

Do pedido de patente de invenção: procedimento e conseqüências

Denis Borges Barbosa (2002)

<u>Do pedido de patente de invenção: procedimento e conseqüências</u>	<u>1</u>
<u>Desdobramento de pedidos</u>	<u>2</u>
<u>Da publicação</u>	<u>3</u>
<u>Período de sigilo</u>	<u>3</u>
<u>Efeitos da publicação</u>	<u>3</u>
<u>Inventos não publicáveis: defesa nacional</u>	<u>4</u>
<u>O que se publica: o relatório descritivo.</u>	<u>4</u>
<u>Publicação e tecnologias autoduplicativas</u>	<u>5</u>
<u>Invenções relativas a microorganismos</u>	<u>6</u>
<u>Procedimento</u>	<u>7</u>
<u>Do exame</u>	<u>7</u>
<u>Procedimento de obtenção de patentes</u>	<u>7</u>
<u>Resumo do procedimento de patentes</u>	<u>7</u>
<u>Anuência prévia</u>	<u>9</u>
<u>Procedimento especial no caso de pedidos anteriores ao CPI/96</u>	<u>10</u>
<u>Procedimento e política de desenvolvimento</u>	<u>11</u>
<u>Modificação das reivindicações após o depósito do pedido</u>	<u>13</u>
<u>Natureza das reivindicações</u>	<u>13</u>
<u>Quando a reivindicação se torna imutável</u>	<u>14</u>
<u>Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1971</u>	<u>16</u>
<u>Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1996</u>	<u>17</u>
<u>Modificações reivindicatórias e depósitos de PCT</u>	<u>18</u>
<u>Modificações de Reivindicações e o devido processo legal</u>	<u>19</u>
<u>Concessão da patente</u>	<u>20</u>

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; de relatório descritivo; de reivindicações; de desenhos, se a patente o comportar; do resumo; e do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Quanto ao relatório descritivo, vide a seção imediatamente posterior. Nele se fixa o problema técnico cuja solução a o pedido pretende constituir, os limites do estado da arte, que o invento propõe-se a superar, e as razões pelas quais se entende haver atividade inventiva.

Ao teor da lei, 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*. Assim, o relatório tem de indicar com precisão qual a implementação prática mais eficaz do invento, consolidando um requisito além da simples utilidade industrial. Como se verá abaixo, o relatório que não o fizer pecará de insuficiência descritiva, sendo passível de nulidade.

O título, breve ementa da patente, tem por propósito facilitar o conhecimento da área técnica em que o pedido se situa, e, brevemente, a natureza do invento. A publicação do título do invento no órgão oficial traz sua atenção aos eventuais interessados em contestar o pedido de patente, e é assim importante elemento da satisfação do devido processo legal.

As reivindicações, que traçam o escopo jurídico da exclusividade, deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Veja-se, além, o que se fala quanto ao alcance da exclusividade da patente.

Note-se que, por força do art. 75 § 2º. Do CPI/96, haveria restrições ao exercício desse direito de pedir patente (ou de divulgar seu objeto), em resguardo à defesa nacional, quando suscitado por brasileiro em outro país.

Desdobramento de pedidos

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 invento¹.

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 poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Assim prescreve a 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.

¹ Vide o AN INPI 127/97.

(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.

As exigências legais (art. 26 do CPI/96) são que o pedido dividido faça referência específica ao pedido original; e não exceda à matéria revelada constante do pedido original². Não cabe acréscimo à matéria do pedido que se divide – vedada a chamada *continuation in part* do Direito americano; nada impede, porém que se solicite certificado de adição.

Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso. Mas não se suscitará, a partir do pedido que se divide, a prioridade nacional a que se refere o art. 17 §3º.

Da publicação

Conforme a lei brasileira e de muitos países, com a publicação do pedido de patente, o conteúdo do invento cai em conhecimento público: a tecnologia, ainda que restrita pela proteção jurídica, passa a ser acessível a todos, satisfazendo um dos requisitos da função social da propriedade intelectual. Outros países diferem a publicação para o momento da concessão do pedido, após o exame.

Como esclarece o art. 30 § 2º do CPI/96, a publicação na RPI constará de dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Assim, a publicação consiste de uma notificação no órgão oficial da disponibilidade das cópias do pedido à análise do público em geral; mas estas permanecem no INPI. No caso de patentes relativas a microorganismos, o material biológico tornar-se-á acessível ao público com a publicação mencionada.

