

Da questão do excesso do reivindicado sobre o depositado

Denis Borges Barbosa (Setembro de 2011)

DA QUESTÃO DO EXCESSO DO REIVINDICADO SOBRE O DEPOSITADO	1
<i>A divisão das patentes.....</i>	<i>1</i>
Direito assegurado pela CUP	2
Contenção à matéria revelada	2
Da impossibilidade de acrescer material incongruente.....	2
Modulação temporal do parecer e nulidade em face de lei.....	4
<i>Da inexistência de nulidade parcial em caso de excesso do reivindicado</i>	<i>6</i>

No direito brasileiro (Lei 9.279/96, art. 32) – como no sistema da Convenção da EPO - o depositante está vinculado pelo princípio da congruência: só pode pretender aquilo que originalmente expôs e requereu.

Não pode, no decorrer do procedimento administrativo, postular mais do que inicialmente pretendia.

A divisão das patentes

Uma única patente pode – ou deve - por vezes ser dividida, como preveem os art. 26 a 28 da lei brasileira ¹. A questão mereceu nosso estudo recente ².

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento ³.

O procedimento de divisão de pedidos se destina a garantir que o título como enfim expedido tenha *unidade de invenção*: veja-se o art. 22.

1 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. Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Art. 28. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

2 BARBOSA, Denis Borges, Desdobramento de pedidos de patentes, inclusive as pipelines, in Da Tecnologia à Cultura, Lumen Juris, agosto de 2011, p. 617 e seg.

3 Ivan Bacellar Ahlert, Divisão de Pedidos de Patente, Subsídios e Final do Exame, Revista da ABPI, (39): 28-31, mar.-abr. 1999. AIPPI Q193, Divisional, Continuation and Continuation in Part Patent Applications, encontrado em <https://www.aippi.org/download/comitees/193/MIN193ExCo+Singapore+Plenary+Session+EnglishEnglish.pdf>

Direito assegurado pela CUP

O direito de dividir um pedido complexo resulta diretamente da CUP⁴, aplicando-se ao pedidos nacionais por força da equiparação do art. 4º da Lei. Assim, há dupla fonte para justificar o poder conferido ao requerente.

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais *até o final do exame* seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI. Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva.

O depositante, porém, poderá requerer sempre a divisão, *salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo*. Ou seja, mesmo quando o pedido original tivesse unidade de invenção, mas constituído de dois ou mais inventos separáveis, é possível dividir-se o pedido, respeitada a regra de que deve haver *peelo menos* um invento completo na patente, e que a divisão não pode implicar em duplicação de reivindicações.

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

Contenção à matéria revelada

O que constar dos pedidos divididos não excederá a matéria constante do pedido original; ou seja, não se pode ter acréscimos e modificações ao que anteriormente se *expôs*. Acréscimos, de outro lado, poderão ser, em muitas hipóteses, o motivo de um certificado de adição.

Note-se que ambos pedidos divididos podem não só estarem contidos, como até mesmo repetirem a matéria revelada, apenas tendo diversas as reivindicações. Quanto ao *acrécimo* de reivindicações nos pedidos divididos, vide o art. 32.

Da impossibilidade de crescer material incongruente

Não se obsta, em direito de patentes, que o requerente faça modificações no pedido depositado; mas há uma restrição universal, a de que as modificações sejam congruentes com o pedido inicial:

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.

4 CUP, Art. 4º G. - (1) 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. (2) O requerente poderá também, por sua própria iniciativa, dividir o pedido de patente conservando como data de cada pedido divisionário a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade. Cada país da União terá a faculdade de fixar as condições nas quais esta divisão será autorizada. PCT - Regulamento Unidade da invenção 13.1 Exigência O pedido internacional não deverá comportar senão uma invenção ou uma pluralidade de invenções ligadas entre si de tal sorte que não formem senão um só conceito inventivo geral (<<exigência de unidade da invenção>>)

A matéria foi bastante controversa ⁵. Hoje, no entanto, a questão foi pacificado por parecer do INPI, subsequente a ação civil pública movida pelo MPF para esse objetivo. Diz o pronunciamento da AGU ⁶:

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.

Este art. 32 permite que o requerente faça modificações por iniciativa própria no pedido, para esclarecer ou defini-lo. Diversamente do que

5 Vide, quanto à questão, nosso Tratado, vol. II, Cap. VI, [11] § 5 . - Modificação das reivindicações após o depósito do pedido. Quanto ao princípio da congruência, vide Barbosa, Denis Borges, Do princípio quantum vindicatum em Propriedade Industrial, Da Tecnologia À cultura, Lumen Juris, 2011, , p. 15 e seg. Deste último texto: “Em todos os casos: proteção estrita ao reivindicado. No entanto, o efeito da exclusiva não excederá jamais o bem imaterial protegido; nas hipóteses, como a de marca tridimensional, em que a constituição da exclusiva depende de atuação da autoridade estatal, o pedido fixa a extensão máxima possível que o direito eventual possa vir a ter. Tomemos o exemplo de Pouillet : depositou-se o pedido de uma marca constando de um pássaro aquático, combinado com uma coroa mural, letras iniciais entrelaçadas e uma denominação... “phospho-guano”. Mas o depósito reivindicava os elementos figurativos, não enunciando a denominação. Julgada posteriormente a infração da marca por concorrente que indicava seu produto como sendo phospho-guano, não se apurou qualquer violação. “

6 Encontrado em <http://www.inpi.gov.br/noticias/quadro-reivindicatorio-dos-pedidos-de-patentes>

ocorria na lei anterior (de 1971), portanto, que apenas permitia a correção “imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido”.

