnica alega que o aumento do quantitativo de divisão de pedidos vem dificultando o alcance da meta almejada de redução do *backlog*.

4. Salienta a DIRPA que a Instrução Normativa n. 30/2013 prevê, em seu artigo 21, que o pedido original e seus divididos devam ser decididos simultaneamente, o que, segundo a Diretoria, provoca um deslocamento dos esforços de exame dos pedidos depositados até 2016 para o exame dos pedidos divididos, inevitavelmente alterando o resultado esperado de redução do *backlog*.

5. Por conseguinte, a DIRPA apresenta os seguintes questionamentos à Procuradoria:

“1. É possível revogar o art. 21 da Instrução Normativa DIRPA nº 30/2013, retirando a obrigatoriedade de análise conjunta com o pedido original, a fim de postergar o exame do(s) pedido(s) dividido(s) e reduzir seu impacto no Plano de Combate ao *Backlog*?

2. Tal medida pode ser tomada excepcionalmente até o fim da execução do Plano de Combate ao *Backlog*?

3. É de interesse da Diretoria, no momento adequado, alterar o critério adotado na fila de exame de pedidos, modificando a ordem cronológica da data de depósito para a ordem cronológica da data de pedido de exame. A PFE vê algum impedimento legal a esta mudança de critério cronológico?”

6. As Diretrizes de exame de pedido de patente (bloco I) foram analisadas por esta Procuradoria por meio do Parecer n. 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n. 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. A minuta da Instrução Normativa n. 30, de 2013, foi analisada pela Nota n. 556-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2.

É o breve relato do necessário.

7. O artigo 26 da Lei nº 9.279/96 prevê a possibilidade de divisão do pedido de patente:
"Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I - faça referência específica ao pedido original; e

II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado."

8. O mestre Denis Borges Barbosa ensina que:

"Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento.

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais até o final do exame, seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI. Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva. O depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo." (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Industrial - Tomo II. Pág. 1.385. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010)

9. A Lei confere ao titular do pedido de patente, portanto, a possibilidade de requerer a divisão até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência ao pedido original e não exceda a matéria revelada, constante no pedido original. A divisão do pedido também pode decorrer de exigência técnica apresentada pelo INPI.

10. O artigo 27 da Lei estabelece, ainda, que o pedido dividido e o pedido original conservam a mesma data de depósito, e ambos gozam do direito à prioridade, se for esta a hipótese:

"Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso."

11. Nesse sentido aponta a doutrina especializada:

"Apesar de constituir pedido independente do pedido original, este deverá estar vinculado à data de depósito daquele, e se beneficia de sua prioridade, se houver. Ou seja, para todos os efeitos legais, a data de depósito de um pedido dividido é aquela do pedido original e não a data em que o pedido dividido foi efetivamente protocolizado no Inpi" [1].

12. A data do depósito mostra-se essencial no momento do exame para fins de análise quanto à novidade da invenção ou do modelo de utilidade, requisito de patenteabilidade, disposto no artigo 8º da Lei n. 9.279/96. No procedimento de análise, o examinador reporta-se à data em que o pedido foi depositado para avaliar se havia novidade à época.

13. O artigo 12 da Lei n. 9.279/96 prevê, ainda, as hipóteses do "período de graça", nas quais a divulgação da invenção ou do modelo de utilidade não é considerada como estado da técnica, o que excluiria a novidade. Nos casos previstos pela lei, contam-se 12 (doze) meses precedentes ao depósito ou à prioridade do pedido de patente:

"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."

14. A data de depósito é também relevante quando dois ou mais autores realizam a mesma invenção de forma autônoma:

"Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação.

Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior."

15. Tal regra se mostra adequada ao sistema atributivo de propriedade industrial, ao qual o Brasil se filia. Adquirindo-se a propriedade industrial por meio da concessão do patente pelo Estado, a data do depósito mostra-se essencial na definição da titularidade. Nesse sentido, a doutrina ensina que: “

"Este artigo é de suma importância por estabelecer o princípio de first-to-file (primeiro a depositar), já consagrado no Direito brasileiro nas legislações anteriores e na grande maioria dos países, em oposição ao antigo sistema norte-americano de first-to-invent (primeiro a inventar), segundo o qual o direito à patente, em caso de conflito, cabe ao autor que primeiro realizou a invenção, independentemente da data do depósito" [2].

16. A data de depósito é relevante também para a contagem do prazo no exame do pedido:

"Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75.

(...)

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."

17. Apesar de inexistir previsão expressa na LPI, entende-se que a data do depósito deve orientar a ordem natural de exame dos pedidos de patente apresentados perante o INPI.

18. Isso porque as atividades desenvolvidas pela Administração Pública estão jungidas à observância dos princípios insculpidos no *caput* do artigo 37 da Constituição da República.

