



FACULDADE NACIONAL DE DIREITO



UFRJ

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS
FACULDADE DE DIREITO**

MONA LISA LEAL FERREIRA

**ANÁLISE HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E JURISPRUDENCIAL DA APLICAÇÃO
DO ARTIGO 32 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**Rio de Janeiro
2019 / SEGUNDO SEMESTRE**

MONA LISA LEAL FERREIRA

**ANÁLISE HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E JURISPRUDENCIAL DA APLICAÇÃO
DO ARTIGO 32 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Rachel Herdy de Barros Francisco**.

Rio de Janeiro

2019 / SEGUNDO SEMESTRE

Ficha catalográfica:

L433a Leal-Ferreira, Mona Lisa
ANÁLISE HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E JURISPRUDENCIAL
DO ARTIGO 32 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL /
Mona Lisa Leal-Ferreira. -- Rio de Janeiro, 2019.
62 f.

Orientador: Rachel Herdy de Barros Francisco..
Trabalho de conclusão de curso (graduação) -
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade
Naciona de Direito, Bacharel em Direito, 2019.

1. Propriedade industrial. 2. Patentes. 3. Lei
de Propriedade industrial. 4. Modificações em
reivindicações. 5. Interpretação jurídica. I. Herdy de
Barros Francisco., Rachel, orient. II. Título.

MONA LISA LEAL FERREIRA

**ANÁLISE HISTÓRICA, SISTEMÁTICA E JURISPRUDENCIAL DA APLICAÇÃO
DO ARTIGO 32 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da **Professora Dra. Rachel Herdy de Barros Francisco**.

Banca Examinadora:

Orientador

Membro da Banca

Membro da Banca

Rio de Janeiro

2019 / SEGUNDO SEMESTRE

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos meus familiares e amigos, que me apoiaram em todos os momentos, por todo incentivo, compreensão e paciência durante a realização desta pesquisa e por todos os anos da graduação.

Agradeço aos professores da FND, por dividirem comigo parte de seu tempo e de seu conhecimento.

Agradeço a minha orientadora, por seu apoio, atenção e paciência.

RESUMO

O direito de propriedade industrial, que protege patentes, dentre outros bens imateriais, é de grande importância para o desenvolvimento tecnológico das sociedades, com relevância no âmbito internacional, através de acordos e tratados entre Estados. As patentes protegem criações do intelecto humano com aplicabilidade industrial. No Brasil, a concessão de uma patente de invenção, cuja vigência é de 20 anos, deve atender ao disposto na Lei de Propriedade Industrial (LPI), através da atuação do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Este trabalho monográfico teve como objetivo estudar de que forma o dispositivo legal que regula modificações no quadro reivindicatório de pedidos de patente, o art. 32 da LPI, é aplicado pelo INPI e pelo judiciário. Esse dispositivo é de relevância, pois estabelece o marco temporal e material de mudanças nas reivindicações, que determinam o alcance da proteção que será outorgada e constituem o elemento de definição do direito do titular da patente. Para tanto, foi averiguado de que forma o INPI vem interpretando o art. 32 da LPI ao longo do tempo, particularmente, após a Ação Civil Pública impetrada pelo MPF, em 2003, contra o Instituto, e de que forma o judiciário e a doutrina discutem a aplicabilidade desse dispositivo.

Palavras chaves: Lei de propriedade industrial. Patentes. Modificações de reivindicações. Artigo 32 da LPI. Interpretação jurídica.

ABSTRACT

Industrial property rights, which protect patents, among other immaterial goods, are of great importance for the technological development of societies, with international relevance, through agreements and treaties between states. Patents protect creations of the human intellect with industrial applicability. In Brazil, the grant of a patent for invention, which is valid for 20 years, must comply with the provisions of the Industrial Property Law (IPL), through the action of the National Institute of Industrial Property (INPI). This monographic work aimed to study how the legal article that regulates changes in the patent application framework, art. 32 of the LPI, is applied by the INPI and the judiciary. This provision is relevant because it establishes the time frame and material changes in the claims, which determine the scope of protection that will be granted and constitute the defining element of the patent holder's right. To this end, it was investigated how INPI has been interpreting art. 32 of LPI over time, particularly after the Public Civil Action brought by the MPF, in 2003, against the Institute, and how the judiciary and doctrine discuss the applicability of this provision.

Keywords: Industrial Property Law. Patents. Claim's modifications. Article 32 of the IPL. Legal interpretation.

LISTA DE ABREVIATURAS

ABAPI- Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

ABIFINA - Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades

ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CF – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

CUP – Convenção da União de Paris

GATT – Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio

INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial

LPI – Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96)

OMC – Organização Mundial do Comércio

OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual

ONU – Organização das Nações Unidas

PCT- Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes

TRF2 – Tribunal Regional Federal da Segunda Região

TRIPs – Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio

SUMÁRIO

1) INTRODUÇÃO.....	10
2) PROPRIEDADE INDUSTRIAL.....	12
2.1) PATENTES.....	14
2.2) REQUISITOS E CONDIÇÕES DE PATENTEABILIDADE.....	19
2.3) O PEDIDO DE PATENTE.....	24
2.4) TRAMITAÇÃO DO PEDIDO DE PATENTE NO INPI.....	27
2.5) SISTEMA PCT.....	31
3) ARTIGO 32 DA LPI E MODIFICAÇÕES DE REIVINDICAÇÕES.....	34
3.1) DIREITO INTERNACIONAL E MODIFICAÇÕES NO PEDIDO DE PATENTE.....	35
3.2) ANÁLISE HISTÓRICA DO ART. 32 DA LPI.....	36
3.3) AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2003.51.01.513584-5.....	39
3.4) PEDIDOS DIVIDIDOS E ART. 32 DA LPI.....	46
3.5) INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 32 DA LPI.....	46
4) PRECEDENTES JUDICIAIS.....	48
5) DISCUSSÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL.....	51
6) INTERPRETAÇÃO TEÓRICA.....	53
7) CONCLUSÃO.....	57
8) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	61

1) INTRODUÇÃO

A concessão de uma patente de invenção confere ao seu titular o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente e/ou processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Dessa forma, a avaliação da extensão da proteção conferida por uma patente é de grande importância, tanto ao conferir direitos ao inventor quanto por limitar o direito de terceiros. Nesse sentido, é importante ressaltar que o monopólio conferido por uma patente de invenção tem duração de 20 anos, impedindo terceiros e a sociedade de usufruir da tecnologia desenvolvida.

A indústria farmacêutica é um setor que apresenta elevada dinamicidade tecnológica, haja vista a introdução de novos produtos no mercado e os investimentos em pesquisa e desenvolvimento (TACHINARD, 1993). Segundo o próprio setor, o processo de invenção e desenvolvimento de novos fármacos é longo e requer altos investimentos.

Consequentemente, a indústria farmacêutica apresenta uma grande propensão a proteger seus inventos por meio de patentes quando comparada com outras indústrias. A proteção patentária desses inventos resulta numa forte tendência oligopolizante, como pode ser observado em qualquer contexto no qual os medicamentos são passíveis de patenteamento, o que tem grande impacto à saúde pública no Brasil (MARQUES, 2000).

Dessa forma, é de grande importância avaliar se a concessão de patentes, particularmente na área farmacêutica, assim como nas demais áreas tecnológicas, respeita os preceitos legais. Assim sendo, é relevante analisar se os dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) estão sendo aplicados de acordo com a *mens legis*, particularmente o art. 32 da dita lei que delimita a possibilidade de alterações no quadro reivindicatório durante o processamento do pedido de patente, e, consequentemente, pode interferir no trâmite do pedido no Instituto, e até mesmo no escopo de proteção dado à tecnologia para a qual se pretende proteção.

O interesse desse trabalho é o de investigar a interpretação dada ao art. 32 da Lei de Propriedade Industrial quanto a possibilidade de emendas no quadro reivindicatório que permitam ampliar ou reduzir o escopo de proteção da patente durante o processamento do pedido junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a entidade do governo federal responsável pela concessão de patentes, desde o depósito do pedido até o final de exame.

Analisa-se, adicionalmente, o entendimento da doutrina e da jurisprudência brasileira acerca dessa questão.

A escolha do tema em estudo foi motivada pela minha experiência como examinadora de patentes e na elaboração de pareceres para ações judiciais envolvendo pedidos de patente, no INPI, particularmente, na área farmacêutica.

Durante o meu trabalho no INPI, tive conhecimento das divergências de entendimento de interpretação que ocorreram ao longo do tempo sobre a possibilidade de alterações no escopo de proteção pleiteado em um pedido de patente durante seu processamento no Instituto, assim como as controvérsias mais atuais, com envolvimento da sociedade civil representada pelo Ministério Público e do Judiciário Federal.

Dessa forma, inicialmente, serão apresentados os fundamentos da propriedade industrial referente a patentes, apresentando a LPI, e enfatizando os dispositivos mais relevantes da lei quanto ao tema de estudo, assim como será descrito o trâmite dos pedidos de patente no INPI, com o objetivo de contextualização do presente trabalho.

A seguir, será feito um detalhamento sobre o art. 32 da LPI e modificações das reivindicações em pedidos de patente, do ponto de vista histórico, sistemático e de sua aplicação e interpretação, especialmente pelo INPI. Particularmente, pretende-se estudar de que forma a Ação Civil Pública impetrada pelo Ministério Público contra o INPI, em 2003, mudou a forma de análise e aplicação do art. 32 da LPI pelo Instituto.

Também busca-se, nesse estudo, analisar as diferentes interpretações que são dadas ao art. 32 da LPI, nos dias atuais, tanto pelo INPI quanto no âmbito de discussões judiciais e de posicionamentos doutrinários.

Por fim, será realizada uma análise teórica, tendo em vista as informações trazidas nesse trabalho, sobre o método de interpretação realizado pelo INPI ao elaborar a diretriz de exame atual que orienta sobre a aplicação do art. 32 da LPI em pedidos de patente.

2) PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O direito de propriedade industrial é espécie do gênero direito de propriedade intelectual, que abrange também o direito autoral e outros direitos sobre bens imateriais resultantes da atividade criativa do gênio humano (Cruz, 2018). A propriedade industrial engloba proteção sobre invenções (patentes), marcas, desenhos industriais, indicações geográficas e inibição à concorrência desleal (Barbosa & Barbosa, 2018).

De acordo com Barbosa (2003),

a Convenção da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Industrial) define como Propriedade intelectual, a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico.

Segundo a definição da Convenção de Paris de 1883, propriedade industrial é o conjunto de direitos que compreende as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos ou modelos de utilidade, os desenhos ou modelos industriais, as marcas de fábrica ou de comércio, as marcas de serviço, o nome comercial e as indicações de proveniência ou denominações de origem, não se limitando às criações industriais propriamente ditas, mas também às indústrias agrícolas e extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, como: vinhos, cereais, tabaco em folhas, minérios, dentre outros (Barbosa, 2003).

Em nosso ordenamento jurídico, na carta constitucional, há previsão de proteção aos direitos de propriedade industrial. O art. 5º, XXIX, da Constituição Federal de 1988 estabelece que: “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.”

O direito de propriedade industrial, no Brasil, é regulamentado pela Lei 9.279, de 1996, (Lei de Propriedade Industrial, doravante LPI), legislação em vigor na área, que substituiu a Lei

5.772, de 1971 (CPI). A entidade estatal responsável pela concessão de patentes e demais registros relativos ao direito de propriedade industrial é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, criada pela Lei 5.648, de 1970.

Em seu art. 2º, a LPI define os direitos de propriedade industrial.

Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

- I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
- II - concessão de registro de desenho industrial;
- III - concessão de registro de marca;
- IV - repressão às falsas indicações geográficas; e
- V - repressão à concorrência desleal.

A LPI foi elaborada em consonância com o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* - TRIPs), e a Convenção da União de Paris (CUP), dos quais o Brasil é signatário (Barbosa, 2003).

A CUP, de 1883, é o primeiro acordo internacional relativo à Propriedade Intelectual, como resultado da necessidade de alguns países de produzir normas uniformes internacionais sobre esse tema, tendo em vista o aumento dos fluxos de comércio internacional no final do século XIX, em virtude da Revolução Industrial (Barbosa, 2003). A CUP foi incorporada ao nosso ordenamento através do Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. É interessante observar que o Brasil foi um dos 14 países signatários originais da convenção. Hoje 177 membros participam da CUP¹. A Convenção de Paris sofreu revisões periódicas, a saber: Bruxelas (1900), Washington (1911), Haia (1925), Londres (1934), Lisboa (1958) e Estocolmo (1967).

A Convenção de Paris foi elaborada de modo a permitir razoável grau de flexibilidade às legislações nacionais, desde que fossem respeitados alguns princípios fundamentais, que são de observância obrigatória pelos países signatários, quais sejam: tratamento nacional, prioridade unionista, independência dos direitos e territorialidade².

O tratamento nacional (art. 2º da CUP) dispõe que os nacionais de cada um dos países membros gozem, em todos os outros países membros a União, da mesma proteção, vantagens e direitos concedidos pela legislação do país a seus nacionais, sem que nenhuma condição de domicílio ou de estabelecimento seja exigida. A prioridade unionista (art. 4º da CUP) estabelece

¹ https://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?lang=en&treaty_id=2

² https://pt.wikipedia.org/wiki/Conven%C3%A7%C3%A3o_de_Paris_de_1883

que o primeiro pedido de patente depositado em um dos países membros serve de base para depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais, dentro do prazo de 12 meses. Pelo princípio da independência dos direitos (art. 4º bis da CUP), as patentes são concedidas em quaisquer dos países membros da Convenção, independente das patentes concedidas correspondentes, em qualquer outro país signatário ou não da Convenção. Já territorialidade estabelece que a proteção conferida pelo estado através da patente tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede.

