

Da questão da duplo patenteamento

Denis Borges Barbosa (Setembro de 2011)

DA QUESTÃO DA DUPLO PATENTEAMENTO	1
Hipóteses de duplo patenteamento	9
Duplicidade por reiteração	9
Duplicidade por falta de atividade inventiva	9
Dupla proteção e divisão	11

Uma patente é um instrumento 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.

Como diz o art. 58, o pedido de patente ou a patente terão *conteúdo indivisível*. Esta unidade apura-se para todos efeitos de direito¹. O art. 23 (MU) e 104 (DI) configuram o mesmo princípio.

O reverso desse princípio, mas não menos essencial, é que *para cada invento deva corresponder apenas uma patente*. Vale notar que em sua revisão de abril de 2010, as Diretrizes de Exame da EPO incluíram expressivo texto quanto à vedação do duplo patenteamento, em que afirma que *é um princípio aceito na maioria dos sistemas de patentes que duas patentes não pode ser concedido ao mesmo requerente para uma invenção*.²

¹ Na hipótese da tentativa de renúncia *parcial* da patente da Monsanto relativa ao Roundup, sujeita, em 1984, à licença compulsória por falta de uso, o seguinte parecer foi emitido pelo INPI, na voz de Nelisa Jazbik Jessen: “Uma patente será sempre una e indivisa, no sentido legal, sem que haja necessidade de unidade do processo produtivo (...). Se algumas vezes é possível – técnica e fisicamente – exploração parcelada de uma patente, não é nunca possível juridicamente sua exploração parcial, na proporção em que isso implica no uso injurídico do monopólio concedido (...). Aliás, como claramente estipulado no Código da Propriedade Industrial, uso parcial não é em nenhuma hipótese uso efetivo, nem para efeito de caducidade, nem para efeito de licença. O INPI agiu corretamente, como de Direito e de Lei, ao conceder a licença. O emérito Dr. Juiz *a quo* muito bem andou ao manter o ato da concessão. Quanto a esdrúxula tese da concessão da licença obrigatória só para a parte em desuso, em nenhum momento as normas legais admitem tal hipótese.” BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. t. 2. cap. 6, seção [19], § 2. 5.

² (Part C - Chapter IV-26) 7.4 Double patenting The EPC does not deal explicitly with the case of co-pending European applications of the same effective date. However, it is an accepted principle in most patent systems that two patents cannot be granted to the same applicant for one invention. It is permissible to allow an applicant to proceed with two applications having the same description where the claims are quite distinct in scope and directed to different inventions. However, in the rare case in which there are two or more European applications from the same applicant definitively designating the same State or States (by confirming the designation through payment of the relevant designation fees) and the claims of those applications have the same filing or priority date and relate to the same invention (the claims conflicting in the manner explained in VI, 9.1.6), the applicant should be told that he must either amend one or more of the applications in such a manner that they no longer claim the same invention, or choose which one of those applications he wishes to proceed to grant. Should two applications of the same effective date be received from two different applicants, each must be allowed to proceed as though the other did not exist.

Em nosso Tratado, vol. II, Cap.VI, assim tratamos da matéria:

[12] § 1. 1. - Duplo patenteamento e unicidade de privilégio

O sistema jurídico brasileiro não admite o duplo patenteamento, definido como (a) a existência de duas ou mais patentes com as mesmas reivindicações e as mesmas datas de prioridade; ou, ainda, (b) a emissão para o mesmo invento (em favor do mesmo autor ou titular) de outra patente sobre o mesmo objeto³.

Quanto à primeira hipótese, tenta-se evitar o problema através do mecanismo segundo o qual se considera anterioridade ficta mesmo o conteúdo do depósito de patentes por terceiros ainda em sigilo, ou seja, que não entrou no estado da técnica.

Quanto à segunda alternativa, segue-se a regra de que uma vez que uma patente (ou outro documento) já descreva uma determinada solução técnica, nenhuma patente subsequente protegerá a mesma solução técnica, mas apenas outros problemas técnicos diversos, ou outras maneiras (novas e dotadas de atividade inventiva) de se resolver o mesmo problema técnico.