Em entendimento depois abandonado, o INPI, através do Parecer Proc/Dicons 07/2002, manifestou entendimento de que – mantido o princípio de imutabilidade dos limites do pedido ao anteriormente exposto, o requerente poderia a qualquer tempo até o fim do processo mudar as reivindicações. Inclusive, ampliando o escopo das originais. Por força de Ação Civil Pública, objeto da AC 357462, em acórdão julgado em 27/6/2007 pela 1ª Turma Especializada do TRF2, solidificou-se o entendimento indicado acima no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 012/2008.

Assim, fixou-se o entendimento de que as emendas “não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada”, ou seja, o escopo das reivindicações não pode crescer por força da alteração. Já o art. 50, III desta Lei dá pela nulidade da patente que exceda “o conteúdo do pedido originalmente depositado”:

Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: (...)

III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado;

Modulação temporal do parecer e nulidade em face de lei

Como se lê da ementa do parecer, a AGU entendeu que – para efeito da regulação interna – “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”⁷.

Tal recomendação de sensatez administrativa não elide o fato de que a nulidade não é sanada pelo errôneo entendimento da administração. O que

7 O enunciado relevante do Parecer é “Todavia, apesar de constatar, hoje, a impertinência do entendimento que orientou a administração nos últimos 5 anos, entendemos que não há que se questionar a integridade dos atos administrativos promovidos com fulcro naquela orientação. Tais decisões foram proferidas a partir de uma mudança de interpretação da lei, equivocada, é verdade, mas era a existente e além do mais, a única, tendo em vista o efeito normativo conferido ao parecer em questão. Nesse diapasão, e dentro desse cenário, de logo devemos afastar qualquer possibilidade de questionamento acerca dos atos de exame praticados sob a orientação antes normatizada acerca do artigo 32 da Lei 9.279/96. O fato de INPI reconhecer, hoje, equívocos de interpretação que então nortearam suas funções e orientaram os administrados, não pode ensejar a instalação de um ambiente de insegurança jurídica. Estabelece o artigo 2º da Lei 9.784/99, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, o princípio da segurança jurídica. Com efeito, à Administração Pública é vedado o direito de promover a aplicação retroativa de nova interpretação de lei. Logo, a mudança de entendimento sobre a aplicação do artigo 32 da Lei 9279/96, não pode afetar a integridade dos exames produzidos com base na orientação então prevalente. Assim, entendemos que os exames realizados com base na normativa exarada pelo Parecer INPIPROC/DICONS/nº 07/2002, ou seja, aqueles atos que efetivamente resultaram numa decisão de mérito publicada na Revista da Propriedade Industrial, devem ser respeitados.”

era nulo, por afronta à lei não deixa de sê-lo por erro de entendimento da administração.

Assim entende a casuística. Primeiro, aplicando a regra mesmo a depósitos anteriores à atual lei, mas já processados nela:

“ (...) confirmando o teor do parecer impugnado, de se tratar de patente requerida em 08.01.97 alusiva a processo de obtenção do trihidrato de docetaxel, limitando a alusão à novidade, atividade inventiva e aplicação industrial ao processo do qual se obtém o derivado tri-hidratado, quando já existe patente anterior do produto na modalidade anidro, e só posteriormente (já em 14.08.2002), de forma espontânea, ou seja, sem estar a atender exigência, fora extemporaneamente requerida a transformação do pedido em patente de produto (“formulação farmacêutica estável melhorada”), mesmo sem que o novo quadro reivindicatório estivesse contido no relatório descritivo (desatendendo aos arts. 24 e 25, da LPI), além de apresentado muito tempo após o pedido de exame, caracterizando-se como adição de matéria, não podendo ser aceita, como determina o artigo 32, da LPI, havendo uma sucessão de irregularidades que impediam a concessão da patente”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, AMS 2004.51.01.513854-1, DJ 31.07.2008.