O acordo TRIPs é um tratado internacional, integrante do conjunto de acordos assinados em 1994 que encerrou a Rodada Uruguai e criou a Organização Mundial do Comércio. O TRIPs é o mais importante instrumento multilateral atual para a globalização das leis de propriedade intelectual. Foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico através do Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. O TRIPs estabelece normas mínimas de proteção aos direitos intelectuais e a aplicação de sanções pelo seu descumprimento (Proner, 2007).

Historicamente, no Brasil, a primeira lei de patentes é de 28 de abril de 1809, um Alvará de D. João VI, que foi aplicável apenas em nosso Estado, e não nos demais Estados do Reino. O interessante é que o Brasil foi uma das quatro primeiras nações, no mundo, a ter uma legislação sobre propriedade industrial. O objetivo à época era o de desenvolvimento econômico do Estado (Barbosa, 2003).

O primeiro Código de Propriedade Industrial data de 1945, o decreto lei 7.903/45, sendo considerado de grande sofisticação técnica se comparado às legislações anteriores. As duas legislações seguintes de 1967 e 1969 também foram decretos. Já o código de 1971, anterior à LPI, foi votado pelo Congresso Nacional, com ampla discussão com a indústria brasileira e estrangeira, assim como com especialistas no assunto (Barbosa, 2003).

2.1) Patentes

Uma patente é uma concepção resultante do exercício de capacidade de criação do homem, que represente uma solução técnica para um problema técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico, e que possa ser fabricado ou usado industrialmente. É um direito conferido pelo Estado que dá ao seu titular a exclusividade de exploração de uma

tecnologia, como contrapartida pelo acesso ao público a como reproduzir a invenção protegida (Barbosa, 2003).

Após o tempo de vigência da patente, a tecnologia por esta protegida cai em domínio público, podendo ser reproduzida por qualquer pessoa interessada. Além disso, já após a publicação do pedido de patente, as informações contidas no documento passam a ser acessíveis a todos, podendo ser utilizadas, por exemplo, como base para novas pesquisas e desenvolvimento de melhoramentos de tecnologias já existentes, mesmo durante a vigência da patente. Por ser a patente um direito imaterial, não se confunde com o produto ou o processo ao qual se refere (Barbosa, 2003).

Outra forma de proteção de tecnologia é o segredo industrial. Nesse caso, não há compartilhamento do conhecimento com a sociedade, o que dificulta o desenvolvimento tecnológico (Barbosa, 2003). Além disso, para o detentor da tecnologia, há o risco de descoberta do segredo, com conseqüente perda do “monopólio” de uso da mesma.

No entanto, o segredo industrial apresenta certo amparo na legislação brasileira, pela tipificação de crime de concorrência desleal a exploração de conhecimentos, informações ou dados confidenciais de indústria, se o acesso do segredo foi fraudulento ou derivou de relação contratual ou empregatícia (art. 195, XII e XI da LPI) (Coelho, 2016).

Dessa forma, a patente é uma forma de propriedade industrial, como contrapartida ao segredo industrial, que beneficia tanto o inventor, pelo esforço e custo com a tecnologia desenvolvida, quanto a sociedade, pelas informações tecnológicas que são disponibilizadas para todos os interessados.

As invenções, assim, promovem o desenvolvimento tecnológico e, em conseqüência, o desenvolvimento econômico e social. Além disso, os inventores podem reaver os investimentos realizados em pesquisa e desenvolvimento, através de uma recompensa por sua criação, ou seja, pela proteção patentária. Nesse sentido, a patente é um privilégio temporário concedido ao inventor (Cruz, 2018).

Segundo descrito no site do INPI³, as patentes são dos seguintes tipos:

- Patente de Invenção: refere-se a produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial;

³ <http://www.inpi.gov.br/servicos/perguntas-frequentes-paginas-internas/perguntas-frequentes-patente#patente>

- Patente de Modelo de Utilidade: refere-se a objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação;
- Certificado de Adição de Invenção: trata-se de aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, porém ainda dentro do mesmo conceito inventivo. O certificado será acessório à patente e com mesma data final de vigência desta.

De acordo com o art. 40 da LPI, o prazo de vigência de patentes de invenção é de 20 anos e a de modelo de utilidade de 15 anos.

Como medida de salvaguarda, foi previsto no parágrafo único do art. 40 da LPI que o prazo de vigência da patente de invenção não será inferior a 10 anos e a de modelo de utilidade, de 7 anos, a contar da data de concessão. O objetivo desse dispositivo foi o de garantir que o inventor usufrua seus direitos por um prazo razoável, evitando que o atraso na apreciação de seu pedido, a sua revelia, lhe traga prejuízos (Cruz, 2018).

Dessa forma, hipoteticamente, se uma patente de invenção for concedida 15 anos após o seu depósito no INPI, o tempo de proteção será de 25 anos, por força do disposto no parágrafo único do art. 40 da LPI, ao invés de 20 anos, o prazo regulamentar de direito. Após o decurso do prazo de vigência da patente, há a extinção do privilégio (art. 78, I, da LPI).

A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos, produto objeto de patente e/ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado (art. 42 da LPI).

Nesse sentido, segundo IDS (2013), o direito conferido pela patente pode ser basicamente definido como sendo o poder dado ao seu titular de excluir terceiros dos atos atentatórios ao direito de propriedade, em vez de defini-los de forma positiva como sendo o direito de gozar de exclusividade do uso e exploração do objeto da patente.

Assim sendo, o titular de uma patente possui um direito amplo, já que exclui terceiros que pratiquem a invenção patenteada, mesmo que esta tenha sido desenvolvida de maneira independente, sem uso dos ensinamentos contidos no documento patentário. Cabe, portanto, ação indenizatória sobre os que infringem o direito de proteção conferido pela patente, já que trata-se de ilícito civil (Barbosa, 2003).

Patentes de produto ou processo

Uma patente pode proteger um processo ou um produto, conforme seja um desses objetos a tecnologia nova desenvolvida (Barbosa, 2003). Quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um resultado técnico através da ação sobre a natureza, tem-se uma patente de processo. Assim, o conjunto de ações humanas ou procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado (aquecer, acrescer um ácido, trazer o produto a zero absoluto) serão objeto desse tipo de patente.

Por outro lado, a tecnologia pode ser relativa a um objeto físico determinado: uma máquina, um produto químico, a mistura de várias substâncias (por exemplo, um medicamento) um microorganismo modificado, um elemento de um equipamento, etc. A patente que protege tal tipo de tecnologia é chamada patente de produto.

Ambos, produto e processo, assim como o seu uso, podem estar protegidos em um mesmo documento patentário, desde que tenham o mesmo conceito inventivo. Por exemplo, é muito comum na área farmacêutica pedidos que reclamem proteção para produto (compostos químicos e composições compreendendo os mesmos com fim medicamentoso), para processo (métodos de síntese dos compostos) e uso (a aplicação do composto para preparar um medicamento para tratar uma doença).

É interessante observar que o CPI de 1971, em seu art. 9º, não permitia a proteção por patentes de substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, assim como as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos.

Para se adequar ao art. 27 do TRIPs, que determina que qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de aplicação industrial, a LPI foi modificada de forma a contemplar a possibilidade de proteção dos produtos e processos previamente excluídos da possibilidade de proteção, na legislação anterior (Barbosa, 2003).

Matéria excluída de proteção

A LPI não define positivamente o que é invenção. Todavia o art. 10 da LPI traz um rol de matérias que são excluídas de proteção por não serem consideradas invenção.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

- I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
- II - concepções puramente abstratas;
- III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
- IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;
- V - programas de computador em si;
- VI - apresentação de informações;
- VII - regras de jogo;
- VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
- IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Como pode ser observado no legal, as descobertas, como simples ato de conhecimento (incluindo observações de fenômenos da natureza, descobertas de materiais biológicos na natureza, técnicas operatórias e cirúrgicas), assim como todas as criações práticas não industriais estão excluídas de proteção da LPI. Nenhum país, na verdade, concede patentes relacionadas a simples descobertas. Isso porque o objetivo da patente é o de promover a solução de problemas técnicos (Barbosa, 2003).

Adicionalmente, as leis nacionais, de um modo geral, excluem matérias da possibilidade de proteção patentária, apesar de satisfazerem os requisitos gerais de proteção (Barbosa, 2003). Isso porque atentam contra a moral, a ordem pública, ou a segurança nacional, ou, ainda, são consideradas incompatíveis com a política industrial do país. O próprio acordo TRIPs (art. 27 (2)) traz essa possibilidade de exceções à patenteabilidade.

Na LPI, as matérias que não podem ser protegidas por patente encontram-se elencadas no art. 18.

Art. 18. Não são patenteáveis:

- I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas;

II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais.

2.2) Requisitos e condições de patenteabilidade

Segundo Abrantes (2017), o sistema de patentes tem como objetivo promover a inovação tecnológica, oferecendo ao inventor a possibilidade de proteção jurídica de suas invenções, ao mesmo tempo em que estimula os concorrentes na busca de soluções alternativas para as tecnologias protegidas.

Para o adequado funcionamento do sistema de patentes, faz-se necessário que as patentes concedidas tenham mérito, ou seja, atendam aos requisitos de patenteabilidade⁴ e condições de patenteabilidade, ambos definidos pela LPI.

Os requisitos de patenteabilidade são novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º, art. 11, art. 13 e art. 15 da LPI):

- **Novidade:** a matéria objeto do pedido de patente precisa ser nova, ou seja, não pode ter sido revelada previamente, seja por via oral, escrita ou seu uso; assim sendo, não pode pertencer ao estado da técnica;

⁴ Art. 8º da LPI: É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja processamento nacional.

Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.

- **Atividade Inventiva:** a matéria objeto da patente não pode ser óbvia para um técnico especializado no assunto, ou seja, não pode ser resultante de uma mera combinação de fatores já pertencentes ao estado da técnica sem que haja um efeito técnico novo e inesperado, nem uma simples substituição de meios ou materiais conhecidos por outros que tenham conhecida a mesma função;
- **Aplicação Industrial:** a invenção deve ter aplicação industrial seriada industrial em qualquer campo produtivo.

Novidade

A novidade é o requisito primordial para obtenção de patente (IDS, 2013). Para Barbosa (2003), a novidade é a essência da proteção da solução técnica.

Como explicitado acima, é nova uma invenção quando não compreendida no estado da técnica. Nota-se que o estado da técnica compreende todas as informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior (art. 11, § 1º, da LPI).

Assim, utilizamos em nossa legislação pátria o princípio da novidade absoluta em matéria de patente: se a tecnologia para a qual se pede proteção já entrou no estado da técnica em qualquer lugar no mundo, em qualquer tempo, não existe privilégio. Ou seja, trata-se de novidade sem limites espaciais ou temporais, tendo em vista que a tecnologia não pode ser nem conhecida ou utilizada em lugar algum (Barbosa, 2003).

Por outro lado, a novidade relativa leva em conta apenas uma região geográfica, ou um prazo, ou a um meio determinado. Esse sistema só parece justificável quando houver restrição às patentes estrangeiras, o que não é o caso do Brasil (Barbosa, 2003).

Cabe ressaltar que para a aferição de novidade, o conteúdo completo de pedido de patente depositado no Brasil, mesmo que ainda não publicado, também será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que o pedido seja publicado subsequentemente (art. 11, § 2º, da LPI).

Entende-se que há novidade sempre que o invento não seja revelado de forma integral por um único documento do estado da técnica. Quando há necessidade de se combinarem dois ou mais documentos do estado da técnica para antecipar uma invenção, a análise passa a ser de atividade inventiva. Todavia, em um pedido de patente envolvendo vários inventos,

relacionados pelo mesmo conceito inventivo (um grupo de compostos, por exemplo, com estrutura similar e mesma atividade biológica), nada impede que dois ou mais documentos de anterioridade possam ser utilizados para destituir de novidade a matéria pleiteada, sendo que cada documento deve revelar um invento ou grupo de inventos distintos (IDS, 2013).

Período de graça

O art. 12 da LPI⁵ define que divulgações realizadas pelo próprio inventor, pelo INPI em publicações oficiais, ou por terceiros com base em informações obtidas do inventor sobre o invento, nos doze meses que precederem a data de depósito ou da prioridade, não ferem a novidade do pedido de patente. Esse prazo é chamado de “período de graça” (Barbosa, 2003).

Com esse dispositivo, o inventor pode exibir a sua invenção, ou publicar um artigo científico descrevendo o seu invento, sem ser prejudicado posteriormente ao depositar o pedido de patente, desde que seja respeitado o período de graça.

Segundo IDS (2013), essa regra é de grande importância, pois preserva os direitos do inventor nacional, principalmente o inventor individual e pequenas empresas que, por desconhecimento sobre o sistema de patentes, divulgam o invento antes do depósito no INPI.

É importante ressaltar que nem todos os países adotam o período de graça. Assim sendo, uma publicação que no Brasil não seria utilizada como anterioridade por estar coberta pelo período de graça, pode ser utilizada em outro país que não tenha esse mecanismo.

De acordo com Abrantes (2017) foi averiguado em um estudo que 26 países possuem um mecanismo de período de graça, como Estados Unidos, Japão, China e Austrália, enquanto que em 10 países não havia tal previsão, como Chile, Alemanha, Noruega e Suíça.

5 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.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.

Direito de Prioridade

O direito de prioridade é um dos mais antigos princípios internacionais relativos à propriedade industrial (Barbosa, 2003). Como já mencionado anteriormente, está previsto no art. 4º da Convenção de Paris. Por esse princípio, um estrangeiro pode ter, em todos os demais países participantes da CUP, o prazo de 12 meses para requerer seus direitos, sem prejuízo da novidade.