A razão de política pública que impede o duplo patenteamento da mesma matéria, nas condições acima indicadas, é que não cabe extensão do prazo de proteção para o mesmo invento, pelo artifício de se conceder mais de uma exclusiva sob o mesmo e idêntico fundamento de fato⁴. O duplo patenteamento, que não encontra guarida na lei brasileira, seria rejeitado pela aplicação direta do art. 5º, XXIX da Constituição, naquilo que faz conforma a norma ordinária de patentes ao interesse público e ao desenvolvimento.

A prática judiciária e administrativa nos Estados Unidos e no sistema da Convenção Européia de Patentes aponta para as hipóteses de desdobramento de patentes como os mais freqüentes exemplos de risco de duplo patenteamento. Veja-se também quanto ao ponto as discussões quanto às reivindicações de seleção e ao exame de atividade inventiva.

3 [Nota do original] Decisão da EPO T 307/03, Reasons 2.3: „...two or more identical patents with the same claims and the same priority dates...“; Reasons 2.1: „... a further patent to the inventor (or his successor in title) for the subject-matter for which he has already been granted a patent“, conforme D. Harrison (GB)1 and T. Breimi, „It is a truth universally acknowledged ...“ or Double patenting and the EPC, Information EPI de julho de 2009, encontrado em http://216.92.57.242/patentepi/data/epi_02_2009.pdf, visitado em 27/8/2009, visitado em 27/8/2009. Quanto à proibição no direito Americano, vide o 35 U.S.C. 121.

4 [Nota do original] The public should . . . be able to act on the assumption that upon the expiration of the patent it will be free to use not only the invention claimed in the patent but also modifications or variants which would have been obvious to those of ordinary skill in the art at the time the invention was made, taking into account the skill in the art and prior art other than the invention claimed in the issued patent”. In re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27 (CCPA 1963) (Rich, J., concurring). “Double patenting results when the right to exclude granted by a first patent is unjustly extended by the grant of a later issued patent or patents”. In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982).

Assim, no direito nacional, a vedação do duplo patenteamento constitui uma diretriz sistemática, ainda que sem expressão direta na lei; o mesmo ocorre no sistema europeu.

Mais recentemente, exploramos o mesmo tema ⁵ em artigo jurídico, reiterando em parte o já enunciado:

O problema do duplo patenteamento.

O sistema jurídico brasileiro não admite o duplo patenteamento ⁶, definido como

(a) a existência de duas ou mais patentes com as mesmas reivindicações e as mesmas datas de prioridade; ou, ainda,

(b) a emissão para o mesmo invento (em favor do mesmo autor ou titular) de outra patente sobre o mesmo objeto⁷.

Quanto à primeira hipótese, tenta-se evitar o problema através do mecanismo segundo o qual se considera anterioridade ficta mesmo o conteúdo do depósito de patentes por terceiros ainda em sigilo, ou seja, que não entrou no estado da técnica.

Quanto à segunda alternativa, segue-se a regra de que quando uma patente (ou outro documento) já descreva uma determinada solução técnica, nenhuma patente subsequente protegerá a mesma solução técnica, mas apenas outros problemas técnicos diversos, ou outras maneiras (novas e dotadas de atividade inventiva) de se resolver o mesmo problema técnico.

A razão de política pública que impede o duplo patenteamento da mesma matéria, nas condições acima indicadas, é que não cabe extensão do prazo de proteção para o mesmo invento, pelo artifício de se conceder mais de uma exclusiva sob o mesmo e idêntico fundamento de fato. Como nota a jurisprudência americana ⁸:

⁵ BARBOSA, Denis Borges, Uso livre do conteúdo de patente que expira a seu termo, Revista Revel do IBPI no. 3, encontrada em <http://www.wogf4yv1u.homepage.t-online.de/media/c1cd349287c9c15affff802bffffef.pdf>

⁶ [Nota do original] Vide HARRISON, D. e BREMI, T. „It is a truth universally acknowledged ...“ or Double patenting and the EPC, EPI, Institut der beim Europäischen Patentamt zugelassenen Vertreter, no. 2/2009, Carl Heymanns Verlag, Colônia, 2009.