19. Assim, apresentados os pedidos de patente perante o INPI, devem ser observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, o que significaria, em princípio, o respeito à ordem cronológica de depósito para fins de exame.

20. A par disso, cabe ressaltar a atribuição conferida ao INPI pela Lei n. 9.279/96, enquanto executor das normas de propriedade industrial, com a nova redação trazida ao artigo 2º da Lei n. 5648/70. E é possível, justamente em atenção ao referido papel exercido pela Autarquia, que o INPI estabeleça parâmetros objetivos para o trâmite prioritário de determinados pedidos de patente.

21. O trâmite prioritário desses pedidos importa no estabelecimento de critério diverso para a organização da fila de exame. Em outras palavras, são criadas filas de exame paralelas à ordem natural de exame dos pedidos de patente. O INPI tem promovido, ao longo dos últimos anos, diversas iniciativas nesse sentido, permitindo que determinados usuários formulem requerimentos de trâmite prioritário no âmbito da DIRPA.

22. A concessão de prioridade na tramitação deve guardar relação com alguma condição especial do depositante (idoso, portador de necessidades especiais ou de doença grave, microempresas ou de pequeno porte, por exemplo) ou com situação específica que autorize, de forma objetiva e legal, a preferência na tramitação (processos cujo objeto é produto para tratamento da doença decorrente do vírus Covid-19, que pleiteiam a proteção de tecnologia verde ou cujo objeto esteja sendo reproduzido por terceiros sem a devida autorização, por exemplo).

23. Nesse sentido, tem a Procuradoria manifestado-se historicamente a respeito da necessidade de que estejam presentes, *in casu*, três requisitos básicos para a adoção de um mecanismo de prioridade, a saber: (i) publicidade do instrumento que institui o mecanismo de priorização; (ii) interesse público caracterizado; (iii) o destinatário da

priorização pode ser um segmento industrial ou uma tecnologia específica, não sendo admissíveis discriminações para favorecer um ator econômico particularizado (Parecer nº 0031-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0).

24. O questionamento formulado pela DIRPA na presente consulta envolve, ainda que de forma transversa, a identificação de critérios objetivos e legais que permitam a alteração da ordem natural da fila de exame, estabelecida, em princípio, e conforme já exposto, de acordo com a data de depósito dos pedidos.

25. Nessa linha, entende-se que, na divisão de um pedido de patente, tendo os pedidos divididos a mesma data de depósito do pedido original e o seu benefício de prioridade, caso existente (artigo 27 da Lei n. 9.279/96), e estando ausente algum critério objetivo e devidamente regulamentado pelo INPI que permita a alteração da ordem natural do exame, devem os mesmos ser examinados e decididos de forma simultânea, conforme preconiza o artigo 21 da IN n. 30/2013.

26. A DIRPA, por outro lado, questiona ainda sobre a possibilidade de alteração futura do critério adotado para a formação da fila de exame de pedidos, modificando a ordem cronológica da data de depósito para a ordem cronológica da data de pedido de exame.

27. Ressalvando a necessidade de aprofundamento do estudo da matéria, a Procuradoria reitera a necessidade de adoção de critérios objetivos e legais que autorizem eventual alteração pretendida pela Autarquia quanto à ordem da fila de exame.

28. Não é demais lembrar que o INPI, em atenção ao contido no Acórdão n. 1.199/2020 do Tribunal de Contas da União, é obrigado a "*publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa de cada Divisão da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados a que se refere – a área tecnológica do pedido, em caso de estar em análise de segunda instância –, com as informações de cada pedido, o estado em que se encontra e a existência ou não de prioridade de exame, com vistas a atender à obrigação de tornar públicas essas informações à sociedade, conforme dispõem o caput do art. 37 da Constituição Federal e o caput do art. 2º da Lei 9.784/99*".

Conclusão

29. Diante do exposto, em atenção à consulta formulada pela DIRPA, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que, havendo divisão de um pedido de patente, preservam os pedidos divididos a mesma data de depósito do pedido original e o seu benefício de prioridade, caso existente (artigo 27 da Lei n. 9.279/96), devendo ser examinados e decididos de forma simultânea, conforme preconiza o artigo 21 da IN n. 30/2013.

30. É o Parecer.

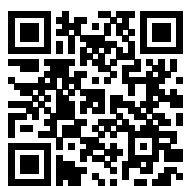
31. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

[1] IDS-Instituto Danneman Siemens de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 70.

[2] IDS-Instituto Danneman Siemens de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei da propriedade industrial*. 3ª edição, revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 22.



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 696492134 e chave de acesso 9b1b82b0 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 19-08-2021 15:01. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
