



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. 00001/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.011283/2023-91

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

1. A Divisão de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) reencaminha à Procuradoria, por meio do Despacho (1010305), para reexame um ajuste de procedimento que implica na elaboração de parecer de segundo exame técnico de patentes de invenção ou patente de modelo de utilidade, conforme minuta (0996533).

2. Esta Procuradoria já se manifestou sobre o tema, nos autos, por meio do Parecer 00005/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (0971757), aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00023/2024/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (0971759).

3. A Coordenação-Geral de Patentes IV explica, no Despacho (0971757), que o Grupo de Qualidade DIRPA redigiu novo texto, com as principais alterações no processo de exame transcritas a seguir:

"A modificação seria no procedimento de segundo exame. Atualmente o examinador que aponta falta de unidade de invenção em primeiro exame (despacho 7.1), pode, após a manifestação, que tem prazo de 90 dias, indeferir o pedido no segundo exame caso o titular não concorde em dividir o pedido ou mantenha mais de uma unidade de invenção.

Na nova proposta, o examinador não poderia emitir um parecer de indeferimento após a primeira manifestação do depositante. Ele seria obrigado a publicar mais um despacho de ciência (7.1) ao titular. Dessa forma, assegurando mais 90 dias de prazo e deixando claro que a percepção da existência de mais de uma unidade de invenção no mesmo pedido persiste e que, caso não seja retirada a multiplicidade de invenções no pedido, este será indeferido. E, assim, por conta da preclusão administrativa, não será mais possível dividi-lo em segunda instância.

Para tanto, a redação do procedimento de segundo exame (0996533) seria a seguinte:

6.1.4 Verificar se o contido nas novas páginas atende ao disposto nos arts. 22/23 da LPI.

6.1.4.1 Caso a falta de unidade tenha sido apontada no primeiro exame (item 6.1.2 do procedimento de "Primeiro Exame de Pedido de Patente" – CPAT-EEX-PP-0001) avaliar se a manifestação do depositante altera o entendimento anterior.

Caso seja mantido o mesmo entendimento, deve ser emitido um novo 7.1 com base no art.22 ou 23 da LPI".

4. É o relatório.

5. Preliminarmente, assevera-se que não cabe a esta Procuradoria a verificação quanto ao cumprimento das recomendações feitas no Parecer 00005/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Nesse ponto, destaca-se o Enunciado BCP nº5 do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União, aprovado por meio da PORTARIA CONJUNTA nº 01, de 2 DE DEZEMBRO DE 2016 (4ª edição atualizada):

BCP nº 5

Enunciado

Ao Órgão Consultivo que em caso concreto haja exteriorizado juízo conclusivo de aprovação de minuta de edital ou contrato e tenha sugerido as alterações necessárias, não incumbe pronunciamento subsequente de verificação do cumprimento das recomendações consignadas.

6. Tecidas tais considerações iniciais, passa-se à análise da proposta de procedimento para elaboração de parecer de segundo exame técnico de patentes.

7. De acordo com o artigo 36, da Lei 9.279/1996, quando o parecer de exame técnico for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias (despacho 7.1).

8. A Lei também acrescenta que se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame (§ 2º, art. 36). Após a conclusão do exame, será proferida a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente (art. 37).

9. A Diretoria de Patentes propõe estabelecer nova etapa processual, disciplinada por ato administrativo normativo, entre o primeiro exame (despacho 7.1.-ciência de parecer) e o final do exame previsto no art. 37, nos casos de divisão de pedido. Haveria segundo exame técnico com a elaboração e ciência do parecer (despacho 7.1) após os 90 (noventa) dias da primeira manifestação do depositante. Com o novo prazo de 90 (noventa), seria conferido ao depositante a oportunidade para que tivesse ciência da manifestação técnica sobre o pedido e pudesse requerer a divisão até a conclusão do exame na primeira instância administrativa.

10. A previsão de nova etapa, no âmbito da primeira instância, para o requerimento da divisão do pedido, além de não encontrar vedação legal, mostra-se medida adequada com as recomendações do parecer 00005/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, uma vez que o limite temporal para a divisão do pedido por iniciativa do depositante é o final do exame, ou seja, na decisão de deferimento ou indeferimento do pedido na primeira instância, nos termos do art. 26, da Lei nº 9.279/1996 e conforme definido no art. 63 da minuta (0932310).

11. De outro lado, no caso da divisão de ofício do pedido de patente ou de modelo de utilidade, todavia, cumpre frisar e reiterar que tal divisão pode ser realizada em qualquer momento processual, mesmo em fase de segunda instância. Ratifica-se, assim, a compreensão já exarada no Parecer 00005/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"Em contraposição, a divisão de ofício (termo utilizado pelo art. 26), pode ocorrer em qualquer momento, inclusive no âmbito do julgamento de segunda instância. A três, e em consonância com a segunda razão, na própria determinação (divisão de ofício) feita pelo INPI deve ser estabelecido o prazo limite para o seu atendimento. E, em não havendo estabelecimento de prazo no próprio despacho (equívoco ou esquecimento), é de se considerar o prazo ordinário e geral de sessenta dias, nos termos do art. 224, da Lei nº 9.279/96".

12. Por conseguinte, diante da consulta feita, esta Procuradoria manifesta-se no sentido de não identificar óbice jurídico à proposta de procedimento para elaboração de parecer de segundo exame técnico de patentes de invenção ou patente de modelo de utilidade.

13. Em relação à **divisão de ofício do pedido de patente ou modelo de utilidade**, entretanto, cumpre alertar que **esta** pode ser realizada também em sede de segunda instância, conforme apontado no Parecer 00005/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402011283202391 e da chave de acesso 9ecda1c0



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1499434001 e chave de acesso 9ecda1c0 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 03-06-2024 17:27. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