⁷ [Nota do original] Decisão da EPO T 307/03, Reasons 2.3: “...two or more identical patents with the same claims and the same priority dates...”; Reasons 2.1: “... a further patent to the inventor (or his successor in title) for the subject-matter for which he has already been granted a patent“, conforme D. Harrison (GB)1 and T. Breimi, “It is a truth universally acknowledged ...“ or Double patenting and the EPC, Information EPI de julho de 2009, encontrado em http://216.92.57.242/patentepi/data/epi_02_2009.pdf, visitado em 27/8/2009, visitado em 27/8/2009. Quanto à proibição no direito Americano, vide o 35 U.S.C. 121.

⁸ [Nota do original] The public should . . . be able to act on the assumption that upon the expiration of the patent it will be free to use not only the invention claimed in the patent but also modifications or variants which would have been obvious to those of ordinary skill in the art at the time the invention was made, taking into account the skill in the art and prior art other than the invention claimed in the issued patent”. In re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27 (CCPA 1963) (Rich, J., concurring). “Double patenting results when the right to exclude granted by a first patent is unjustly extended by the grant of a later issued patent or patents”. In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982).

O público deve. . . ser capaz de agir no pressuposto de que, após a expiração da patente, estará livre para usar não só a invenção reivindicada na patente, mas também modificações ou variantes que teriam sido óbvias para aqueles de competência comum na arte, no momento em que a invenção foi feita, tendo em conta a habilidade técnica e no estado da técnica anterior à invenção reivindicada na patente em questão". Em re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27 (CCPA 1963) (Rich, J., voto concorrente).

"O patenteamento dobrado acontece quando o direito de excluir concedida por uma primeira patente é injustamente estendido pela concessão de uma patente ou de patentes concedidos mais tarde". Em Ornum Van, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982) ⁹. (...) ¹⁰.

⁹ [Nota do original] A jurisprudência americana também desenvolveu a doutrina do duplo patenteamento por obviedade, quando a patente posterior inclui reivindicações óbvias em face da patente anterior. Lê-se no caso PFIZER, INC.,v. TEVA PHARMACEUTICALS USA, INC., em julgado pelo Tribunal especializado Americano em 7 de março de 2008: "Obviousness-type double patenting is a judicially created doctrine that "prohibit[s] a party from obtaining an extension of the right to exclude through claims in a later patent that are not patentably distinct from claims in a commonly owned earlier patent." Eli Lilly & Co. v. Barr Labs., Inc., 251 F.3d 955, 967 (Fed. Cir. 2001). We have identified two steps in an obviousness-type double patenting analysis. First, "a court construes the claim[s] in the earlier patent and the claim[s] in the later patent and determines the differences." Id. at 968. Second, it determines whether those differences render the claims patentably distinct. Id. "A later patent claim is not patentably distinct from an earlier patent claim if the later claim is obvious over, or anticipated by, the earlier claim." Id. We have also held that a "claim to a method of using a composition is not patentably distinct from an earlier claim to the identical composition in a patent disclosing the identical use." Geneva, 349 F.3d at 1385-86. Double patenting is a question of law, which we review without deference. Ga.-Pac. Corp. v. U.S. Gypsum Co., 195 F.3d 1322, 1326 (Fed. Cir. 1999)". Traduzimos assim: "O duplo patenteamento do tipo "obviedade" é uma doutrina criada judicialmente segundo a qual "se proíbe uma parte de obter uma extensão do direito de excluir através de reivindicações em uma patente posterior que não são obviamente distintas das reivindicações de uma patente em condomínio anterior." Eli Lilly & Co. v. laboratórios Barr, Inc., 251 F.3d 955, 967 (Fed. Cir. 2001). Nós identificamos duas etapas,necessárias para se fazer uma análise de duplo patenteamento do tipo "obviedade". Em primeiro lugar, "um tribunal interpreta a ou as reivindicações da patente anterior e a ou as reivindicações na patente posterior e determina quais as diferenças." Id. em 968. Em segundo lugar, cabe determinar-se se estas diferenças tornam as reivindicações obviamente distintas. Id. "A reivindicação da patente posterior não é obviamente distinta de um pedido de patente anterior, se o pedido posterior é óbvio em comparação, ou é antecipada pelo o pedido anterior." Id. Temos também que um pedido "para um método de usar uma composição não é obviamente distinto de um pedido anterior para a mesma composição em uma patente que revela o mesmo uso". Geneve, 349 F.3d em 1385-1386. O duplo patenteamento é uma questão de direito, que cabe rever sem deferência ao tribunal a quo. Ga-Pac. Corp Gypsum Co. v. E.U., 195 F.3d 1322, 1326 (Fed. Cir. 1999)". Encontrado em http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.rkmc.com%2FPfizer-Inc-v-Teva-Pharmaceuticals-USA-Inc.htm_1.htm&ei=4XENTN2jOsGB8gbB_L3jBg&usg=AFQjCNGtp9lv_003vSVEvogaDQY0pdLZXa,Inc.htm_1.htm&ei=4XENTN2jOsGB8gbB_L3jBg&usg=AFQjCNGtp9lv_003vSVEvogaDQY0pdLZXa, visitado em 7/6/2010.

