

Resolução nº 56

Patentes - Emendas após o Pedido de Exame - Art. 32 da lei 9.279/96

**Patentes - Emendas após o Pedido de Exame - Art. 32 da lei 9.279/96
Resolução da ABPI nº 56**

Encaminhado em 3 de dezembro de 2003 a Luiz Otávio Beaklini, presidente em exercício do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a Ricardo Luiz Sichel, procurador geral do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, a Maria Alice Camargo Calliari, diretora de patentes do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, ao desembargador André José Kozlowski, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - RJ, e à juíza Ana Amélia Silveira Moreira Antoun Netto, da 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Acolhendo a recomendação formulada por sua Comissão de Patentes, em 27 de novembro de 2003 o Conselho Diretor e o Comitê Executivo da ABPI aprovaram a presente Resolução

Assunto: Patentes - Emendas após o Pedido de Exame - Art. 32 da lei 9.279/96

A ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, por intermédio de sua Comissão de Patentes, chamada a se pronunciar sobre a possibilidade de emendas às reivindicações de um pedido de patente serem feitas após a apresentação do requerimento de exame, concluiu em favor dessa possibilidade, firmando a presente Resolução conforme fundamentação a seguir.

I. DO OBJETO

Em primeiro lugar, há que se esclarecer que o objeto desta resolução abrange:

(a) as emendas realizadas em resposta à emissão de pareceres ou exigências técnicas - onde as emendas não estão necessariamente limitadas ao objeto das objeções levantadas no parecer ou ao cumprimento expresso das exigências; assim como

(b) emendas apresentadas voluntariamente pelo depositante após o requerimento de exame.

O questionamento feito por corrente que se opõe à realização de emendas durante o exame não estabelece claramente a que tipo de emendas existe tal objeção: se apenas às emendas voluntárias ou também às emendas realizadas em atendimento aos pareceres ou exigências.

O posicionamento de um pequeno grupo de examinadores do INPI tem sido pela proibição absoluta à realização de qualquer emenda, posição essa que se demonstrará adiante ser simplista, incorreta e prejudicial ao sistema de exame de pedidos de patente.

II. COMENTÁRIOS PRELIMINARES

Antes de entrar no mérito da questão, ressalte-se que a ABPI congrega, entre outros interessados na propriedade intelectual, usuários do sistema e agentes de propriedade industrial que atuam ora em defesa do titular de uma patente, ora na contestação de patentes de terceiros, de tal modo que as posições da ABPI procuram espelhar, de forma equilibrada, os interesses dos titulares e os de terceiros que podem ser afetados por patentes que não são de sua titularidade.

Um aspecto preliminar a considerar reside em que, embora seja necessário em determinado momento optar pelo depósito de um pedido de patente para assegurar a devida proteção, as pesquisas envolvendo a invenção podem prosseguir após o depósito. Nessas pesquisas, o inventor pode concluir que as reivindicações de seu pedido se encontram demasiadamente abrangentes, daí resultando a necessidade de se restringi-las, em benefício da validade da patente que será concedida e em benefício do público.

Apenas como elemento de análise preliminar, note-se que no Brasil é permitido ao depositante praticar atos diretamente no INPI, sem a assistência de um agente de propriedade industrial ou de um advogado qualificado. A prática tem demonstrado que pedidos de patente preparados e depositados diretamente por inventores nacionais têm, geralmente, formulação inadequada, por vezes em tal extensão que se prejudica de forma irremediável a proteção pretendida. Em outros casos, o pedido ao menos descreve a invenção de forma suficiente, porém suas reivindicações estão formuladas de modo totalmente irregular.

Nos casos acima, o inventor conta apenas com a orientação que receberá do examinador durante o exame de seu pedido, acerca das alterações que deverá fazer em suas reivindicações, a fim de obter uma patente válida.

