



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. 00009/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002110/2022-09

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Documentação apresentada de forma equívoca em pedido de patente e pedido de desentranhamento

1. Requerimento de depositante de pedido de patente para excluir parte de documentação trazida em petição de manifestação a exigência preliminar.
2. Artigo 5º, inciso I da Lei n. 13.704/2018.
3. Informações que não se mostram necessárias, segundo a área técnica, para o exame de pedido.
4. Princípio da necessidade (artigo 6º, inciso III).

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRPA referente a requerimento de depositante de pedido de patente para excluir parte de documentação trazida em petição de manifestação a exigência preliminar.

2. A Diretoria relata que foi formulada exigência preliminar (despacho 6.23) ao pedido de patente BR1120180682934, depositado pelos Srs. Michael Einziger (US) e Ann Marie Simpson (US), tendo os mesmos se manifestado por meio da petição nº 870220002286.

3. Os depositantes, contudo, alegam terem sido anexados, por equívoco, documentos relacionados ao processamento do pedido no escritório japonês, os quais possuiriam dados sensíveis e sigilosos para os titulares do pedido.

4. Diante do ocorrido, postulam que os documentos sejam desconsiderados e removidos do *website* do INPI, impedindo qualquer acesso às informações sensíveis e sigilosas, ressaltando ainda que as emendas e esclarecimentos apresentados em cumprimento ao parecer preliminar 6.23 não seriam alterados, uma vez que tais documentos em referência apenas demonstravam a aceitação do pedido no escritório japonês.

5. Na consulta, a DIRPA informa que a eventual exclusão das informações contidas nos documentos citados pelos depositantes não impactaria o exame técnico do pedido em relação à manifestação ao despacho 6.23.

6. A Diretoria decidiu, como medida preventiva, ocultar temporariamente o teor das referidas informações do seu banco de dados.

7. Encaminhada a consulta à Procuradoria, indaga a DIRPA quanto à *“conduta a ser adotada pela Diretoria no que se refere à demanda de depositante de pedido de patente para excluir parte do conteúdo de anexos de petição apresentada ao INPI em resposta de cumprimento do Parecer de Exigência Preliminar (6.23) do pedido BR1120180682934”*.

É o relato do necessário.

8. De início, deve-se destacar que as informações contidas nos documentos apresentados por depositantes junto ao INPI - e as atividades desempenhadas pela Autarquia quanto ao seu tratamento - atraem a aplicação da disciplina da Lei n. 13.704/2018.
9. A Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD) dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
10. A referida Lei, em seu artigo 5o, inciso I, define dado pessoal como a "*informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável*", enquanto que o inciso X do mesmo artigo conceitua o seu tratamento como "*toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração*".
11. O artigo 6o, por seu turno, prevê os princípios norteadores quanto ao tratamento de dados pessoais pelo controlador (artigo 5o, inciso VI), pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado.
12. No caso que se apresenta nos autos, mostra-se especialmente relevante o princípio da necessidade:
“Art. 6º As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios:
(...)
III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados;
(...)”
13. Em se tratando de processos de patentes, o referido princípio limita o tratamento dos dados pessoais, restringindo-o ao cumprimento das exigências técnicas previstas de uma forma geral na Lei n. 9.279/96. Em outras palavras, as informações adicionais que não se relacionam com o exame técnico de patenteabilidade do pedido mostraram-se desnecessárias e, portanto, não devem ser objeto de tratamento pelo INPI.
14. A DIRPA destaca que as informações contidas nos documentos mencionados pelos depositantes não interferem no exame técnico do pedido de patente.
15. De acordo com as informações que constam da Nota Técnica que instrui os autos:
“Recebida a mensagem SAESP nº 1006128, e dado o ineditismo da solicitação contida na mesma, a Chefia da DIPAT VIII inicialmente observou o conteúdo da petição e observou que realmente o conjunto de informações contida nas páginas citadas pelas requerentes não impactaria o exame técnico do pedido a partir da manifestação ao parecer de despacho 6.23. As páginas citadas tratavam de assunto do processamento do pedido em outro escritório de patentes, sendo observado que a ausência das mesmas não causaria prejuízos à realização do primeiro exame técnico do pedido no INPI. Em ato seguinte, esta chefia imediata retirou o pedido da carga do examinador responsável pela análise do mesmo, com vistas a suspender a realização de seu exame técnico”. (grifei)
16. Assim sendo, diante da afirmação da Diretoria de que a análise das referidas páginas não impactaria no processamento do pedido de patente sob exame, sendo as mesmas desnecessárias à sua devida condução, não se vislumbra razão para que não seja atendido o pleito formulado pelos depositantes, que reconhecem tê-las apresentado à Autarquia por equívoco, recomendando-se que a DIRPA proceda ao seu desentranhamento dos autos, de acordo com a solicitação apresentada.

Conclusões

17. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que a solicitação apresentada pelos depositantes seja atendida, promovendo-se a retirada das

páginas indicadas que compõem os documentos que acompanham a petição apresentada perante o INPI, à vista da informação prestada pela área técnica quanto à sua desnecessidade para o exame do pedido.

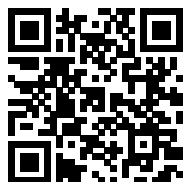
18. É o Parecer.

19. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2022.

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) 52402002110202209 e da chave de acesso 3aa2e54b



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 841968287 e chave de acesso 3aa2e54b no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 14-03-2022 16:32. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