¹⁰ [Nota do original] "In spite of the clear statements of the legislator that double protection should be dealt with at a national level, most national laws do not have a provision to this end. It is surprising that such a broadly supported principle has not been codified at both international and national level. Hence, we will probably have to put up with case law stretching provisions far beyond the intention of the legislator". Encontrado em http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=2&ved=0CBsQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.uslaw.com%2Fflaw_blogs%2F%3Fitem%3D422490&ei=J3MNTKmRBYGC8gbp1oTgBg&usg=AFQjCNHa rFr71qto2bATxGBnsy9sNGyErA, visitado em 7/6/2010.

Em seu recentíssimo *Uma Introdução ao Sistema de Patentes*¹¹, Antonio Abrantes toca na mesma questão:

71- Qual o fundamento para se impedir a concessão de duas patentes com conteúdos idênticos ?

A ocorrência de uma mesma invenção por dois inventores independentes não constitui fenômeno tão raro, como poderia parecer à primeira vista. (...)

O Ato Normativo 127/97 item 6.1.1 estabelece que a divisão de pedidos não poderá implicar dupla proteção da invenção ou modelo. O artigo 6 da LPI estabelece que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, portanto, assume que para uma mesma invenção ou modelo não possam ser concedidas duas patentes. Segundo o Artigo 7º da LPI 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.

O escritório de patentes deve evitar a situação de dupla proteção, pois não há sentido em se conceder dois títulos distintos de proteção para o mesmo objeto. Isto poderia servir para atos ilícitos como, por exemplo, o licenciamento exclusivo da mesma invenção a licenciados distintos ou mesmo para compor irregularmente um maior portfólio de patentes que pudesse beneficiar a empresa em um pool de patentes. Trata-se de situação similar a um cartório emitir duas escrituras com registro distinto para o mesmo imóvel. Não se consegue imaginar um objetivo lícito para tal dupla proteção.

O Manual da DIRPA na análise do artigo 5º da Lei n.º 5772/71 (“Ao autor de invenção, de modelo de utilidade, de modelo industrial e de desenho industrial será assegurado o direito de obter patente que lhe garanta a propriedade e o uso exclusivo, nas condições estabelecidas neste Código”) afirma que “a norma expressa no artigo 5º do CPI enfatiza o princípio de que a cada invenção corresponderá uma única patente, que garantirá ao seu autor a propriedade e o uso exclusivo. Deste modo, no caso em que ocorram 2 (dois) pedidos de idêntico quadro reivindicatório, será dada precedência aquele que foi primeiro depositado. Concedida a patente ao primeiro pedido depositado, o examinador a utilizará, com fundamento no artigo 5º do CPI, para invalidar o pedido depositado posteriormente”¹².

Pela LPI pedidos em sigilo poderão ser considerados como anterioridade apenas para fins de aferição da novidade (artigo 11

¹¹ ABRANTES, Antonio Carlos Souza de, *Introdução ao Sistema de Patentes- Aspectos técnicos, institucionais e econômicos*, Lumen Juris, agosto de 2011, questão 71, p. 108 e seg.