Isso quer dizer que se um inventor depositar o seu pedido de patente em um país contratante da CUP, terá 12 meses para depositar o mesmo pedido em todos os demais países do acordo. No sistema de patentes, o direito de prioridade é amplamente utilizado pelos depositantes.

Assim, a data de prioridade é a data em que o pedido foi depositado pela primeira vez em um país que faça parte de Convenção de Paris. Essa data é usada como base para a busca por documentos do estado da técnica, ou seja, tudo que for publicado antes da data da prioridade é considerado como estado da técnica, com exceção das publicações cobertas pelo período de graça.

O art. 16 da LPI traz em sua disposição que:

ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Atividade Inventiva

O requisito atividade inventiva depende, necessariamente, do atendimento da preexistência de novidade (IDS, 2013).

Possui atividade inventiva o pedido cuja matéria não decorrer de forma óbvia ou evidente para um técnico no assunto, tendo por base o estado da técnica. Isso quer dizer que a invenção deve representar algo além do resultado da simples aplicação de conhecimentos técnicos usuais.

Alguns testes podem auxiliar na avaliação do requisito atividade inventiva, como um efeito inesperado obtido pelo invento, simplificação na forma de fabricação de um produto,

redução de custos, dentre outros, ou seja, verifica-se que da invenção resulta alguma vantagem em comparação com o estado da técnica.

A metodologia preconizada pelo INPI para a averiguação de atividade inventiva encontra-se descrita no item 5.9 das Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade (Resolução nº 169/2016), conforme pode ser observado no excerto abaixo.

5.9 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em comparação com o estado da técnica:

- (i) determinar o estado da técnica mais próximo;
- (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e
- (iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.

Aplicação Industrial

A aplicação industrial se relaciona à utilização ou aplicação do invento em qualquer tipo de indústria (Abrantes, 2017). Assim, o conceito de aplicação industrial implica em haver aplicabilidade em algum setor técnico diretamente voltado para o sistema produtivo.

Nesse sentido, segundo as diretrizes de exame do INPI (item 2.12 do Bloco I - Resolução nº 124/2013), “o relatório descritivo deverá indicar, de modo explícito, a forma pela qual a invenção pode ser explorada na indústria, se isto não for inerente ao relatório descritivo ou à natureza da invenção.

Condições de patenteabilidade

As condições de patenteabilidade referem-se à clareza e fundamentação da matéria pleiteada no pedido de patente e à necessidade de que o pedido esteja redigido de forma que o seu objeto em questão possa ser reproduzido por um técnico no assunto, ou seja, que esteja suficientemente descrito (artigos 24 e 25 da LPI⁶).

⁶ Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

Art. 25. As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção.

Dessa forma, as reivindicações de um pedido de patente devem ser elaboradas de forma que a matéria que está sendo pleiteada esteja definida de forma clara, sem o uso de termos amplos ou indefinidos, que possam gerar confusão ou falta de entendimento do escopo de proteção almejado.

Ademais, a partir da descrição do pedido de patente, uma pessoa com conhecimento médio sobre a área tecnológica ao qual se refere, deve ser capaz de reproduzir a invenção (por exemplo, um técnico em química deve ser capaz de reproduzir um processo de síntese de compostos descritos em um documento de patente).

O art. 24 da LPI estabelece que um requisito do relatório descritivo é que ele determine a melhor forma da solução técnica reivindicada.

2.3) O pedido de patente

O pedido de patente, através do qual se exerce o direito constitucional de solicitar a concessão do privilégio, presume a apresentação ao INPI de um requerimento, o pedido de patente em si, assim como o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito (Barbosa, 2003). De forma geral, a estrutura de um pedido de patente contempla o relatório descritivo, o quadro reivindicatório, o resumo e figuras (optativo) (art. 19 da LPI).

No relatório descritivo, encontra-se a descrição da invenção, ou seja, do problema técnico cuja solução o pedido pretende oferecer, a sua melhor forma de concretização, e a comparação do invento com o estado da técnica, destacando de que forma a invenção proposta se destaca do que já havia sido descrito na técnica anterior.

Já o quadro reivindicatório, composto pelas reivindicações, compreende a matéria para qual se almeja proteção de fato. Nesse sentido, as reivindicações descrevem as características técnicas do invento.

O art. 41 da LPI dispõe que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações”. Dessa forma, é ao conteúdo das reivindicações que recorre o intérprete para determinar o alcance da patente, tanto quando se tratar de uma alegada infração, quanto na determinação da validade da patente frente à técnica anterior.

Para Paul Roubier (apud Abrantes 2013 (a)), em sua obra “*Le droit de la propriété industrielle*” de 1954, as reivindicações são a “alma da patente”. Já para Gabriel Di Blasi (apud

Abrantes 2013 (a)), as reivindicações “caracterizam a essência da invenção e os contornos do espectro tecnológico a ser protegido pela patente”.

Segundo preleção de Barbosa (2003),

uma reivindicação é redigida de maneira a identificar geralmente o escopo da solução oferecida (por exemplo, “máquina de fazer tal coisa”), seguida de uma fórmula convencional de indicar o início do reivindicado (“caracterizado por...”) e, então, pela descrição mais exata possível do material reivindicado. O quadro reivindicatório pode se referir a diversos elementos individuais de um mesmo conceito inventivo – um produto, um processo para se fabricar tal produto, o aparelho para fazer processar tal método de fabricação etc – em várias reivindicações independentes entre si; mas pode haver reivindicações que apenas particularizem ou aprofundem uma solução técnica já enunciada em uma outra reivindicação – da qual são *dependentes*. Quanto a estas, pertinente a regra *accessorium sequitur principale*.

Note-se no excerto acima, a diferenciação entre reivindicações independentes e dependentes presentes no quadro reivindicatório.

As reivindicações independentes visam a proteção de características técnicas essenciais e específicas da invenção em seu conceito integral, cabendo a cada categoria de reivindicação pelo menos uma reivindicação independente (art. 5º (I) da Instrução normativa do INPI PR 30/2013).

Já as reivindicações dependentes são aquelas que, mantida a unidade de invenção, incluem todas as características de outra(s) reivindicação(ões) anterior(es) e definem detalhamentos dessas características e/ou características adicionais que não sejam consideradas características essenciais da invenção, não podendo exceder as limitações das características compreendidas na(s) reivindicação(ões) a que se referem (art. 6º (I, II) da Instrução normativa PR 30/2013).

Divisão de pedido de patente

O conceito de unidade de invenção está presente no artigo 4G da CUP: “Se o exame revelar que um 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”.

Nas diretrizes de exame do INPI, Bloco I, no item 3.99 (Resolução nº 124/2013), define-se que conceito inventivo único ou unidade de invenção significa que as diversas invenções reivindicadas em um pedido apresentam uma relação técnica entre si representada por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas.

Segundo ensinamento de Barbosa & Barbosa (2018),

uma patente é um documento uno; o direito que ela contém deve ser articulado e não fragmentário; se a técnica chega simultaneamente a uma pluralidade de soluções não convergentes à solução de um só e singular problema técnico, devem-se postular tantas patentes quanto sejam necessárias para, em cada uma delas, ter-se um conteúdo unitário.

Sendo assim, no caso de um pedido conter matéria que exceda a um só conceito inventivo, ou que contenha matéria relativa a mais de uma prioridade, considera-se que há mais de um invento (art. 22 da LPI⁷). Tal pedido pode ser dividido em dois ou mais até o final do exame, ou por requerimento do depositante, ou em atendimento a exigência feita pelo INPI (art. 26 da LPI⁸). Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva.

Já o depositante sempre poderá requerer a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção (Barbosa, 2002).

Segundo o artigo 22 da LPI “o pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo”, o que sugere que uma vez o exame tendo identificado falta de unidade de invenção o depositante terá oportunidade para dividir seu pedido conforme artigo 35 da LPI.

⁷ Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

⁸ 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.

Na Instrução Normativa do INPI nº 30/2013, está estabelecido que haverá divisão de pedido de patente “quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”.

Se, durante o exame técnico no INPI, o pedido for considerado pelo examinador como contendo mais de uma invenção ou mais de um modelo de utilidade, ele será notificado para adequação do pedido.

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

De acordo com o art. 26 da LPI, as exigências para a divisão do pedido são para que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original, e não exceda a matéria revelada no pedido original.

Nas diretrizes de exame do INPI, Bloco I (Resolução nº 124/2013), orienta-se que 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). 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.

Ademais, ainda nas diretrizes de exame do INPI, Bloco I (2013), explica-se que sendo considerada a falta de unidade de invenção em um pedido, o examinador deverá dar uma ciência de parecer, definindo-se as diferentes unidades de invenção presentes no pedido, ou grupos interligados e unificados de invenções, esclarecendo ao depositante da necessidade da exclusão das reivindicações que excedem a unidade de invenção, e/ou a divisão do pedido, com base no art. 22 da LPI. Neste caso, o relatório de busca e o parecer técnico são emitidos com base na primeira unidade de invenção reivindicada.

2.4) Tramitação do pedido de patente no INPI

O legitimado a pedir patente é seu autor, presumindo-se como tal (*juris tantum*) o requerente (art. 6º da LPI). É interessante observar que 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 (art. 7º da LPI).

Cabe aqui fazer uma distinção entre as pessoas relacionadas a um pedido de patente ou à patente concedida. Inventor é a pessoa física que encontrou uma solução nova a um problema, mediante um ato criativo e não por simples dedução lógica. Depositante é o requerente do pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade, que pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. Já o titular é o proprietário da invenção, isto é, aquele em nome do qual a patente é concedida e possui o direito de excluir terceiros de sua exploração, de licenciá-la ou cedê-la (Apresentação de Curso de Extensão – Diretoria de Patentes – 2017).

O pedido de patente é requerido ao INPI, ficando em segredo por 18 meses (art. 30 da LPI), podendo ser publicado antes desse período se for do interesse do depositante. Esse tempo de sigilo é importante, pois, normalmente, um pedido de patente é depositado na fase inicial de projetos sobre o produto ou processo pleiteado. Dessa forma, muitas vezes não é interessante para o depositante a divulgação sobre o seu invento até que os preparativos para iniciar sua exploração estejam mais adiantados (IDS, 2013).

O prazo para requerimento de exame do pedido de patente é de até 36 meses após a data de depósito (art. 33 da LPI), considerado tempo suficiente para o requerente do pedido de patente avaliar se a tecnologia que se objetiva proteger é mercadologicamente viável ou não, ou seja, seria o tempo necessário para o depositante decidir se deseja continuar com o pedido de patente, total ou parcialmente, ou abandoná-lo.

Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados (depositante ou terceiros), de documentos e informações para subsidiarem o exame, o qual não será iniciado antes de decorridos 60 dias da publicação do pedido (art. 31 da LPI). Não raramente, terceiros interessados apresentam documentos ao INPI, através de subsídios, com o objetivo de corroborar com o exame técnico do INPI, com a apresentação de documentos relevantes para a avaliação dos requisitos de patenteabilidade da matéria objeto de pedidos de patentes.

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procura avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente, dispostos na LPI, já discutidos anteriormente, como os requisitos e condições de patenteabilidade. Por ocasião do exame técnico, será elaborado pelo INPI o relatório de busca por documentos de anterioridade e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, podendo consistir em exigências técnicas ou ciência de parecer (art. 35 da LPI).

As exigências técnicas são exaradas, normalmente, quando o examinador avalia que o pedido atende aos requisitos de patenteabilidade (mesmo que apenas em parte), mas modificações precisam ser realizadas no pedido para que este fique totalmente de acordo com as disposições da LPI. Já a ciência, usualmente, é dada nos casos em que se considera que o pedido não atende aos requisitos de patenteabilidade.

O depositante terá 90 dias para oferecer manifestação (art. 36 da LPI⁹), respondendo às colocações feitas pelo examinador, sendo possível inclusive, superar os óbices levantados em parecer inicial do INPI de ciência (por exemplo, com a apresentação de dados técnicos da invenção), demonstrando que a matéria pleiteada possui mérito para ter proteção patentária. Isso porque o procedimento de exame é dialogal entre o INPI e o depositante (Barbosa, 2003).

Caberá ao depositante a adaptação do pedido à natureza reivindicada, se assim indicar o parecer; ainda em resposta ao parecer, haverá a reformulação do pedido ou divisão; ou ainda serão atendidas as exigências técnicas. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente (art. 37 da LPI). Da decisão que indefere o pedido, cabe recurso no INPI. A expedição da carta patente ocorre após o deferimento do pedido e pagamento de retribuição correspondente (art. 38 da LPI). Do pedido deferido cabe processo administrativo de nulidade (art. 50 a 55 da LPI).

Cabe ressaltar que o depositante do pedido e o titular da Patente estarão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, denominadas anuidades, que deverão ser pagas a partir do segundo aniversário do pedido.

Na figura 1, está esquematizado o processo de tramitação de um pedido de patente no INPI.