Período de sigilo

Em atenção ao interesse do inventor de manter o sigilo de sua criação por um prazo limitado, o pedido de patente será mantido em sigilo durante dezoito meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, salvo no caso de patente de interesse da defesa nacional. Como nota o art. 44 § 1º do CPI/96 tal sigilo não só é protegido administrativamente, mas tem sanção civil.

Note-se que este período de sigilo é uma faculdade do requerente, pois a publicação do pedido poderá ser antecipada a seu requerimento.

Efeitos da publicação

Da publicação resultam importantes efeitos: inicia-se a fase multilateral do procedimento contencioso administrativo, com participação potencial de todos terceiros interessados. Começa a correr, igualmente, o prazo durante o qual o titular, após a concessão da patente, pode retroativamente haver perdas e danos pela violação de seu direito (com as exceções previstas no §§ do art. 44).

² Vide a seção relativa à modificação das reivindicações.

Após a publicação, também, inicia-se o prazo para deflagrar o exame técnico do pedido. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado (art. 29 do CPI/96)³.

Inventos não publicáveis: defesa nacional

Como uma exceção ao princípio da publicação obrigatória, o art. 75 da Lei 9.279/96 prevê que o pedido de patente cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso. Com isso, torna também vedada a divulgação ou o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, condicionando ainda a exploração e a cessão do pedido ou da patente à prévia autorização do órgão competente. Como contrapartida às restrições, a lei prevê indenização ao titular do invento.

Na Lei 5.772/71, à referência era à Segurança Nacional, expressão desuetada, e previa um exame de interesse do Estado sem prazo para resposta. Também nova é a disposição que proíbe o depósito de pedido de proteção no exterior ou a divulgação para o invento considerado de interesse do Estado no Brasil.

Nenhum reparo a fazer quanto ao tema, a não ser observar que a inexistência de sanção na lei sob análise torna a eficácia do dispositivo dependente da legislação penal que - no momento - não prevê disposição específica.

A matéria está regulada pelo Decreto 2.553, de 16 de abril de 1998, que designava a Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República como órgão competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.

O que se publica: o relatório descritivo.

Elemento crucial da funcionalidade do sistema de patentes, o relatório descritivo tem por finalidade expor a solução do problema técnico em que consiste o invento. Normalmente, o relatório inclui a descrição do problema, o estado da arte, ou seja, as soluções até então conhecidas para resolvê-lo, e a nova forma de solução - indicando em que esta altera o estado da arte.

Os limites técnicos da patente, circunscritos pelas reivindicações, são os existentes no relatório descritivo. Assim, a propriedade intelectual pertinente está necessariamente contida no relatório, embora não tenha que ser tão ampla quanto este. O primeiro objetivo do relatório é, desta forma, a definição do espaço reivindicável.

A exigência de novidade faz com que seja necessária ampla divulgação dos inventos patenteados, geralmente impedindo a concessão de outras patentes sobre o mesmo objeto. A publicação do relatório descritivo satisfaz a este propósito, ao incorporar a informação ao estado da arte.

O relatório ainda preenche a finalidade de difusão tecnológica que justifica o sistema de patentes, dando acesso público ao conhecimento da tecnologia. Com a publicação, os

³ Os §§ do art. 29 são incoerentes com o caput, e simplesmente não têm aplicação em direito.

documentos relativos ao invento tornam-se de livre acesso, possibilitando aos oponentes do pedido os meios de contestarem o privilégio ou a utilização dos conhecimentos em questão. Além disso, findo o prazo de proteção, o relatório deve servir para a exploração industrial do invento.

Já mencionamos que a lei 9.279/96, enfatizando um requisito indispensável para o uso social da patente, exige que o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto, e *indicar, precisamente, a melhor forma de execução*.

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte do objeto citado no pedido. O dever de fixar o estado da arte, citando por exemplo as patentes que o circunscrevem, tomado como pressuposto até da validade do privilégio, é a forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não se constituem em verdadeiros competidores tecnológicos, reparando assim pelo menos em parte uma das maiores objeções que se fazem à funcionalidade do sistema de patentes num país em desenvolvimento ⁴.

Publicação e tecnologias autoduplicativas

No caso das tecnologias autoduplicáveis, no entanto, a simples descrição da solução técnica nem sempre é suficiente. O relatório pode ser inútil para demarcar o direito, afetar o estado da arte ou propiciar o acesso ao conhecimento⁵ Nestes casos, há, freqüentemente, a alternativa do depósito do próprio objeto protegido numa instituição adequada - que terá provavelmente os mecanismos necessários de proteção biológica.