Para o depositante estrangeiro, a necessidade de emendar as reivindicações após o requerimento de exame é menos freqüente, uma vez que, ao requerer o exame no Brasil até 4 (quatro) anos após o depósito do pedido prioritário (i.e., 1 ano da prioridade somado aos 3 anos para requerer o exame), esse depositante pode já dispor de resultados de buscas e de exame em outros países, o que o coloca em posição de redigir suas reivindicações de forma a considerar adequadamente o estado da técnica. Daí, presume-se ser mais usual que emendas voluntárias antes do exame sejam apresentadas por depositantes estrangeiros do que por depositantes nacionais.

Em síntese, faz supor a lógica que a possibilidade de emendar as reivindicações durante o exame é ainda mais útil e necessária para o inventor nacional do que para o inventor estrangeiro, embora o seja para ambos. Contudo, há que se abstrair aqui dos números absolutos: dado ao maior volume de pedidos de depositantes domiciliados no exterior, a quantidade absoluta de emendas deverá ser maior para esses depositantes do que para os residentes no País. Por outro lado, a impossibilidade de se emendar um pedido durante o exame parece tender a ser mais prejudicial ao inventor nacional.

Números fornecidos por opositores à possibilidade de emendas indicam que apenas cerca de 1% dos requerimentos de emenda teriam sido apresentados por depositantes nacionais desde a implantação de parecer autorizando expressamente a apresentação de emendas após o exame (1). Tal proporção

parece derivar de dados incompletos e apenas se explica se essa figura reflete tão somente as emendas voluntárias, visto que estatísticas do próprio INPI indicam que os depositantes nacionais foram responsáveis por mais de 30% dos depósitos no ano de 2002.

Ressalvando-se que a origem de tal levantamento é desconhecida, é de se esperar que os depositantes nacionais, em especial aqueles desassistidos por um agente de propriedade industrial e/ou um advogado qualificado, tenham uma maior tendência a aguardar a orientação do examinador do INPI através da emissão de um parecer ou exigência para reformular seus pedidos, do que os depositantes estrangeiros. Esses últimos freqüentemente contam com o resultado de buscas e exame no exterior e buscam se antecipar à emissão de um parecer/exigência pelo INPI, apresentando emendas para adaptar suas reivindicações ao estado da técnica ou para contornar objeções resultantes do exame em outros países.

Outro fator a ser considerado quando se comparam estatísticas de emendas não-voluntárias entre depositantes nacionais e estrangeiros reside no teor das emendas. Membros de nossa associação verificam que, com maior freqüência, emendas realizadas por depositantes estrangeiros em resposta a exigências técnicas limitam-se a aspectos formais que não comprometem a essência das reivindicações. Por outro lado, emendas apresentadas em atendimento a exigências formuladas em relação a pedidos de patente elaborados e depositados por nacionais, sem a assistência de um profissional qualificado, freqüentemente são cruciais para que o pedido de patente adquira uma redação que o torne passível de concessão.

Aliás, note-se que as recém adotadas “Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente” expedidas pelo INPI indicam em seu item 1.2 que o propósito do exame reside em auxiliar o depositante a colocar seu pedido em condições de obter a patente, o que, naturalmente, apenas pode ser alcançado mediante a efetuação de emendas durante o exame:

“1.2 Procedimento de exame em geral

(...) Os despachos devem ter por finalidade orientar o depositante, possibilitando que as irregularidades apontadas sejam saneadas. O examinador deve ter por objetivo auxiliar o depositante a colocar seu pedido em condições de obter uma decisão de deferimento, sempre que o pedido contiver matéria passível de obter a proteção requerida.”

Finalmente, há que se considerar que, em geral, ainda que não necessariamente, emendas apresentadas após o requerimento de exame visam a limitar adequadamente as reivindicações à técnica anterior de conhecimento do depositante, de tal modo que, ao proceder dessa forma, o depositante restringe a abrangência da patente a ser concedida.

III. SOBRE O ANTIGO CÓDIGO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Lei nº 5.772/71

Antes de abordar, especificamente, as disposições da Lei nº 9.279/96, cumpre notar que a Lei nº 5.772/71 previa o seguinte:

“Art. 18. ... § 3.º 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. ... § 3.º 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.”