¹² [Nota do original] *Diretrizes de análise de patentes, proposta para discussão*, 1ª versão, agosto 1994, INPI/DIRPA, p.35

da LPI, parágrafo 2º) ao passo que a Lei n.º 5772/71 não possuía tal dispositivo, pois as únicas exceções à novidade eram a garantia de prioridade (artigo 7º da Lei n.º 5772/71) e prioridade unionista (artigo 17 da Lei n.º 5772/71). No entanto, pela Lei n.º 5772/71 apenas à este pedido em sigilo caberia a concessão da patente, pois o pedido posterior para mesma matéria, não teria concessão de patente por conta da impossibilidade de dupla proteção. Portanto, enquanto que na Lei n.º 5772/71 o segundo pedido seria indeferido para se evitar dupla proteção, pela LPI invoca-se à exceção à novidade do artigo 11, sem entrar na questão da dupla proteção.

Caso o segundo pedido tenha novidade em relação ao primeiro, mas destituído de atividade inventiva, este primeiro pedido não servirá como anterioridade para o segundo pedido pela LPI e aos dois pedidos serão concedidas patentes, ao passo que pela CPI5772/71 como os dois pedidos tem novidade em relação ao outro, não possuem o mesmo escopo de proteção e, portanto, da mesma forma os dois pedidos receberão carta patente.

Segundo Luiz Guilherme de Loureiro¹³ “*para evitar a dupla concessão de patentes sobre uma mesma invenção, o artigo 11 parágrafo 2º dispõe que um primeiro pedido de patente sobre determinada invenção, mesmo que ainda não publicado, é assimilado à uma anterioridade a impedir um segundo pedido de patente sobre a mesma invenção [...] A solução escolhida pelo legislador brasileiro para evitar a dupla concessão de patentes, também adotada pelo legislador europeu, é denominada whole content approach e considera o pedido de patente ainda não publicado como fazendo fictamente parte do estado da técnica?*”.

No caso dos dois pedidos terem sido depositados no mesmo dia, a questão não poderá ser resolvida pela consulta à hora de depósito, uma vez que por problemas técnicos o INPI não pode garantir a hora exata de depósito para os depósitos das representações regionais nos Estados.

Caso os dois pedidos sejam da mesma matéria, para o mesmo requerente, este terá de optar por um dos pedidos, com base no Artigo 6º da LPI que afirma que o inventor terá direito a apenas uma patente. (...) O Relatório de Busca do PCT estabelece um indicativo “L” caso encontre documentos do mesmo requerente reivindicando a mesma matéria, como alerta para os escritórios designados de que pode haver problemas de dupla proteção¹⁴.

¹³ [Nota do original] LOUREIRO, Luiz Guilherme de. *A Lei de propriedade industrial comentada*, 1999, São Paulo:Lejus, p. 55

¹⁴ [Nota do original] However, in the rare case in which there are two or more international applications from the same applicant designating the same State or States and the claims of those applications have the same priority date and relate to the same invention (even though they may not necessarily claim that invention in identical terms), each conflicting application should (as long as it has already been published) be cited in the international search report and identified with a “L” category symbol as raising possible double patenting issues. item 9.06 de PCT International Search and Preliminary Examination Guidelines, PCT Gazette, Special Issue, WIPO, 25 março 2004, S-02/2004 <http://www.wipo.int/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf>

Se fosse aceito a possibilidade de duas ou mais patentes iguais, um inventor poderia realizar vários depósitos da mesma matéria, e como um não poderia invalidar o outro (na hipótese de permitido patentes iguais para o mesmo inventor) ele teria mais chances de ter ao menos um destes deferido.

Segundo o artigo 58 da LPI o pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total (licenciamento exclusivo) ou parcialmente (licenciamento não exclusivo). Não se pode, portanto, licenciar um grupo de reivindicações para um licenciado e outro grupo para outro licenciado, pois licencia-se a patente como um todo. Segundo Dannemann: “*ainda que a cessão seja parcial, isso significa que o cessionário adquire uma fração dos direitos sobre o objeto de todas as reivindicações*”.¹⁵ Se dois pedidos tiverem reivindicações coincidentes, o titular poderia licenciar de forma exclusiva cada um dos pedidos e na prática o que se teria é a mesma matéria licenciada para duas pessoas. Por este artifício se deturparia o conceito de licenciamento exclusivo, por este motivo não pode haver coincidência de reivindicações.