⁹ Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

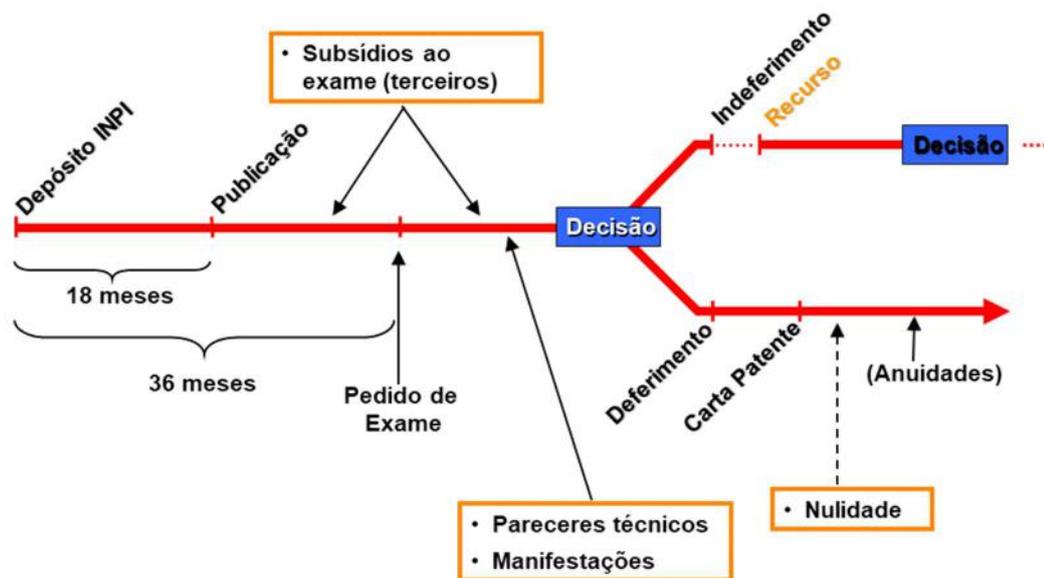


Figura 1: Tramitação de um pedido de patente no INPI. O processo administrativo se inicia com o depósito do pedido de patente no INPI, que fica em sigilo por 18 meses. Até 36 meses após o depósito, o depositante deve fazer o requerimento de exame. Após a publicação do pedido e até o final do processamento do exame, terceiros interessados podem apresentar subsídios técnicos ao INPI. Por ocasião do exame são elaborados pareceres técnicos, que devem ser respondidos pelo requerente no prazo de 90 dias, culminando em uma decisão obtida por um procedimento dialogal entre o INPI e o depositante. Da decisão do INPI, o pedido pode ser deferido, com a concessão da patente, ou indeferido. Do indeferimento cabe recurso pelo depositante, e do deferimento, cabe processo administrativo de nulidade, tanto por terceiros quanto pelo próprio INPI. Figura retirada de apresentação institucional do INPI (Curso de Extensão – Diretoria de Patentes – 2017).

Anuência Prévia da ANVISA

Através da Lei 10.196/01, foi introduzido o art. 229-C na LPI. Esse artigo estabelece que “a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.”

Por esse dispositivo, o INPI passou a encaminhar os pedidos de patente da área farmacêutica para a ANVISA conceder a anuência prévia. Dessa forma, o deferimento de um pedido só é publicado após a autorização da concessão de uma patente pela ANVISA (IDS, 2013).

No portal da ANVISA¹⁰, consta o seguinte procedimento para a anuência prévia.

¹⁰ <http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/medicamentos/produtos/propriedade-intelectual/previa-anuencia>

O procedimento de prévia anuência obedece às disposições da Portaria Interministerial MS/MDIC/AGU nº 1.065/2012, da Portaria Conjunta Anvisa/INPI nº 01/2017 e da RDC nº 168/2017 e se dá da seguinte forma:

1º PASSO – Encaminhamento dos processos pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) à Anvisa para conhecimento e manifestação, antes do início do exame substantivo do pedido.

2º PASSO - Anvisa analisa os pedidos à luz da saúde pública, verificando se o produto ou processo farmacêutico contido no pedido de patente (I) apresenta risco à saúde. Nos casos em que o pedido é considerado de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS, é realizada avaliação adicional quanto ao atendimento dos requisitos de patenteabilidade e demais critérios estabelecidos pela Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial), para fins de subsídios ao exame do INPI.

Quando o parecer técnico opinar, preliminarmente, pela não anuência ou formular qualquer exigência, o requerente ou seu procurador será notificado para manifestação, no prazo de até sessenta dias, a contar da data da cientificação, nos termos do art. 224 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Não se concederá anuência aos pedidos de patente cuja notificação de exigência não for respondida.

O requerente deverá apresentar à Anvisa, sempre que solicitado, por meio de exigência, todos os documentos necessários para esclarecer dúvidas surgidas durante o exame.

3º PASSO – Os pedidos considerados de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica são encaminhados para análise para fins de subsídios, antes da decisão final. Nestes casos, o parecer que fundamenta a decisão da Anvisa, além da análise de risco a que todos estão sujeitos, pode conter avaliação dos critérios de patenteabilidade, bem como condições adicionais previstas na Lei da Propriedade Industrial, os quais servirão como subsídios ao exame do INPI.

4º PASSO – Após a decisão final da Anvisa, o pedido retorna ao INPI, para a conclusão do procedimento administrativo, podendo ser deferido ou indeferido pelo Instituto.

Dessa forma, observa-se que a ANVISA pode contribuir com subsídios ao exame técnico, com análise de critérios de patenteabilidade, quando o pedido sob procedimento de anuência prévia tratar de matéria considerada de interesse para as políticas de medicamentos ou de assistência farmacêutica no âmbito do SUS. Assim sendo, de forma não vinculativa a ANVISA pode colaborar com o exame técnico do INPI.

2.5) Sistema PCT

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (*Patent Cooperation Treaty - PCT*), de 1970, é um tratado internacional de internacionalização de patentes, administrado pela OMPI, e tem como objetivo desenvolver o sistema de patentes e de transferência de tecnologia (Abrantes, 2011; <http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/pct.pdf>).

Mediante a apresentação de um pedido de patente internacional sob o PCT, os candidatos podem procurar simultaneamente a proteção de uma invenção na maioria dos países do mundo¹¹. Não se trata de uma patente global, já que posteriormente os pedidos devem seguir a fase nacional nos países eleitos, e o Tratado do PCT não interfere com as legislações nacionais dos países membros. Atualmente, o PCT conta com 153 países contratantes.

O PCT busca simplificar o depósito de patente nos países signatários, tornando o processo mais eficaz e econômico, tanto para o inventor quanto para os órgãos nacionais encarregados da concessão de patentes (Abrantes, 2011).

Após o depósito do pedido, é realizada uma busca internacional por anterioridades e opinião escrita pela Autoridade Internacional de Busca escolhida. A seguir é realizado um exame internacional, pelo mesmo escritório ou por outro de escolha do depositante (<https://www.wipo.int/pct/pt/>). A figura 2 ilustra mais detalhadamente o procedimento do depósito via PCT em comparação com o depósito via CUP.

¹¹ <https://www.wipo.int/pct/pt/>

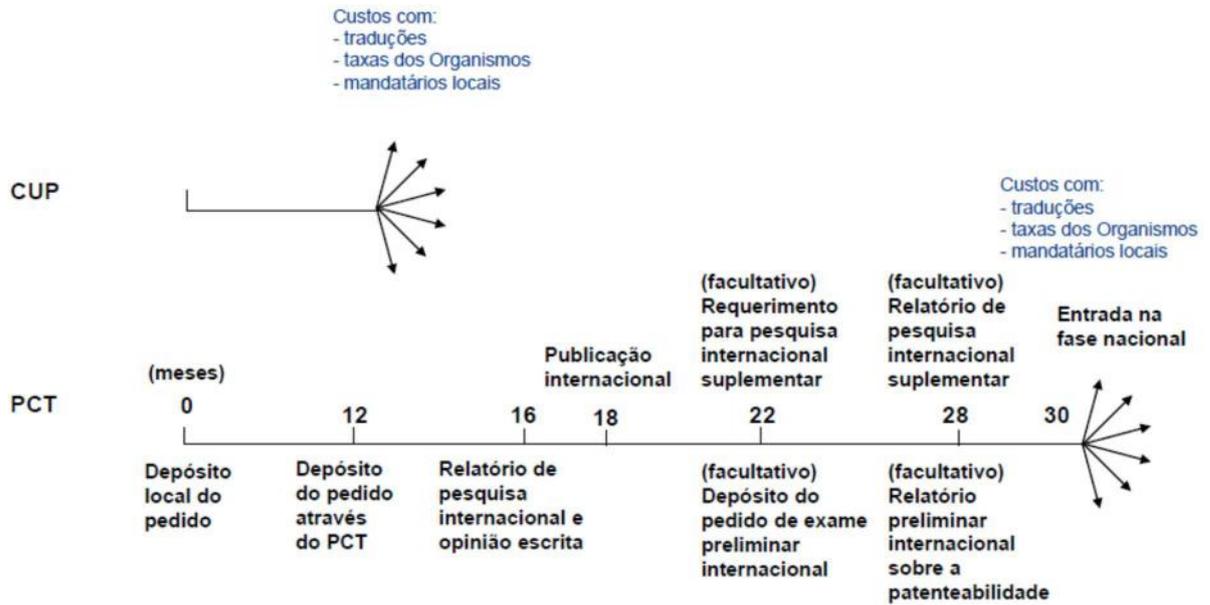


Figura 2: Comparação entre a via da CUP e a via do PCT. As grandes diferenças entre os dois sistemas são: no sistema CUP a entrada com o depósito de patente ocorre de forma individual em cada Estado escolhido, enquanto que no sistema PCT a entrada nas fase nacional nos Estados é facilitada, pela eleição dos mesmos; no sistema PCT o requerente da patente têm mais tempo para entrar na fase nacional dos países eleitos se comparado ao sistema CUP; ademais, e de forma muito relevante, no sistema PCT, na fase internacional, há busca pelo estado da técnica e exame de patenteabilidade (não vinculativo à fase nacional), o que auxilia o requerente da patente na escolha de que países prosseguir com o pedido de patente na fase nacional (https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/pt/basic_facts/faqs_about_the_pct.pdf).

3) ARTIGO 32 DA LPI E MODIFICAÇÕES DE REIVINDICAÇÕES

Como explicitado anteriormente, são as reivindicações de um pedido de patente que definem a invenção, determinando o alcance da proteção que lhe será outorgada e constituindo o elemento de definição do direito do titular da patente (Barbosa, 2003).

Ao longo do processamento do pedido no INPI, pode haver mudança no escopo da matéria pleiteada no quadro reivindicatório originalmente depositado, o que está previsto na legislação patentária.

Particularmente, na LPI, o art. 32 trata sobre a possibilidade de modificações de reivindicações após depósito de um pedido de patente.

Art. 32 da LPI. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

A matéria inicialmente revelada corresponde a toda matéria contida no pedido de patente apresentado pelo requerente no ato do depósito, em suas diferentes partes, quais sejam: relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo, figuras/desenhos (se houver), e listagem de sequências (se houver), complementado por eventuais correções ou reapresentações de tais vias, até a requisição de exame do referido pedido de patente (Resolução nº 93/2013 do INPI). Assim, pelo citado dispositivo, torna-se possível introduzir novas reivindicações no quadro originalmente depositado (IDS, 2013).

Atualmente, o ato normativo que institui as diretrizes com intuito de harmonizar os procedimentos de aplicação do art. 32 da LPI nos exames técnicos de pedidos de patente no INPI é a Resolução nº 93/2013, citada acima, que foi elaborada por um grupo de examinadores de patentes de diferentes áreas tecnológicas, sob orientação do Diretor de Patentes à época (Abrantes, 2013).

Segundo Abrantes (2013), a Resolução nº 93/2013 não se trata de uma exegese do art. 32 a partir tão somente da LPI, mas leva em consideração os entendimentos jurídicos sobre o dispositivo legal, já que teve como ponto de partida o entendimento dos pareceres da procuradoria do INPI sobre o assunto e decisões judiciais do Tribunal Federal da 2ª região.

De acordo com a resolução nº 93/2013, as seguintes regras gerais são atualmente aplicadas pelo INPI pela interpretação do art. 32 da LPI:

- Não são aceitas modificações do quadro reivindicatório que ampliem o seu escopo de proteção, ou seja, não pode haver ampliação da matéria reivindicada, após o pedido de exame, em hipótese alguma, seja por iniciativa do depositante, seja em resposta à parecer técnico exarado pelo INPI;
- Até o pedido de exame, o quadro reivindicatório pode ser modificado, ampliando ou restringindo matéria, desde que esta esteja presente no pedido no ato do depósito (inicialmente revelada);
- É possível modificar as reivindicações após o pedido de exame, desde que seja exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não haja alteração do objeto pleiteado;
- A correção de erro material do pedido (de digitação ou tradução) ou a adequação pode ocorrer a qualquer tempo, durante o seu processamento até o final do exame.

3.1) Direito internacional e modificações no pedido de patente

O Tratado PCT, em seu art. 19, prevê a possibilidade de modificação das reivindicações de um pedido perante a Secretaria Internacional da OMPI.

Artigo 19 Modificação das reivindicações perante a Secretaria Internacional

1) Após a recepção do relatório de pesquisa internacional, o requerente terá o direito de modificar uma vez as reivindicações do pedido internacional mediante o depósito das modificações junto da Secretaria Internacional dentro do prazo prescrito. Poderá juntar às mesmas uma breve declaração, como previsto no Regulamento de Execução, explicando as modificações e indicando os efeitos que estas poderão ter sobre a descrição e os desenhos.

2) As modificações não devem ir além da exposição da invenção constante do pedido internacional tal como foi depositado.

O Escritório Europeu de Patentes, em sua convenção, também prevê a possibilidade de correção de deficiências e alteração do quadro reivindicatório após comunicações do escritório

durante o exame do pedido de patente (regra 71 da Convenção Europeia de Patentes/European Patent Convention¹²).

Dessa forma, pode-se dizer que, de um modo geral, no sistema de patentes, modificações no quadro reivindicatório são pertinentes durante o exame de pedidos de patente.

3.2) Análise histórica do art. 32 da LPI

No Código de Propriedade Industrial (CPI) de 1971, no art. 18, § 3º, anterior à LPI, dispunha-se que as modificações do quadro reivindicatório apenas eram cabíveis se imprescindíveis para “esclarecer, precisar ou restringir o pedido”, havendo dúvida se seria possível adicionar matéria no quadro reivindicatório presente no pedido originalmente depositado.