Portanto, a disposição geral sobre a apresentação de emendas (art. 18) continha expressa remissão ao artigo sobre exame.

IV - SOBRE A VIGENTE LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Lei nº 9.279/96

Já a vigente Lei nº 9279/96 prevê que:

“**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.”

Este artigo deixa clara a possibilidade de se emendarem as reivindicações com base em qualquer matéria inicialmente revelada, aí incluída a prerrogativa de se formularem reivindicações com categoria diferente daquelas que integravam o pedido originalmente, desde que suportadas pelo texto do pedido inicial.

Como não há aqui remissão à possibilidade de emendar o pedido durante o exame, o texto do art. 32, considerado de forma isolada, pode suscitar dúvidas quanto à possibilidade de emendar o pedido após o requerimento de exame, seja de forma voluntária, seja em reação à emissão de um parecer ou exigência.

Uma análise sistemática revela, contudo, que o art. 32 trata das emendas voluntárias, ou seja, aquelas apresentadas espontaneamente pelo depositante, sem ser motivado por uma exigência ou parecer. Desde que apresentadas antes do exame, essas emendas serão, necessariamente, consideradas pelo examinador como parte integrante do processo.

Em comparação com dispositivo semelhante no precedente Código da Propriedade Industrial, conforme transcrito no item anterior, nota-se que o art. 18, §3°(b) aludia à possibilidade de emendas “somente até a data do pedido de exame”. Uma vez que o art. 32 da Lei nº 9.279/96 não contém semelhante limitação, pode-se considerar que esse dispositivo dispõe sobre uma regra positiva, no sentido de assegurar a possibilidade de apresentação de emendas até o exame, porém não limitando essa possibilidade após tal evento, desde que realizada com base em outros artigos da lei.

Prosseguindo na análise da Lei nº 9.279/96, verifica-se que seu art. 35, determina que:

“**Art. 35** - Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:

I - patenteabilidade do pedido;

II - adaptação do pedido à natureza reivindicada;

III - reformulação do pedido ou divisão; ou

IV - exigências técnicas. “

Portanto, a outra possibilidade de emendar o pedido, em especial as reivindicações, reside em fazê-lo em resposta a uma exigência ou parecer. As objeções feitas pelo examinador podem ser de caráter formal (irregularidades na formulação das reivindicações) ou substantivo (em virtude de técnica anterior revelada na busca ou da incidência em proibições à patenteabilidade).

Ao se pronunciar sobre essas objeções, o depositante pode se ver obrigado a reformular suas reivindicações, por vezes de forma substancial. A citação de documentos da técnica anterior pode também suscitar a conveniência de se reivindicarem aspectos da invenção que não o foram no pedido inicial.

O simples fato de que o artigo 35 remete à possibilidade de reformulação do pedido em atendimento a exigência ou parecer emitido pelo examinador já demonstra que, como dito, o artigo 32 não estabelece uma limitação absoluta quanto à apresentação de emendas após o requerimento de exame.

Ao silenciar sobre o espectro das emendas admissíveis durante o exame, o artigo 35 remete, por analogia, à restrição imposta pelo art. 32 quanto ao fato de que as emendas devem se limitar à matéria inicialmente revelada no pedido.

Na medida em que a lei faculta ao examinador propor alterações no pedido de patente, pressupõe-se que a ele é facultado também aceitar alterações propostas por iniciativa do depositante, até mesmo por economia processual. Quem pode mais, pode menos.

Ademais, na medida em que a proposta de emendas feita de forma voluntária pelo depositante esteja apropriadamente fundamentada na necessidade de definir corretamente a invenção frente ao estado da técnica, o INPI tem o poder/dever de, sabedor de elementos que tornem o pedido mais consistente do ponto de vista legal, considerar as emendas apresentadas. Como princípio geral, a menos que apresentada de forma ofensiva à lei, o INPI tem o dever de acolher petições e, se descabidas, negar provimento no mérito.