No USPTO o Estatuto 35 U.S.C. 101 determina que um inventor “pode obter uma patente”¹⁶. Esta é a base legal utilizada para as rejeições que envolvem as patentes duplas. Para estabelecer uma rejeição com base em “Patente Dupla”, os pedidos copendentes devem ter sido depositados (i) pela mesma “entidade inventiva” (grupo de inventores listados no campo inventor); ou (ii) por diferentes “entidades inventivas”, tendo um inventor em comum; ou (iii) por um depositante em comum; ou (iv) por diferentes depositantes, mas submetidos a um comum acordo¹⁷.

Caso o examinador considere que um segundo pedido é uma variação óbvia de um primeiro pedido ou patente do mesmo inventor, o requerente poderá depositar um *terminal disclaimer*, concordando que a segunda patente não tenha vigência superior ao da primeira patente. Ambas as patentes se extinguem ao mesmo tempo. Evita-se desta forma o indeferimento do pedido com base no argumento de patente dupla (*double patenting*).¹⁸

Em julho de 2010 a *US District Court de Michigan* concluiu pela anulação de algumas reivindicações da patente US5464826 tendo em vista a patente US4808614 da mesma titular Eli Lilly. A

¹⁵ [Nota do original] DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA MOREIRA, *Comentários à Lei de Propriedade Industrial e correlatos*, 2001, Rio de Janeiro:Renovar, p. 146

¹⁶ [Nota do original] Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title. http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/appxl_35_U_S_C_101.htm

¹⁷ [Nota do original] Programa de Examinadores Estrangeiros em Residência “Foreign Examiner-In-Residence (FEIR) program” Maio 2007 a Janeiro 2008 USPTO – Alexandria Virginia, p.17

¹⁸ [Nota do original] BOUCHOUX, Deborah. *Intellectual Property for Paralegals: the Law of trademark, copyrights, patents and trade secrets*. Canada:Thomson, West Law Studies, 2005. p.334

empresa não apresentou um *terminal disclaimer* para a patente US5464826. A patente US4808614 reivindica método de tratamento antiviral que inclui o composto gencitabina. Embora o relatório descritivo cite a aplicação no tratamento de câncer, esta característica não é reivindicada. A patente US5464826, por sua vez, em sua reivindicação 2 pleiteia método de tratamento de câncer utilizando a gencitabina. A Corte entendeu que esta reivindicação é considerada óbvia perante a patente anterior e, portanto, configura duplo patenteamento. O argumento aplica-se a todo e qualquer uso revelado no relatório descritivo da patente anterior.¹⁹

Na EPO a existência de múltiplos depósitos de matérias similares tem sido objeto de crítica como forma de se obter o prolongamento da patente original, uma vez que se anule uma das patentes, haverá sempre um *divisional* sobrevivente e de mesmo escopo, mantendo a patente ativa. A patente referente a substância ativa do alendronato EP998292 foi invalidada na maioria das jurisdições europeias. A patente EP1175904 no entanto foi concedida, apesar da revogação da patente original²⁰.

No caso de acordos regionais onde exista também um depósito nacional a regra geral é de que o depositante terá de prosseguir com o exame de apenas uma das patentes. Em Portugal uma patente nacional que tenha por objeto uma invenção para a qual tenha sido concedida uma patente europeia ao mesmo invento, ou com o seu consentimento, com a mesma data de pedido ou da prioridade, deixa de produzir efeitos a partir do momento em que o prazo previsto para apresentar oposição à patente europeia tenha expirado, sem que qualquer oposição tenha sido formulada, ou que o processo de oposição tenha terminado, mantendo-se a patente europeia.²¹

Embora nos pareça que a rejeição ao duplo patenteamento derive de um princípio sistemático, com matriz direta constitucional, não é despicienda a observação de Antonio Arantes de que um mesmo entendimento resultasse do art. 6º do Código vigente, com sua dicção “a patente”²².