Art. 18 – (...)

§ 3 – O relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificados, exceto:

- a) para retificar erros de impressão ou datilográficos;
- b) se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido e somente até a data do pedido de exame;
- c) no caso do art. 19, § 3.

Art. 19 – (...)

§ 3º Por ocasião do exame, serão formuladas as exigências julgadas necessárias, inclusive no que se refere à apresentação de novo relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo, desde que dentro dos limites do que foi inicialmente requerido.

Segundo relatado, houve época em que o INPI rejeitava a introdução posterior de reivindicações para o pedido, apesar de tal procedimento ter sido aceito frequentemente ainda na vigência da Lei de 1971, ou seja, demonstrando ocorrência de interpretação variada de tal dispositivo do CPI (IDS, 2013).

Isso ocorria porque o texto do art. 19, § 3, do CPI trazia em sua redação o termo “inicialmente requerido”, que era entendido como a matéria pleiteada no quadro reivindicatório, mas esse entendimento chegou a ser flexibilizado, sendo que a expressão citada poderia incluir

¹² <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc.html>

qualquer matéria revelada no pedido, incluindo o quadro reivindicatório (Ribeiro & Rodrigues, 2019). Ou seja, através dessa interpretação flexibilizada seria possível ampliar o escopo da matéria pleiteada no quadro reivindicatório.

Nesse sentido, ressalta-se que a atual redação do art. 32 da LPI apresenta o termo “inicialmente revelado”, sendo, portanto, mais ampla a possibilidade de alteração do pedido, com base nesse dispositivo face ao anterior da CPI.

Adicionalmente, o art. 32 da LPI inclui a expressão “melhor esclarecer ou definir o pedido”, o que é mais amplo do que a redação anterior do art. 18 do CPI em que constava “esclarecer, precisar ou restringir o pedido”. Dessa forma, por força do art. 32 da LPI, o requerente da patente poderia, ao “melhor definir”, alterar os limites de proteção procurados, desde que a matéria esteja inicialmente revelada no pedido (Ribeiro & Rodrigues, 2019).

Assim sendo, por exemplo, por disposição do art. 32 da LPI, se o relatório descritivo de um pedido de patente se refere a compostos químicos e processos para sua obtenção, o escopo de proteção poderia ser modificado pelo requerente de forma a incluir matéria que inicialmente não constava no quadro reivindicatório, como uma mudança de categoria de produto (compostos) para processo. Já com base no art. 18 do CPI esse tipo de alteração não seria possível.

Conseqüentemente, o art. 32 da LPI permite que o requerente faça modificações por iniciativa própria no pedido, para esclarecer ou defini-lo. Diversamente do que ocorria na lei anterior (de 1971), portanto, que apenas permitia a correção “imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido”.

Dessa forma, entende-se que houve evolução com relação ao texto da CPI referente a modificações do pedido de patente, com maior diálogo com o texto constitucional (art. 5º, XXIX, CF) no sentido de proporcionar proteção ampla aos autores de invenções (Ribeiro & Rodrigues, 2019).

A atual redação do art. 32 da LPI surgiu de uma negociação entre a ABPI (Associação Brasileira de Propriedade Industrial) e o INPI durante a tramitação do PL 824/1991 que deu origem a LPI, de 1996. Nessa ocasião, o INPI foi encarregado de elaborar uma proposta de substitutivo e a ABPI foi convidada a contribuir (IDS, 2013).

Enquanto que a proposta inicial do INPI consistia em dispor que emendas não poderiam ser apresentadas após o requerimento do exame, a proposta de anteprojeto da ABPI sugeria que emendas poderiam ser apresentadas até o final do exame (IDS, 2013).

A solução conciliatória foi a de dispor que emendas poderiam ser apresentadas até o requerimento de exame, e, dessa forma, obrigatoriamente consideradas durante o processamento administrativo do pedido. Já as emendas apresentadas após requerimento de exame pelo depositante seriam aceitas a critério do examinador.

Com esse entendimento, seria possível apresentar emendas a qualquer momento até o final do exame. Após o requerimento do exame, o examinador deveria avaliar se a aceitação das emendas poderia trazer qualquer prejuízo no andamento do pedido, particularmente, tratando-se de exame já iniciado.

Independente do momento de apresentação das emendas do quadro reivindicatório, estas deveriam se restringir a matéria inicialmente revelada no pedido.

Segundo Ribeiro & Rodrigues (2019),

Portanto, do trabalho conjunto entre o INPI e as associações surgiu o texto do projeto que se manteve com poucas alterações até a aprovação final da Lei n 9.279/96, prevendo (a) a garantia para o depositante efetuar alterações até o requerimento de exame, porém mantendo a possibilidade de propor emendas após esse marco temporal e (b) a possibilidade de apresentar divisões até o final do exame. Em qualquer dessas hipóteses, o limite das alterações é a matéria inicialmente revelada no pedido.

Interpretação inicial do art. 32 da LPI pelo INPI

No parecer PROC/DICONS N° 07/2002, o INPI manifestou entendimento sobre o art. 32 da LPI de que o requerente do pedido de patente poderia a qualquer tempo até o fim do processo administrativo alterar as reivindicações, inclusive, ampliando o escopo das reivindicações originais.

Nesse sentido, se as alterações apresentadas estivessem fora do limite temporal previsto no art. 32 da LPI (até o requerimento de exame), seriam tidas como “propostas” e submetidas para avaliação do INPI que poderia ou não as acolher, desde que plenamente justificadas eventuais negativas (Ribeiro & Rodrigues, 2019).

Essa interpretação dada pelo INPI, segundo examinadores do Instituto, acarretou em prejuízos no exame de pedidos de patente, tendo em vista que os depositantes poderiam alterar

inúmeras vezes o quadro reivindicatório, mesmo após do exame já ter sido iniciando, levando ao atraso na decisão final dos processos, o que estimulou a provocação do Ministério Público Federal (MPF), que culminou com a Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5 (Abrantes, 2013).

3.3) Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5

Como discutido acima, o parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 do INPI, em que se interpretava a aplicação do art. 32 da LPI, estabelecia que o dito artigo não constituía óbice para que fossem feitas modificações para colocar no quadro reivindicatório matéria que houvesse sido revelada no pedido originalmente depositado, após solicitação do exame.

No entanto, em 2003, o MPF, acionado por um grupo de examinadores do INPI, ajuizou a ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5, em face do INPI, que culminou com a revogação do Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 (Abrantes, 2013).

Em sua peça inicial, o MPF argumentou que o Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 lesava vários interesses públicos tutelados por ele, pois os pedidos de alteração de quadro reivindicatório não eram publicados, e isso dificultava para terceiros o exercício da faculdade de impugnar novos requerimentos de proteção patentária feitos no processo administrativo.

Além disso, a admissão de emendas voluntárias que ampliavam ou modificavam o pedido original gerava atrasos no exame de pedidos de patente pelo INPI (*backlog*¹³), que era forçado a examinar novas matérias e questões, em detrimento da eficiência da sua atuação. A ampliação do *backlog*, por sua vez, tendia a causar indevidas extensões no monopólio temporário concedido ao titular da patente. Foi contra essa prática que se insurgiu o MPF, pleiteando que o INPI se abstinhasse de adotá-la.

O argumento de extensão do “monopólio” levantado pelo MPF baseia-se no fato de as patentes devem ser vigentes por pelo menos 10 anos após a sua concessão, em função da aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI. Dessa forma, com o aumento do atraso do

¹³ *Backlog* é tempo médio para decisão de um pedido de patente pelo INPI. Não há contudo um critério exato para se definir o que se seria um prazo normal de exame e o que seria computado como *backlog* ou atraso (Barbosa, 2013).

exame, a consequência é a de que mais pedidos se enquadrem na disposição do referido dispositivo, acarretando patentes com mais de 20 anos de proteção.

Conforme descrito por Abrantes (2013),

Na ação movida pelo Ministério Público alegou-se que o interesse público estaria atingido pela flexibilização nas emendas do quadro reivindicatório permitidas pelo Parecer da Procuradoria PROC/DICONS nº 07/2002, uma vez que “as mudanças no quadro reivindicatório sem respeito ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da LPI acabam não sendo acessíveis ao público em geral, dificultando a ação de todos aqueles que queiram proteger seus direitos no âmbito do procedimento administrativo patentário a aplicação da orientação esposada pelo Réu conduz ao absurdo resultado de permitir a responsabilização civil de um terceiro, por ter explorado uma invenção ou modelo de utilidade protegido, entre a data de publicação e a da concessão da patente, sem que ele tivesse sequer a oportunidade de saber, nesse ínterim, que o objeto da patente estava sendo reivindicado por alguém, já que as alterações do pedido patentário não são publicadas”. Segundo o parecer, esta situação contraria os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, e da publicidade.

Em primeira instância da ação civil pública, o INPI defendeu, na contestação, a possibilidade de emendas aos pedidos de patente após o requerimento de exame, ao contrário do que pedia o MPF. A juíza decidiu, analisando a LPI de forma sistemática, pela admissibilidade de emendas, a favor do INPI (Ahlert, 2013).

Em sede de apelação interposta pelo MPF, o INPI “súbita e inexplicavelmente” mudou o seu posicionamento e passou a considerar inadmissíveis as emendas após o requerimento de exame, aderindo à tese do MPF. Tendo em vista o alinhamento entre as posições do INPI e do MPF, a magistrada de segunda instância, decidiu a favor do MPF, revertendo a decisão de primeira instância, julgando procedente o pedido do MPF na petição inicial (Ahlert, 2013).

Em função do Acórdão proferido pela 1ª Turma do TRF/2ª Região, em 2007, nos autos da citada ação civil pública impetrada pelo MPF, o INPI, no mesmo ano, revogou o Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 (Resolução nº 093/2013).

O referido Acórdão enfrentou uma série de dúvidas sobre a questão das alterações do quadro reivindicatório, em particular no que toca àquelas efetuadas após o requerimento de exame (IDS, 2013).

O pedido do MPF era no sentido de que fosse dada interpretação literal ao dispositivo legal. Segundo o *parquet*, na regra do art. 32 da LPI, somente seriam permitidas alterações no quadro reivindicatório até o requerimento de exame – requisito temporal.

Ademais, tais alterações apenas poderiam ser realizadas para limitar a matéria inicialmente revelada no pedido e contanto que fossem para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente – requisito finalístico.

A decisão expressa do dito Acórdão condenou o INPI a abster-se de: aplicar o Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 e de admitir mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, ou seja, de se abster de admitir alteração de pedidos fora da hipótese legal (Ahlert, 2013).

Mesmo assim, ainda havia certa dúvida sobre a abrangência do pedido do MPF. Segundo Ahlert (2013),

Portanto, conclui-se que a ação movida pelo Ministério Público Federal tinha um foco específico nas emendas voluntárias, tendo sido demonstrado acima que as emendas apresentadas em resposta a pareceres e exigências não estavam no escopo pretendido da ação, até porque não seriam causa de incerteza para terceiros e/ou de impacto negativo na eficiência do INPI como, na tese do Autor, são as emendas apresentadas a qualquer tempo e de forma espontânea.

Assim sendo, o referido autor entende que a ação movida pelo MPF tinha um foco específico nas emendas voluntárias, e que as emendas apresentadas em resposta a pareceres e exigências não estavam no escopo pretendido da ação.

Interpretação do art. 32 da LPI pelo INPI após decisão da Ação Civil Pública impetrada pelo MPF

No Parecer INPI/PROC/CJCONS/ nº 012/2008, ratificando o Acórdão da ação civil, com o objetivo de esclarecer o posicionamento do INPI após a sua publicação, foi explicitado que o art. 32 da LPI fixa a data em que for requerido o exame do pedido de patente como limite temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que se destinem (as alterações) a esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada (Abrantes, 2013).

O INPI, assim, entendeu que as alterações voluntárias que objetivassem a corrigir ou reduzir o escopo de proteção inicialmente reivindicado não se submeteriam ao limite temporal estabelecido no art. 32 da LPI.

A seguir excerto do Parecer INPI/PROC/CJCONS/ nº 012/2008, sobre o tema em questão (retirado de Barbosa, 2011).

Parecer Normativo do INPI

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 - Em 23 de maio de 2008 - Processo nº 52400.002284/03 -

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Alterações voluntárias do pedido de patente requeridas após o seu pedido de exame. Impossibilidade. Limite temporal. Inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96. Princípio da legalidade. Ao administrador público só lhe é permitido fazer o que a lei autoriza. Os atos praticados com base no entendimento fixado em Parecer Normativo então vigente são hígidos, e não podem, em respeito ao princípio da segurança jurídica serem revistos com base em nova interpretação de lei. As alterações voluntárias que objetivem corrigir erro material ou reduzir escopo de proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da Lei 9.279/96.

(...)Diante de todo exposto, concluímos que:

- 1) o artigo 32 da Lei 9279/96, fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que destinem-se (as alterações) esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada;
- 2) as alterações voluntárias de que trata o artigo 32 da Lei 9.279/96, ainda que tempestivas, não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada;
- 3) as alterações voluntárias que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou ainda que busquem restringir a proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo após a data do requerimento do exame técnico.

Na Resolução nº 093/2013, diretiva atual de aplicação do art. 32 da LPI, elaborada com base no Parecer INPI/PROC/CJCONS/ nº 012/2008, como já discutido anteriormente, o INPI estabeleceu que:

- após a solicitação de exame do pedido de patente não serão aceitas alterações voluntárias do quadro reivindicatório que levem à ampliação da matéria reivindicada;
- até a solicitação do exame do pedido de patente serão aceitas alterações no relatório descritivo, quadro reivindicatório (mesmo que seja para ampliar a

matéria reivindicada), resumo, desenhos (se houver), listagem de sequência (se houver), desde que limitadas à matéria inicialmente revelada;

- as alterações que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou tradução serão aceitas a qualquer momento do processamento do exame do pedido de patente, não se submetendo ao limite temporal disposto no art. 32 da LPI;
- após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no quadro reivindicatório, voluntárias ou resultantes de exame técnico de exigência ou ciência, desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado.