Prosseguindo na análise da Lei 9.279/96, o art. 220 prevê que:

“Art. 220 - O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.”

Portanto, o depositante pode se antecipar à emissão de uma exigência ou parecer e apresentar emendas a seu pedido, a qualquer momento. “Sempre que possível”, por economia processual, o examinador aproveitará as emendas, fazendo exigências quando julgar necessário.

Em verdade, ao se antecipar à emissão de um parecer ou exigência e apresentar emendas voluntárias durante o exame que resultem em uma melhor definição de seu invento, o depositante pode estar contribuindo para acelerar o processo de exame. Isso porque, à luz das emendas, o examinador pode concluir pela desnecessidade da emissão de uma exigência ou parecer, em contraste com a situação que prevalecia antes que tais emendas fossem efetuadas.

Também há que se considerar que o art. 26 prevê a possibilidade de dividir o pedido até o final do exame:

“**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. “

Aqui a limitação quanto à matéria do pedido dividido é a mesma do art. 32. Este artigo indica, com segurança, a possibilidade do depositante formular livremente as reivindicações ao dividir seu pedido, desde que dentro da matéria do pedido original.

Estabelecida a possibilidade de o depositante passar a reivindicar qualquer aspecto de sua invenção até o final do exame em um pedido dividido, deve-se supor que, por economia processual, o mesmo âmbito de emendas é admissível no próprio pedido original, desde que preservada a necessária unidade de invenção. Aqui há que se reportar novamente ao art. 220 quanto ao aproveitamento dos atos praticados pelo depositante.

Note-se que, ao fazer uso da prerrogativa estabelecida pelo art. 26 e depositar um pedido dividido, o depositante deve observar a seguinte disposição do Ato Normativo 127 do INPI, de 05.03.1997:

“**6.2** O relatório descritivo, os desenhos e o resumo do pedido original, quando for o caso, deverão ser correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada.”

Portanto, de um lado a lei é cristalina ao admitir a divisão do pedido a qualquer momento até o final do exame e, de outro, ao regular a matéria, o referido Ato Normativo determina o óbvio quanto à necessidade de excluir do corpo do pedido original a matéria que passará a integrar o pedido dividido. Tal fato, por si só, demonstra que persiste após o exame a possibilidade de o pedido de patente ser alterado espontaneamente pelo depositante.

Finalmente, é relevante observar que em seu art. 31 a lei faculta a qualquer interessado apresentar subsídios até o final do exame:

“**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.”

Ou seja, qualquer interessado pode apresentar documentos do estado da técnica bem como argumentos sobre a patenteabilidade do objeto do pedido de patente até o final do exame. Portanto, a possibilidade de emendar suas reivindicações também até o final do exame em reação a documentos e informações trazidas por terceiros é uma medida necessária para assegurar ao depositante a possibilidade de ampla defesa de seu pedido de patente. Note-se, ainda, que o próprio depositante pode se valer da faculdade de apresentar subsídios em relação a seu pedido de patente, apresentando documentos da técnica anterior, comentários e propostas de emendas.

Aliás, foi com base no entendimento acerca da liberdade de emendar as reivindicações após o requerimento de exame que em 09.09.1999 o INPI emitiu o **Ato Normativo nº 152**, prevendo a apresentação voluntária, após o requerimento de exame, de novo quadro reivindicatório de igual teor ao de patente correspondida em outro país, como forma de acelerar o exame.

Ainda outro elemento a ser considerado reside em que o art. 33 da Lei nº 9.279/96 dispõe o seguinte:

“Art. 33 - O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.” [grifos nossos]

Ou seja, qualquer interessado pode requerer o exame de um pedido de patente, o que retira das mãos do depositante o controle sobre o momento em que cessaria seu direito de emendar o respectivo pedido de patente. Fosse de ordem absoluta a limitação quanto à realização de emendas, poderia um terceiro requerer de má fé o exame de determinado pedido de patente imediatamente após sua publica