Segundo, não admitindo o entendimento do parecer anterior do INPI em face à lei já vigente:

“Ora, pela simples leitura do referido dispositivo legal, poder-se-ia apontar a impropriedade da conclusão retirada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, no ponto em que admite a possibilidade postulação (sic) de alteração do quadro reivindicatório fundada no direito de petição, o que não nos parece seja essa a melhor interpretação, porquanto do dispositivo legal inserido no artigo 32 da Lei 9.279/96, não se pode extrair nenhuma outra regra, senão aquela que proíbe qualquer alteração do pedido de patente após o requerimento do exame”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, J.C. Márcia Helena Nunes, ACP 2003.51.01.513584-5, DJ 24.08.2007

Depois, enfatizando a aplicação estrita do permissivo de alteração:

“Por fim, deixo registrado meu entendimento de que eventuais alterações de quadro de patente, com base no artigo 32 da LIP, 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”. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AI 2007.02.01.001107-0, DJ 11.09.2007.

Enfim, afirmando a nulidade da modificação em desatendimento do art. 32:

"Deve ser considerada nula a patente que sofreu alteração do quadro reivindicatório, consistente em reivindicação única, transmudando-lhe o escopo de proteção após o requerimento de exame, para privilegiar característica que sequer havia sido aventada no quadro reivindicatório original". AC 2005.51.01.512657-9, Primeira Turma Especializada do TRF-2ª Região, por unanimidade, 23 de fevereiro de 2010. Des. Maria Helena Cisne, DJ 12.03.2010

Da inexistência de nulidade parcial em caso de excesso do reivindicado

Nem sempre a nulidade de um elemento da patente implicará em nulidade da patente:

Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas.

Sobre a questão, nota Douglas Gabriel Domingues ⁸:

2. Como se observa no art. 47, a nulidade da patente pode ser total ou parcial. A nulidade total invalida a patente integralmente, abrangendo todos os pontos característicos da invenção, enquanto a nulidade parcial só atinge um ou alguns pontos característicos da invenção, razão pela qual a patente é anulada apenas parcialmente. A hipótese mais comum da nulidade parcial da patente é aquela citada por Gama Cerqueira: o depositante reivindica como características da invenção, elementos que já são de domínio público, e portanto, insuscetíveis de privilégio. Na hipótese, a nulidade atinge parcialmente a patente, subsistindo os demais característicos novos. ⁹

As figuras da nulidade total e parcial já encontramos no Regulamento de 1923, art. 68, parágrafo único, em perfeita sincronia com o artigo 184 CC/02, a nulidade parcial de um ato não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. Referida orientação acompanha a melhor doutrina conforme Pouillet e Allart citados por Buys de Barros ¹⁰. Quando a nulidade da patente incidir apenas sobre parte da patente, ocorrerá somente uma redução daquilo que anteriormente havia sido concedido. Entretanto, o objeto do privilégio não se altera, apenas conterà menos, porém nada diferente: "A essência do privilégio é a mesma, porém restrita - minus non aliud" ¹¹

8 DOMINGUES, Douglas Gabriel. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. Rio de Janeiro. Editora Forense.2009. pg. 176-177

9 Tratado , v. II, tomo I, parte II, cit., p.282.

10 BUYS DE BARROS, A.B. Direito Industrial, Rio de Janeiro, Editor A. Coelho Branco Filho, 1940, v,I, p. 194

11 Ibidem.

A disposição contida no art. 47 ajusta-se perfeitamente ao conceito expendido por Buys de Barros referido supra: para que ocorra a nulidade parcial da patente, é necessário que a parte subsistente constitua matéria patenteável por si mesmo, ou seja, a essência do privilégio embora restrita, seja mantida após decretada a nulidade. Se a essência do privilégio for atingida de forma a desaparecer, a nulidade parcial toma-se impossível, e a nulidade será total ¹².

Assim, o que faculta a nulidade parcial é que as reivindicações subsistentes se constituam em matéria patenteável por si mesmas. A lei brasileira não faculta o retrocesso do pedido a um momento anterior do procedimento, ou a formulação, após a perfeição da fase administrativa, de um novo pedido, agora conforme à lei.

Com efeito, se a lei tutela o interesse do requerente, não chega a garantir o sucesso de seu pedido mesmo quando formulado em discordância dos pressupostos legais. Se a lei enuncia as hipóteses de nulidade parcial como aquelas em que *as reivindicações subsistentes expressem material patenteável por si mesmas*, não autoriza a correção de pedidos em excesso ao revelado, quando tal não seja possível.

No dizer da prática na EPO, estas hipóteses corresponderiam a uma *armadilha inescapável*: uma vez excedido o alcance do revelado, ou inicialmente pedido, é impossível a emenda mesmo em instância revisional. O art. 47 da lei brasileira, embora através de formulação diversa, leva a resultado similar.

¹² BARROS, A. B. Buys de . Direito Industrial e Legislação do Trabalho. Rio de Janeiro. Editor A.Coelho Branco Fº. 1940. P.194. “Assim, o privilégio limitado, si for o caso da nulidade incidir somente sobre parte da patente, terá sofrido redução do que, anteriormente, havia sido concedido, mas 'isso, entretanto, não vem alterar o objeto do privilégio, que conterà menos, porém nada diferente. A essência do privilégio é a mesma, porém restrita: - minus, non aliud.”