Dessa forma, interpretando a decisão judicial dada em consequência da ação civil pública impetrada pelo MPF, o INPI explicitou a inadmissibilidade de mudanças voluntárias que alterem ou ampliem o quadro reivindicatório nos pedidos de patente, porém permitindo a alteração voluntária que restrinja a matéria pleiteada (redução do escopo de proteção inicialmente reivindicado), mesmo após o requerimento de exame do pedido de patente.

Assim, o escopo da proteção reivindicada quando da solicitação do exame do pedido de patente não pode ser ampliado após esta data. Nesse sentido, após a solicitação do exame do pedido de patente, o examinador não poderá propor em seu parecer que elementos presentes no relatório descritivo e não reivindicados originalmente sejam trazidos para o quadro reivindicatório, caso essa inserção venha ampliar o escopo da matéria reivindicada. Da mesma forma, tampouco pode o requerente aproveitar-se de um cumprimento de exigência para fazer esta inserção, ampliando o escopo da reivindicação (Resolução nº 093/2013).

Ação de Cumprimento de Sentença

A interpretação dada pelo INPI na resolução nº 093/2013 não está de acordo com o entendimento do MPF da coisa material julgada da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5. Segundo sua interpretação acerca do acórdão proferido por ocasião da decisão da referida ação civil, o MPF entende que não poderia haver qualquer mudança voluntária do quadro reivindicatório pela depositante após o requerimento de exame. Nesse sentido, em 2017, o MPF entrou com Ação de Cumprimento de Sentença¹⁴ contra o INPI.

¹⁴ autos nº 0513584-06.2003.4.02.5101

Segundo o MPF, o texto da resolução nº 093/2013 do INPI, além de violar a literalidade do art. 32 da LPI, viola também a autoridade da coisa julgada na presente Ação Civil Pública. O MPF alega que o art. 32 da LPI proíbe qualquer alteração voluntária após o pedido de exame, seja para aumentar ou para reduzir o escopo da matéria reivindicada.

Segundo argumento do MPF, a alteração voluntária para a redução da proteção após o pedido de exame não seria inofensiva para a sistemática de proteção de patentes, tal como seria possível supor.

Nesse pedido de cumprimento de sentença, o MPF baseou-se em novo fundamento. Disse o MPF que a admissão de alterações voluntárias restritivas representaria suposto estímulo à “formulação de pedidos iniciais excessivamente amplos que geram impactos negativos na livre iniciativa e na livre concorrência”. Isso porque, para o MPF, com a formulação de pedidos iniciais amplos, seriam criados no mercado “insegurança jurídica quanto à possibilidade/viabilidade econômica dos concorrentes explorarem invenções e modelos de utilidade similares” (Ribeiro & Rodrigues, 2019).

Os pedidos do MPF na Ação de Cumprimento de Sentença foram: (i) intimação do INPI para se manifestar sobre a nulidade da Resolução nº 093/2013, diante do que expõe o art. 32 da LPI, bem como (ii) fixação de multa para cada vez que o INPI violar a obrigação de não fazer imposta na condenação, ou seja, “para cada vez que a ré admitir mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do art. 32 da Lei 9279/96, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do art. 70.7¹⁵ do Acordo TRIPs” (Ribeiro & Rodrigues, 2019).

O INPI, em sua manifestação na ação de cumprimento de sentença, defendeu que se os requerimentos formulados pelo MPF fossem atendidos,

“a consequência imediata de tal adoção se refletiria no indeferimento quase que automático de praticamente todos os pedidos de patente apresentados ao Instituto. Fato este altamente comprometedor e contrário a qualquer política industrial, política pública ou política de acesso pela sociedade brasileira dos bens de consumo hoje disponíveis no mercado”.

¹⁵ Art. 70.7 do TRIPs: No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.

Além disso, o INPI defendeu que “será um retrocesso ao bom desempenho alcançado pelo sistema de patentes no Brasil”, caso os pedidos do MPF fossem atendidos, sendo aconselhável que “sejam intimadas as associações e entidades que têm interesse no tema para manifestação quanto aos pontos aqui abordados na manifestação técnica apresentada”. Tais entidades especializadas (ABPI, ABAPI e ABIFINA), a pedido do juízo da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, manifestaram opiniões diversas sobre os pedidos do MPF, tanto a favor como contra o INPI (Ribeiro & Rodrigues, 2019).

A decisão do mérito da ação de cumprimento de sentença foi proferida em 21/02/2019, tendo sido indeferido o pedido do MPF, sob a alegação do magistrado de que a Resolução nº 93/2013 do INPI, “não parece despropositada, enfrentando na verdade uma realidade prática e tentando evitar que ela traga mais malefícios para nossa indústria” (Ribeiro & Rodrigues, 2019). Segundo o magistrado, a posição do INPI quanto à aplicação do art. 32 da LPI deve prevalecer, com a possibilidade de redução do escopo de proteção dos pedidos de patente após o requerimento de exame, não havendo violação da lei, mas sim dando-lhe efetividade prática para enfrentar a demora na análise dos ditos pedidos.

O juiz chegou a argumentar que a edição da Resolução nº 093/2013 foi extremamente válida como uma solução interna para o problema de demora excessiva no exame e concessão de patentes em território nacional, “que chegam a 10 (dez) anos ou mais”.

Tendo em vista que ainda cabiam recursos em face da decisão de indeferimento do pedido do MPF, é interessante transcrever os comentários de Ribeiro & Rodrigues acerca do assunto.

Neste contexto, não há dúvidas de que as repercussões da futura decisão final naquele requerimento de cumprimento de sentença afetarão o sistema de patentes como um todo e demarcará os limites de atuação da iniciativa privada em nosso Estado Democrático de Direito, especialmente sob o ponto de vista concorrencial, bem como delimitará as bases de um novo padrão para o desenvolvimento tecnológico e econômico de todas as áreas da indústria.

Ou seja, a Ação Civil Pública versa sobre questão que possui, também, nítido interesse público, sendo que a decisão final quanto ao requerimento do MPF deverá ser acompanhada de perto, de forma que seja possível medir as consequências de eventual decisão de deferimento – ou seja, eventual decisão que impeça toda e qualquer alteração após o requerimento de exame de pedido de patente, ainda por cima com a extensão *ex tunc* dos efeitos, abarcando emendas outrora aceitas pelo INPI.

3.4) Pedidos Divididos e art. 32 da LPI

Outro ponto importante sobre a mudança de interpretação do art. 32 da LPI foi com relação aos pedidos divididos. Através do despacho nº 08/2010, de 06 de maio de 2010, do Procurador-Chefe do INPI, foi estabelecido procedimento no tocante à aplicação do art. 32 em pedidos de patentes resultantes da divisão de um pedido original (art. 26 da LPI).

De acordo com esse despacho, os pedidos de patente que resultassem de divisão na forma do art. 26 da LPI (pedidos divididos), quando a divisão se desse após a data do pedido de exame do pedido original, estariam sujeitos à limitação temporal fixada no art. 32 da LPI

Dessa forma, um quadro reivindicatório de um pedido dividido que foi depositado após o requerimento de exame do pedido original não poderia ter seu quadro de reivindicatório alterado, uma vez que se encontra na mesma fase processual do pedido original e, portanto, intempestiva seria qualquer alteração posterior ao depósito. Desta forma, o pedido dividido, estaria vinculado ao art. 32 da LPI da mesma forma que os demais pedidos de patente.

Nas Diretrizes de exame do INPI, Bloco I, (Item 3.139), é explicitado que quando do exame substantivo de um pedido dividido, caso haja aumento do escopo reivindicado em relação ao pedido original, o examinador deverá emitir ciência de parecer com base no art. 32 da LPI, um vez que as alterações no quadro reivindicatório se restringem até o momento do pedido de exame do pedido original.

3.5) Interpretação sistemática do art. 32 da LPI

A possibilidade de apresentação de emendas ao quadro reivindicatório não se esgota com a apresentação do requerimento de exame, de forma voluntária pelo depositante (IDS, 2013). O art. 35, III e IV, e art. 36 da LPI¹⁶ dispõem que exigências técnicas podem ser

¹⁶ Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:
III - reformulação do pedido ou divisão; ou
IV - exigências técnicas.

Art. 36. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

formuladas, sendo possível (na verdade mandatório, em muitos casos) a reformulação do pedido para adequação à matéria que atenda aos requisitos e condições de patenteabilidade. Nesse contexto, a reformulação das reivindicações pode ser necessária para cumprir satisfatoriamente a exigência ou contornar as objeções de parecer desfavorável.

Adicionalmente, o art. 220 da LPI estabelece que “o INPI aproveitará os atos as partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis”. Assim, tal dispositivo mantém a possibilidade de apresentação de propostas de emendas a qualquer momento.

Ainda, o art. 31 da LPI¹⁷ prevê a possibilidade de apresentação de subsídios ao exame técnico por terceiros, ou mesmo pelo depositante, o que possibilita a esse último a apresentação de propostas de emendas e quaisquer documentos para apreciação do examinador.

Em qualquer dessas situações mantém-se a restrição imposta pelo art. 32 quanto ao fato de que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

§ 2º 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.

¹⁷ 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) PRECEDENTES JUDICIAIS

As decisões do INPI, como ente administrativo, podem sempre ser revistas pelo Poder Judiciário, tendo em vista o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional dos atos do Poder Público (art. 5º, XXXV, da CF) (Cruz, 2018).

Por se tratar de autarquia federal, as ações contra o INPI (ou nas quais o INPI atua como parte) são de competência da Justiça Federal, e devem ser ajuizadas na seção judiciária do Rio de Janeiro, local da sede do Instituto. Quando houver pluralidade de réus, pode-se escolher entre o Rio de Janeiro ou foro domicílio de um dos réus.

A seguir, precedentes judiciais de ações envolvendo patentes ou pedidos de patente, que tramitaram no TRF2, em que houve discussão sobre a aplicação do art. 32 da LPI.

1) TRF-2, 1ª Turma Especializada, Des. André Fontes, EAC 19961020134025101, DJ 09/11/2016:

[...]Quanto a essa questão específica, é oportuno lembrar que é vedado aos requerentes do registro de invenções perante o INPI alterar o quadro reivindicatório antes apresentado por ocasião do requerimento administrativo, nos termos do artigo 32 da Lei 9.279-96 (“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”). Desse modo, diversamente do que sustentam as embargantes, a própria Lei 9.279-96 prevê uma data-limite para a alteração do quadro reivindicatório, qual seja, a data do “requerimento do exame de patente”, depois do qual haverá a preclusão administrativa para a apresentação de documentos, salvo para “esclarecer ou definir o pedido de patente”. E, por interpretação analógica do mencionado dispositivo, não se pode conceber que os novos documentos trazidos apenas em sede judicial possam fundamentar a invalidação do ato administrativo de indeferimento da patente.

2) TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, Apelação Cível 20085101811982-4, DJ 06/10/2016:

[...]O documento para aferir ausência de novidade (Revista Construção de agosto de 1998) não é apto a afastar tal requisito pois não informa a composição química do produto de modo a permitir que se constate a identidade integral daquele produto comercializado e o produto cujo objeto foi registrado [...] não verifico acréscimo de matéria nova fora dos limites impostos no artigo 32 da Lei nº 9.279-96 No que tange a questão, o INPI em seu parecer salientou: Existe acréscimo de matéria nova, realizado após o requerimento de exame, portanto, em desacordo com o artigo 32 da LPI, em face de ter sido incluída, no quadro reivindicatório, a atual reivindicação nº 2, apresentada em petição de 16/05/2005, em que é definido que o pó redispersável utilizado é um copolímero acetato versatato, tratado com silicone, possuindo resistência à saponificação, redispersável em água [...] Tal reivindicação nº 2, mesmo que fundamentada em exigência técnica, fere o artigo 32 da LPI que veda qualquer acréscimo de matéria nova, isto é, que não esteja presente no relatório inicial, após o requerimento do exame do pedido. Ocorre que ao responder os quesitos oferecidos pela parte ré, o perito judicial reconhece que a referência ao pó redispersável estava presente na reivindicação única original, mesmo que a menção tenha sido realizada em língua inglesa. **Desse modo, no entender deste julgador, não houve violação ao artigo 32 da Lei nº 9.279-96. Isso porque a nova redação dada ao requerimento da patente, por exigência do próprio INPI, com a divisão da reivindicação única original em duas reivindicações dependentes, objetivou apenas especificar a composição do pó redispersável, que já estava mencionado na reivindicação original depositada por ocasião do requerimento da patente em 2000 [...]**

3) TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, Agravo de Instrumento 201600000073348, DJ 04/10/2016:

[...]Na manifestação técnica feita pela Diretoria de Patentes do INPI nos autos originários, é reconhecido pela autarquia federal que as alterações voluntárias do quadro reivindicatório pelo titular de patente foram realizadas após o requerimento do exame de patente, em evidente inobservância à literalidade do referido artigo. É ver o seguinte excerto da manifestação técnica do INPI, *in verbis* (fl. 1.019 do autos originários, grifos aditados): *“As alterações voluntárias do quadro reivindicatório foram efetivamente realizadas após o requerimento do pedido de patente. No entanto, entendemos que tais alterações, além de não alterarem o escopo da patente, serviram apenas para melhor definir o objeto, tornando-o mais restrito e adequadamente descrito do que inicialmente reivindicado. Desse modo, entendemos que não há que se falar em violação ao Artigo 32 da Lei 9279/96”* (...) Necessário registrar ainda que a obrigatoriedade da observância da literalidade do artigo em comento não se trata de mera formalidade, mas almeja assegurar a publicidade do procedimento de registro de patente. (...) Convém salientar quanto a essa última questão, que, diversamente do que sustentam os agravados FÁBIO JORGE BOTELHO BAPTISTA e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, o julgado proferido na referida Ação Civil Pública no 2003.51.01.513584-5 não fez qualquer ressalva à natureza das alterações que poderiam ser realizadas após limite temporal imposto no artigo 32 da Lei nº 9.279-96, qual seja, o momento de requerimento de exame da patente. Na decisão proferida pela Egrégia Primeira Turma Especializada foi dado provimento à apelação do Ministério Público *“para julgar procedente o pedido, nos termos da inicial, extinguindo o processo com julgamento do mérito, com base no artigo 269, II, do CPC”*, sendo expressamente consignado pela Eminente Relatora em seu voto: *“deve-se ter em vista que o pedido inicial é mais amplo do que a revogação do Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 – que só se deu após a prolação de sentença, estando para ser julgada a apelação ora em exame -, pois consta do pedido inicial da demanda, não apenas a abstenção do Réu de aplicar o parecer normativo ilegal, mas*

igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal”.

4) TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. André Fontes, Apelação Cível 2005.51.01.500781-5, D.J. 29/03/2011:

[...]Conforme comprovado nos autos, as alterações realizadas na patente pelo requerente do privilégio com o objetivo de atender às exigências formuladas pelo órgão de patentes em sede de recurso administrativo não atentaram para os limites do que foi originalmente reivindicado, desrespeitando, assim, **o artigo 32 da Lei nº 9.279-96, que apenas permite modificações no pedido da patente que não representem acréscimo da matéria inicialmente revelada, mas que apenas visem ao melhor esclarecimento ou definição do objeto a ser protegido.** [...]

5) TRF-2, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, Agravo de Instrumento 2007.02.01.001107-0, DJ 11/09/2007:

[...]O indeferimento da patente se deu com base em 14 reivindicações somente. As reivindicações 15 e 17 foram apresentadas após a interposição do recurso administrativo e do ajuizamento da ação de nulidade [...] **Eventuais alterações de quadro de patente, com base no artigo 32 da LPI, só podem ser efetuadas até a data de julgamento que indeferir ou deferir o registro, vedada a aplicação do artigo em fase recursal, por ausência de previsão normativa.** Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos. [...]

Como pode ser observado pelos trechos destacados das decisões selecionadas, observa-se que o entendimento do TRF-2 é no sentido de que a aplicação do art. 32 da LPI, deve respeitar o requisito temporal, ou seja, somente seriam permitidas alterações no quadro reivindicatório até o requerimento de exame. Dessa forma, não poderia haver ampliação da matéria pleiteada após o pedido de exame. Nesse sentido, as alterações realizadas no quadro reivindicatório devem estar direcionadas para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, sendo esse o requisito finalístico do art. 32 da LPI.

5) DISCUSSÃO DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL

O INPI, em sua Resolução nº 093/2013, que instituiu as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no art. 32 da LPI nos pedidos de patentes, respeitando o Acórdão proferido em 2007 por ocasião da Ação Civil Pública impetrada pelo MPF, estabeleceu como marco temporal final para a modificação do quadro reivindicatório no sentido de ampliar a matéria pleiteada o momento do requerimento de exame, não levantando óbices contra modificações do quadro reivindicatório voluntárias ou resultantes de exame técnico após esse momento, desde que para restringir a matéria em tela ou correção de erros materiais.

No entanto, ainda existem posições divergentes quanto a aplicação do art. 32 da LPI. O próprio MPF, em Ação de Cumprimento de Sentença relativa à coisa julgada material da ação supracitada, entendeu que não poderia haver qualquer mudança voluntária do quadro reivindicatório pelo depositante após o requerimento de exame no INPI.

Barbosa & Barbosa (2018) acompanham o posicionamento do MPF. Segundo argumentam:

“São absolutamente ilegais as inovações/alterações voluntárias após o conteúdo jurídico do art. 33, que trata do requerimento do exame, pois não se pode perpetuar a análise administrativa. Se o titular estiver convencido de que se equivocou ao pleitear demais, e os trinta e seis meses contados da data do depósito (ou do pedido de exame, o que ocorrer primeiro) já tiverem sido ultrapassados, *imputent sibi*, culpe a si mesmo.”

Os autores também mencionam a prática por eles considerada ilegítima de apresentação de novos quadros reivindicatórios em fase recursal ou durante processos administrativos de nulidade perante o INPI, ou ainda durante o trâmite de uma ação judicial com objetivo de reverter a decisão administrativa (Barbosa & Barbosa, 2018).

Já o Instituto Dannemann Siemsen (IDS, 2013), considera que:

“Nem a revogação do parecer Proc/Dicons n. 07/2002 e nem o Acórdão referente à Apelação Cível n. 2003.51.01.513584-5 retirou dos depositantes o direito legal de emendar seus pedidos de patente em resposta a exigências ou pareceres, e nem de dividir o pedido de patente até o final do exame dentro dos limites da matéria inicialmente revelada, na medida em que o alcance daquela decisão se restringe às alterações apresentadas de forma espontânea pelo depositante nos termos do artigo 32 da Lei n. 9.279/96. Também entendemos que a determinação contida no referido

acórdão no sentido de que o INPI deve “*se abster de... admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal*” não é violada no caso em que o examinador ao seu critério, aceite novas reivindicações apresentadas através de petição de subsídios ao exame, mesmo ultrapassando o momento de requerimento do exame”.

Dessa forma, pela preleção acima, depreende-se que seria possível, segundo o Instituto Dannemann Siemsen, haver modificação do quadro reivindicatório após o requerimento de exame em resposta a pareceres técnicos do INPI, divisão de pedido ou mesmo através da apresentação de subsídios, que segundo interpretação do art. 31 da LPI, é facultada também ao próprio depositante.

Ribeiro & Rodrigues (2019) afirmam que “alterações após esse evento [*o requerimento de exame*] ficam proibidas e, menos ainda, que quaisquer alterações teriam que ser no sentido da restrição das reivindicações”.

Já Abrantes (2014) defende que “não há amparo para qualquer outra interpretação” quanto à decisão do TRF-2 que instruiu o INPI de abster-se da aplicação do parecer nº 7/2002, que permitia emendas ampliativas no quadro reivindicatório após o pedido de exame, defendendo que essa regra geral se aplica a subsídios apresentados pelo requerente, pedidos divididos, manifestação às exigências técnicas formulados pelo INPI ou à fase recursal.

O INPI, por sua vez, em manifestação à Ação de Cumprimento de Sentença, se posicionou defendendo a manutenção da Resolução nº 93/2013, com relação ao pedido do MPF de não mais haver possibilidade de mudança voluntária do quadro reivindicatório pelo depositante após o requerimento de exame.

O INPI afirmou, como já discorrido nesse trabalho, que haveria prejuízo para o sistema de patentes no Brasil, pois ocorreria o indeferimento quase que automático de praticamente todos os pedidos de patente apresentados ao Instituto, comprometendo políticas industriais, políticas públicas ou políticas de acesso pela sociedade brasileira dos bens de consumo hoje disponíveis no mercado.

6) INTERPRETAÇÃO TEÓRICA

Interpretação é atribuição de sentido ou significado a algum fragmento de linguagem. No que tange à interpretação das fontes de direito, ‘interpretar’ significa esclarecer o conteúdo e/ou campo de aplicação de uma norma (Guastini, 2005)

Segundo Reale (2002), interpretação e aplicação são termos técnicos distintos. A aplicação do direito é realizada em razão da competência de que se acha investido um órgão ou autoridade. Todavia, para que o direito seja aplicado, antes deve-se interpretá-lo. Nesse sentido, “a aplicação é um modo de exercício que está condicionado por uma prévia escolha, de natureza axiológica, entre várias interpretações possíveis”. Sempre há interpretação antes da aplicação, mesmo que a norma legal seja clara. Até porque, na visão do autor, a clareza só pode ser reconhecida pelo ato interpretativo.

Para Bobbio (1996), a interpretação jurídica,

“baseia-se na relação entre dois termos, o signo e o significado do próprio signo, e assim, assume sombreamentos diversos, segundo os quais tende a gravitar para um ou para outro desses dois polos: a interpretação pode ser ligada principalmente ao signo enquanto tal e tender a fazê-lo prevalecer sobre a coisa significada; ou ainda pode ser mais sensível à coisa significada e tender a fazê-la prevalecer sobre o signo puro; fala-se, neste sentido respectivamente de interpretação segundo a letra e de interpretação segundo o espírito.”

Dessa forma, de acordo com o autor, a interpretação jurídica é uma atividade muito complexa, que pode ser compreendida de diversos modos.

A interpretação jurídica comporta tanto a atividade de averiguar ou decidir o significado de um texto jurídico, como o produto ou resultado de tal atividade, ou seja, o próprio significado (Guastini, 2005). Há diversas teorias que tentam explicar se a interpretação é atividade de averiguação ou de decisão.

Em sentido estrito, a interpretação seria empregada no caso de dúvidas ou controvérsias sobre o campo de aplicação de uma formulação normativa. Dessa forma, nesse caso, entende-se que a interpretação não ocorre quando um texto é claro. Já em sentido lato, a interpretação seria a atribuição de significado a uma formulação normativa, independente de dúvidas e controvérsias. Isso quer dizer que “incluir ou excluir um dado caso particular no campo de

aplicação de uma certa norma, mesmo se a coisa for pacífica, pressupõe, de uma maneira ou outra, interpretação” (Guastini, 2005).

Pela segunda visão descrita acima, a interpretação seria uma espécie de tradução, já que tipicamente acarreta em reformulação dos textos normativos das fontes. Esse processo envolve valorações, escolhas e decisões. O resultado da interpretação, assim, seria a produção de normas, que seriam distintas dos textos legislativos das quais foram originadas (Guastini, 2005).

Segundo Guastini (2005), existem três teorias distintas da interpretação: uma teoria cognitiva (formalista), uma teoria cética, e uma teoria intermediária entre as duas anteriores (Guastini, 2005). A teoria cognitiva sustenta que a interpretação é uma atividade de conhecimento: interpretar é averiguar empiricamente o significado objetivo dos textos normativos e/ou a intenção subjetiva de seus autores. Isso quer dizer que os enunciados dos intérpretes são enunciados do discurso descritivo, em que se pode averiguar a verdade ou falsidade. A teoria cética defende que a interpretação é atividade não de conhecimento ou cognição, mas de valoração e decisão. Esta teoria está baseada na ideia de que não existe uma coisa como o significado próprio das palavras, tendo em vista que toda a palavra pode ter ou o significado que lhe incorporou o emissor, ou o significado que lhe incorpora o usufrutuário, não sendo garantida a coincidência entre os dois. Assim, todo texto, segundo a teoria cética, pode ser entendido numa pluralidade de modos diferentes, e as diversas interpretações dependem das diversas posturas valorativas dos intérpretes. Já a teoria intermediária sustenta que a interpretação pode ser tanto uma atividade do conhecimento quanto uma atividade de decisão discricionária, dependendo do caso. Essa teoria destaca a ‘trama aberta’ de quase todos os textos normativos, ou seja, sua vagueza e indeterminação. Dessa forma, todo texto normativo teria um ‘núcleo luminoso’ e, em torno dele, uma ‘zona de penumbra’. Consequentemente, haveria casos fáceis, que seguramente caem no campo de aplicação da norma, e casos difíceis, em que a aplicabilidade da norma é controversa.

Na prática, existem diferentes métodos de interpretação, que auxiliam nos casos em que ocorrem dúvidas e dificuldades em se atribuir um significado a um texto normativo (Sanchís, 2005). São distinguidos cinco métodos de interpretação: literal/gramatical, sistemático, histórico, sociológico e teleológico.

No método literal/gramatical, toda interpretação jurídica deve partir das palavras que compõem o enunciado normativo, da revelação do conteúdo semântico das palavras. Assim, por esse método, atribuem-se significados ordinários aos termos pelos quais as disposições

foram formuladas. No método histórico, a interpretação consiste na busca do sentido da lei através dos precedentes legislativos, dos trabalhos preparatórios das leis, e os motivos que inspiraram o legislador na elaboração da lei (*occasio legis*). No método sistemático, o intérprete situa o dispositivo a ser interpretado dentro do contexto normativo geral e particular, estabelecendo conexões entre as normas jurídicas e instituições, tendo em vista que o direito é um sistema que pressupõe ordem e unidade. No método sociológico, procura-se adaptar o sentido ou finalidade da norma às novas exigências sociais. Já no método teleológico, o objetivo é encontrar a finalidade da norma, o valor ou bem jurídico visado pelo ordenamento com a edição da disposição.

Há ainda o método pragmático de interpretação, de origem norte-americana (Lima, 2012).

“O pragmatismo jurídico consiste apenas de um método de argumentação que pode (ou não) ser adotado por operadores do direito no exercício de suas funções. Este método prescreve que (a) se analise o contexto de normas gerais e precedentes válidos que iluminam o contexto do caso particular, (b) se defina com clareza as conseqüências desejadas pela comunidade política para a ação engendrada, e (c) que princípios jurídicos, éticos ou morais, venham a ser mobilizados como simples instrumentos heurísticos no processo de fazer um juízo.”

Dessa forma, o pragmatismo jurídico utiliza metodologia comparativo-consequencialista. Por essa metodologia, na escolha entre distintos significados possíveis do texto legislativo, leva-se em consideração a consequência de ordem prática no contexto social, sendo necessárias outras fontes de conhecimento, além do jurídico, para fundamentar a decisão.