¹⁹ [Nota do original] JENEI, Stephen. Lilly loses method patent after use was disclosed in earlier patent
<http://www.drugdiscoverynews.com/index.php?newsarticle=4152>

²⁰ [Nota do original] ROOX, Kristof. Barreiras relacionadas à patente para entrada de medicamentos genéricos no mercado na União Européia: uma revisão das fraquezas no atual sistema de patente europeu e seu impacto no acesso de medicamentos genéricos no mercado. mai. 2008, p.15
http://www.progenericos.org.br/ProGenerico_Livro.pdf

²¹ [Nota do original] Decreto-Lei n.36/2003 de 5 de março, artigo 88
<http://www.portolegal.com/CodPropriedadeIndustrial2003.htm>

²² Em *obiter dicta*, acórdão do TRF2 indica que seria outro o fundamento da rejeição, ou seja, o art. 7: "A Autora sustenta que o item 18, referido, combate o double-patenting, ou seja, a possibilidade de existirem duas patentes para a mesma invenção, o que é vedado pelo art. 7º, da Lei nº 9.279/96." TRF2 Proc. 200451015373359, C 2004.51.01.537335-9, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, JFC Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 12/11/2007.

De qualquer forma, o duplo patenteamento implica em nulidade dos segmentos duplicados num segundo título que proteja o mesmo invento, à luz do Art. 46 da Lei brasileira (É nula a patente concedida contrariando as disposições desta Lei).

Hipóteses de duplo patenteamento

Rejeitando o duplo patenteamento, é necessário precisar quando ele ocorre.

Duplicidade por reiteração

Em primeiro lugar, quando o *objeto reivindicado* é o mesmo em duas patentes.

Não se imagine que tal se dê apenas quando as reivindicações às quais se imputa a duplicidade tenham de ser literalmente iguais. Embora as normas que presidem a redação de reivindicação se proponham à máxima precisão do reivindicado, é logicamente possível abranger o mesmo invento por mais de uma expressão verbal.

Assim, duas diferentes formulações podem circunscrever um mesmo invento; demonstrado que isso se dá, ocorrerá a invalidade do elemento repetido ²³. Para que isso não ocorra, é preciso que entre os inventos circunscritos haja uma clara demarcação entre eles ²⁴.

Duplicidade por falta de atividade inventiva

Um segundo caso de dupla proteção ocorre quando uma patente depositada ou concedida não tem atividade inventiva em face de outra patente depositada anteriormente ²⁵.

²³ Antonio Abrantes dá alguns exemplos de dupla proteção vedada: [1] “Um pedido de patente descreve no quadro reivindicatório X + Y. O requerente divide o pedido e apresenta o pedido original reivindicando X + Y e um pedido dividido reivindicando o mesmo X + Y. Esta divisão é aceita? Não, pois contraria o artigo 26 da LPI, uma vez que não houve qualquer divisão, mas a mera duplicação, ou seja dupla proteção do quadro reivindicatório original. O pedido dividido não é indeferido, mas arquivado (código 11.12)” [2] “O pedido PI9809929 trata de caneta para aplicação de insulina. A reivindicação 1 descreve dispositivo dotado de material emborrachado na empunhadura, ao passo que a reivindicação dependente 2 descreve um detalhe de uma saliência. O requerente apresenta PI9816171 como pedido dividido, em que na reivindicação 1 descreve todos os elementos caracterizante da reivindicação 1 do pedido original acrescidos às características da reivindicação dependente 2 do pedido original. O pedido dividido é aceito? Não, pois incorre em dupla proteção. A reivindicação dependente 2 do pedido original PI9809929 deve ser lida em conjunto com a reivindicação independente 1 a qual está subordinada e nesse sentido possui mesmo escopo da reivindicação 1 do pedido dividido, incorrendo, portanto, em dupla proteção, não permitida pelo Ato Normativo 127/97 item 6.1.1”

²⁴ Como nota o julgado Americano Symbol Techs., Inc. V. Opticon, Inc., 935 F.2d 1569, 1579 (Fed. Cir. 1991) (“Consonance requires that the line of demarcation between the “independent and distinct inventions” that prompted the restriction requirement be maintained”)

²⁵ LIPSCOMB, Ernest Bainbridge. Walker on Patents. Ed. LCP BW; New York, 1986§ 12:17 Double Patenting. The doctrine of “double patenting” is to preclude an inventor from getting more than one valid patent for the same invention or an obvious modification of the same invention. Its purpose is to prevent extending the time of exclusivity which would occur if subsequent patents were allowed on the same inventive concept.¹⁰ There are two types of double patenting defined in the case law.¹¹ The first type of double patenting is “same invention” double patenting which prohibits the attempt to claim the same

Com efeito, é a presença de atividade inventiva que separa um invento de outro ²⁶; a proximidade que não permitiria a concessão de uma segunda patente independente importa em igual mácula de dupla proteção, sejam ambos títulos contrastantes do mesmo ou de outros titulares ²⁷.