Segundo Oliveira, no que tange a elaboração de regulamentos pela administração pública, o “detalhamento da lei, operado pelo regulamento executivo, não representa uma reprodução literal da lei, mas a ampliação daquilo que foi previamente estabelecido pelo legislador.” Nesse sentido, “se o regulamento executivo não tivesse nenhum caráter inovador, sua existência seria desnecessária, uma vez que a lei já poderia ser aplicada prontamente pelo Executivo.”

Tendo em vista os distintos métodos de interpretação jurídica, entende-se, nesse trabalho, que na elaboração da Resolução nº 093/2013, o INPI se valeu do método pragmático ao criar as normas da mesma a partir da interpretação do disposto no art. 32 da LPI. Isso porque, o INPI, ao permitir alterações voluntárias no quadro reivindicatório, que levam à restrição de matéria pleiteada, ‘após’ o pedido de exame, excedeu a interpretação literal do texto normativo

que estabelece que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações **até** o requerimento do exame” (grifo da autora). Para tal decisão, levou em consideração o sistema de patentes, já que no contexto de sua dinâmica de funcionamento, tais modificações após o pedido de exame são pertinentes, auxiliando tanto o depositante, garantindo seus direitos, quanto a própria Instituição, pelo benefício à eficiência administrativa.

Tal interpretação do INPI do art. 32 da LPI, não está em consonância com o posicionamento do MPF, tampouco com parte da doutrina sobre propriedade industrial, que preconizam interpretação literal do dispositivo. No entanto, o Poder Judiciário já se mostrou a favor da Resolução nº 093/2013, como na decisão da Ação de Cumprimento de Sentença impetrada pelo MPF, em que foi pedida a interpretação literal do art. 32 e a consequente nulidade da citada resolução, pedidos esses negados pela Justiça Federal, em decisão a favor do entendimento do INPI.

7) CONCLUSÃO

O sistema de patentes é de grande importância para o desenvolvimento tecnológico de um país. Por um lado, protege o inventor pelo tempo e investimento financeiro aplicado no desenvolvimento de sua invenção. Por outro, beneficia a sociedade com a informação tecnológica que é disponibilizada com o depósito de pedido de patente. Durante 20 anos, o detentor da patente tem o direito de impedir terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar produto objeto de patente e/ou processo ou produto obtido diretamente por processo patentado. Após esse período, a invenção cai em domínio público, podendo ser reproduzida por qualquer pessoa interessada.

Ao longo do processamento de um pedido de patente no INPI, é realizado exame técnico com base em preceitos da Lei de Propriedade Industrial, particularmente a análise dos requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial -, além das condições de patenteabilidade, relacionadas com a suficiência descritiva do pedido de patente, clareza e precisão da matéria que se deseja proteger sob a forma de reivindicações. Nesse processo, muitas vezes, faz-se necessário adequar o pedido, particularmente, o quadro reivindicatório, que frequentemente deve ser restringido em função da matéria revelada nos documentos do estado da técnica, e/ou ainda para que a matéria pleiteada seja redigida de forma clara e precisa.

O direito conferido pelo documento patentário obedece ao princípio da territorialidade da CUP, que estabelece que a proteção dada pela patente tem validade somente nos limites territoriais do país que a concede. Todavia o sistema de patentes tem repercussão internacional, de forma que o exame técnico realizado por outros escritórios no mundo, particularmente, no âmbito do PCT, ficam disponibilizados para os interessados e para o público em geral. Dessa forma, um requerente de patente no Brasil, que já tenha tido seu pedido analisado em outros países, pode achar adequado modificar o escopo de proteção aqui almejado, tendo em vista o estado da técnica já apontado nesses exames internacionais.

O art. 32 da LPI, aplicado atualmente de acordo com as diretrizes da Resolução nº 093/2013, no âmbito do INPI, traz limitações quanto à possibilidade de modificação do quadro reivindicatório ao longo do processamento de pedidos de patente. Segundo interpretação da Autarquia, deve-se respeitar a data de requerimento de exame como marco temporal para modificações livres no quadro reivindicatório, seja para restringir ou ampliar a matéria

pleiteada, desde que limitadas ao inicialmente revelado no pedido depositado (em todo seu conteúdo).

No entanto, nem sempre foi essa a interpretação do INPI quanto ao art. 32 da LPI. No parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 do INPI, previa-se a possibilidade de ampliação de matéria pleiteada, após o requerimento de exame, o que segundo examinadores do próprio Instituto era deletério para o processamento de pedidos de patente. Isso porque abria-se a possibilidade de mudanças múltiplas na matéria pleiteada, que teria que ser discutida em exames técnicos cada vez que fossem apresentadas, tendo em vista o princípio do contraditório e da ampla defesa, o que atrasaria o processo de concessão de patentes, havendo a possibilidade de aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI, na concessão de patentes, o que prolongaria o privilégio de proteção patentária, o que, apesar de assegurar os direitos do detentor da patente, traz prejuízo para a sociedade pelo tempo mais longo que leva para a tecnologia protegida cair em domínio público.

Dessa forma, acertadamente, na opinião dessa autora, o MPF entrou com a Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, com o objetivo de revogar o parecer PROC/DICONS Nº 07/2002 do INPI. Além disso, pediu que houvesse aplicação literal do art. 32 da LPI. Em Acórdão proferido pela 1ª Turma do TRF/2ª Região, em 2007, os pedidos do MPF foram acatados, com a revogação consequente do citado parecer, no mesmo ano, pelo INPI. Após a elaboração de parecer da procuradoria do INPI, em 2008, com explicitação da aplicação do citado Acórdão, foi elaborada a Resolução nº 093/2013 pela Diretoria de Patentes do Instituto.

Ao regular os limites temporais e finalísticos do art. 32 da LPI, quanto a possibilidade de alteração de matéria pleiteada, a Resolução nº 093/2013, estabeleceu a possibilidade de mudanças voluntárias do quadro reivindicatório, após o pedido de exame, com o objetivo de restringir a matéria reivindicada e que não alterassem o objeto pleiteado, em uma interpretação pragmática do dispositivo.

Tal interpretação foi questionada pelo MPF, que entrou com Ação de Cumprimento de Sentença contra o INPI, em 2017, cujos pedidos foram refutados pela Justiça Federal, em 2019. Ademais, há autores que acreditam, como Barbosa & Barbosa (2018), que tais modificações voluntárias após o pedido de exame não deveriam ser aceitas, já que o ônus de depósito de pedidos muito amplos deveria ser do depositante.

O INPI alega que retirar tal possibilidade do depositante de alterar o pedido de forma restritiva voluntariamente, após o requerimento de exame, acarretaria em grandes prejuízos para o sistema de patentes no Brasil. Isso porque é corriqueira tal prática, inclusive em âmbito internacional, em outros escritórios no mundo, como discorrido sobre a possibilidade de mudanças do quadro reivindicatório durante exame do PCT e do Escritório Europeu de Patentes.

Adicionalmente, pela análise sistemática da LPI, observa-se que há previsão de modificação do quadro reivindicatório pelo depositante, em função do exame técnico ou pela apresentação de subsídios (art. 31, art. 35 e art. 36 da LPI). Ainda, o art. 220 da LPI estabelece que o INPI o INPI deve aproveitar os atos as partes, sempre que possível. Dessa forma, não haveria porque denegar do depositante a possibilidade de mudança voluntária do quadro reivindicatório após o marco temporal do art. 32 da LPI, desde que destinada a restringir a matéria pleiteada.

O judiciário tem direcionado suas decisões que envolvem questionamento de aplicação do art. 32 da LPI, em ações relacionadas a processos administrativos de patentes no INPI, no sentido de avaliar se ocorre ampliação de escopo de matéria pleiteada, após o pedido de exame (o que é não é aceito pelo próprio INPI), ponto nevrálgico de aplicação desse dispositivo.

No Brasil, enfrentamos um grande problema de atraso de processamento de pedidos de patentes, o chamado *backlog*. A possibilidade de adequação do quadro reivindicatório pelo requerente da patente, com restrição de matéria pleiteada, de forma voluntária, ajuda a acelerar o processo administrativo, e, conseqüentemente, a eficiência do INPI. Isso ocorre, pois reduz o ônus do examinador de avaliar matéria excessiva sem mérito em pedido de patente; acelera o tempo de exame quando parte do pedido possui mérito; e muitas vezes, após um parecer denegatório (ciência de parecer), o depositante apresenta novos dados capazes de superar os óbices levantados. Nesses dois últimos casos, a apresentação voluntária de emendas restritivas no quadro reivindicatório diminui etapas de exame, já que evita-se que pareceres de exigência sejam exarados.

Segundo Kelsen (1999), “a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única correta, mas possivelmente a várias soluções que - na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar- têm igual valor”. Nesse sentido, deve-se fixar uma moldura de interpretação, de acordo com os casos concretos.

Sendo assim, o INPI, como ente administrativo de aplicação da LPI, deve possuir margem de possibilidade de aplicação de seus dispositivos, dentro da moldura interpretativa fixada, o que foi concretizado na Resolução nº 093/2013 quanto ao art. 32 da LPI. A interpretação literal do dispositivo, impossibilitando a apresentação de emendas voluntárias de quadros reivindicatórios, levaria a prejuízos enormes para o Instituto e para requerentes de pedidos de patentes. Ademais, colocaria o Brasil em posição distinta em relação à praxe que prevalece nos demais escritórios de patente no mundo, em desconformidade com o sistema patentário.

8) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABRANTES, A. C. S. Emendas no quadro reivindicatório de um pedido de patente e a aplicabilidade do artigo 32 da LPI. Revista da ABPI nº 127, p. 44-52 Nov/Dez 2013.

ABRANTES, A. C. S. Emendas no quadro reivindicatório de um pedido de patente e a aplicabilidade do artigo 32 da LPI (parte 2). Revista da ABPI nº 131, p. 57-69, Jul/Ago 2014.

ABRANTES, A. C. S. *Fundamentos do exame de patentes*. Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Rio de Janeiro: Lumen juris editora. p. 5, 9, 185 e 339, 2017.

AHLERT, I. As emendas voluntárias nos pedidos de patente após o Acórdão na Apelação Civil no 2003.51.01.513584-5. Revista da ABPI nº 131, p. 43-52, Jul/Ago 2014.

BARBOSA, D. B. *Uma introdução à propriedade industrial*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen juris editora. p. 1 a 1267, 2003.

BARBOSA, D. B. Da questão do excesso do reivindicado sobre o depositado. p. 1-7, 2011 (http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/excesso_reivindicado_sobre_depositado.pdf).

BARBOSA, P. M. N. & BARBOSA, D. *O código da propriedade industrial conforme os tribunais*. Comentado com precedentes judiciais. Volume 1 – patentes. Rio de Janeiro: Lumen juris editora. p. 3, 2018.

BOBBIO, N. “O Positivismo Jurídico: Lições de filosofia do Direito”. Coleção elementos de Direito. Editora Cone, 1996.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988.

BRASIL. Decreto no 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade industrial revisão de Estocolmo, 1967. Diário Oficial da União, Brasília, 10 de abril de 1975.

BRASIL. INPI. Instrução Normativa do INPI nº 30/2013. Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente. 04 de dezembro de 2013. (http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013-1-1_0.pdf).

BRASIL. INPI. Resolução nº 93/2013. Instituiu as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9.279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI. Revista de Propriedade Industrial (RPI) nº 2215, de 18 de junho de 2013.

BRASIL. INPI. Resolução nº 124/2013. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente (bloco I). Revista de Propriedade Industrial (RPI) nº 2215, de 18 de junho de 2013.

BRASIL. INPI. Resolução nº 169/2016. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente (bloco II) "patenteabilidade". Revista de Propriedade Industrial (RPI) nº 2215, de 26 de julho de 2016.

BRASIL. Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970. Cria o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 14 dez. 1970.

BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União. Brasília, 15 de maio de 1996.

COELHO, F.U. *Curso de direito comercial: direito de empresa*. 20ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.

CRUZ, A. S. *Direito empresarial*. 8ª edição. São Paulo: Editora forense, p. 160, 2018.

GUASTINI, R. *Das fontes às normas*. São Paulo: Editora Quartier Latin do Brasil, p. 129-152, 2005.

IDS - INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Editora Renovar, p. 76 a 89, 2013.

KELSEN, H. *Teoria pura do direito*. São Paulo: Martins Fontes, p. 245-251, 1999.

LIMA, S. W. N. *Breves comentários sobre o pragmatismo jurídico e o processo decisório judicial no Brasil*. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 17, n. 3218, 23 abr. 2012. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/21595>.

MARQUES, M. B. *Patentes farmacêuticas e acessibilidade aos medicamentos no Brasil*. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, VII (1) p. 7-21, 2000.

OLIVEIRA, R. *A releitura do direito administrativo à luz do pragmatismo jurídico*. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 256, p. 129-63, 2011

SANCHÍS, L.P. *Apuntes de teoria del Derecho*. Madrid: Editorial Trolta, p. 263-274, 2005.

PRONER, C. *Propriedade intelectual e direitos humanos: sistema internacional de patentes e direito ao desenvolvimento*. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Ed., 2007.

RIBEIRO, C. R. & RODRIGUES, R.C. *Breve estudo da evolução interpretativa do art. 32 da lei da propriedade industrial e dos desafios atuais na aceitação de emendas após o requerimento de exame de pedidos de patente, 2019*. Disponível em <https://www.darts-ip.com/evolucao-interpretativa-do-art-32/>.

TACHINARD, M. H. *A guerra das patentes*. São Paulo: Paz e Terra, p. 266, 1993.