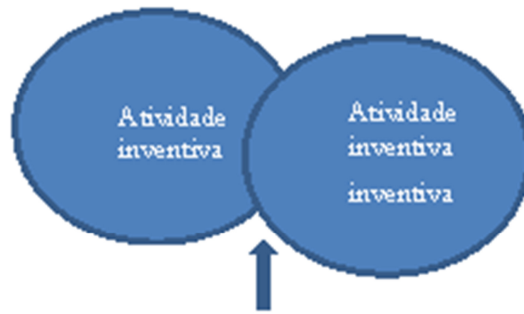
Uma das justificativas para impedir o duplo patenteamento por falta de atividade inventiva entre os pedidos ou patentes correlacionadas é impedir extensão do prazo da proteção do invento, quando ambos tem termos dessincronizados e pertencem ao mesmo titular. Nosso sistema jurídico, porém, não aponta esse limite: o que se impede é o duplo patenteamento, de forma que se infrinjam os requisitos sistemáticos já detalhados.

Assim, nesta modalidade de duplicidade, o que se determina é se há uma *aura* em torno do primeiro pedido ou patente contrastada, aura essa em que se apura a atividade inventiva. Se não existe essa distância entre as duas, há uma intercessão vedada, e nulidade do segundo elemento duplicado. Numa metáfora adequada, a casuística tem-se referido a essa aura como *consonância* dos dois elementos comparados, que – sem aura – estariam em dissonância.

invention twice. The second is the "obviousness type" double patenting which prohibits an extension of the patent monopoly."

²⁶ Das diretrizes de exame americanas MPEP 804: "The public should . . . be able to act on the assumption that upon the expiration of the patent it will be free to use not only the invention claimed in the patent but also modifications or variants which would have been obvious to those of ordinary skill in the art at the time the invention was made, taking into account the skill in the art and prior art other than the invention claimed in the issued patent. In re Zickendraht, 319 F.2d 225, 232, 138 USPQ 22, 27 (CCPA 1963) (Rich, J., concurring). Double patenting results when the right to exclude granted by a first patent is unjustly extended by the grant of a later issued patent or patents. In re Van Ornum, 686 F.2d 937, 214 USPQ 761 (CCPA 1982).

²⁷ Das diretrizes de exame americanas MPEP 804: "A nonstatutory obviousness-type double patenting rejection is appropriate where the conflicting claims are not identical, but at least one examined application claim is not patentably distinct from the reference claim(s) because the examined application claim is either anticipated by, or would have been obvious over, the reference claim(s). See, e.g., In re Berg, 140 F.3d 1428, 46 USPQ2d 1226 (Fed. Cir. 1998); In re Goodman, 11 F.3d 1046, 29 USPQ2d 2010 (Fed. Cir. 1993); and In re Longi, 759 F.2d 887, 225 USPQ 645 (Fed. Cir. 1985).< In determining whether a nonstatutory basis exists for a double patenting rejection, the first question to be asked is - does any claim in the application define an invention that is >anticipated by, or is< merely an obvious variation of >,< an invention claimed in the patent? If the answer is yes, then an "obviousness-type" nonstatutory double patenting rejection may be appropriate".



Duplo patenteamento por falta de consonância

Dupla proteção e divisão

Se não há uma norma genérica explícita que proíba o duplo patenteamento, a regulamentação do INPI quanto à *divisão de pedidos* tem comando específico vedando o duplo patenteamento. Assim prescreve o Ato Normativo 127:

6.1 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:

a) a requerimento do depositante;

b) em atendimento a exigência, quando o exame técnico revelar que o pedido é complexo ou que contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade.

6.1.1 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou um único modelo de utilidade se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.