As características deste tipo de tecnologia fazem com que o acesso às inovações possa estar segregado do conhecimento da tecnologia. Como se disse, a mutação na capacidade técnica da indústria não corresponde necessariamente a uma mudança no estado da arte. O acesso à tecnologia implica repetibilidade da solução técnica, mas não da capacidade intelectual de

4 Dando vazão a um protesto muito comum entre os industriais brasileiros, o Prof. Kurt Politzer notou, durante o Seminário sobre Propriedade Intelectual realizado no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (USP), em 26/9/90, que "a patente pouco informa, e a prova é que quando se contrata a respectiva tecnologia, para cada página do relatório o fornecedor envia duzentas páginas de manual de operações". Ocorre que uma patente, como um capítulo de novela, é uma conta numa fieira, e só pode ser entendida através de uma série de outras patentes, muitas vezes antiquíssimas, além de experiências e conhecimentos de domínio geral. A patente realmente difunde o conhecimento, mas só o faz em nível operacional para aqueles que já têm ciência de todo o enredo tecnológico e noção dos procedimentos novelescos. Vale dizer, é o concorrente tecnológico que se beneficia com a patente, mas não o industrial que não pesquisa, ou sequer se mantém a par da evolução das técnicas. A idéia de que a patente aumenta a concorrência é possivelmente verdadeira, mas simultaneamente cria barreiras à entrada.

5 "In biotechnological inventions sometimes a product can be copied (or repeated, to employ the more adequate term) without any intellectual apprehension of how the result was attained; the state of the industry may be expanded therewith without affecting the state of art. Before the new developments of biology, the essentially biological processes could never be described in the required detail to allow for the creation of a model of the process at stake; the state of art remained untouched by the novel process and in many cases not even the repetition of the same effect was achieved with manageable certainty. Except for the very few cases where a full and complete report may be written, those biological processes stay immune from patenting under the regular patent system. Similar reasons would prevent the patenting of biological products as for example, microorganisms. Under the law of a growing number of countries it became acceptable that the deposit of the microorganisms in an institution can be effected in lieu of a description of a living matter, which in the circumstances would be no more than sheer poetry. Repeatability alone seemed enough in those frontiers of technical knowledge" Denis Borges Barbosa, SELA, 1987.

reprodução dos passos de tal solução ⁶.

Invenções relativas a microorganismos

Muitas vezes, as invenções da biotecnologia não são passíveis de descrição de forma a permitir que um técnico na arte possa reproduzi-las - como se exige para o patenteamento das outras formas de invenção. Tal dificuldade, no caso de microorganismos, fica em parte solucionada pela possibilidade de depositar os novos produtos em instituições que, tal como os escritórios de patentes, podem, dentro dos limites da lei pertinente, “publicar” a tecnologia ⁷, oferecendo algum tipo de acesso ao público ⁸.

Esta forma de publicação tem causado, no entanto, grandes problemas. Exige-se, em geral, que a nova tecnologia torne-se conhecida com a publicação e não somente acessível. A incorporação da tecnologia no estado da arte se faz pela possibilidade de copiar o produto e pela disponibilidade de dados que permitam a reprodução intelectual do invento ⁹.

Esta noção é expressa pela diferença entre *reproduzibilidade*, isto é, a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva, por sua aplicação material, e a *repetibilidade*, ou seja, a possibilidade material de obter exemplares do objeto inventado ¹⁰. O sistema de patentes industriais clássico exige a reprodução - que expande o estado da arte - e não a simples repetição - que expande a produção industrial (Daus, s.d.:196).

Ocorre que, freqüentemente, no caso de tecnologia do campo da biologia, a capacidade de reproduzir-se a si mesma é inerente ao objeto da tecnologia: uma nova variedade de planta

6 Domingues, Douglas Gabriel. Repetibilidade : descrição e depósito nos pedidos de privilégios de inventos microbiológicos. Revista Forense, vol. 82 n 294 p 37 a 50 abr./jun. 1986.

7A Dirección Nacional de Propriedade industrial da Argentina, já em 1974, expediu diretriz (Disposición 27 de 1974) prevendo o depósito de microorganismos ou cepas necessárias para caracterizar a novidade de um invento; mas, em 1988, complementou a norma, exigindo que, para ser válido no tocante a um procedimento biológico, o depósito teria de estar à disposição do público (Disposición 42 de 1988).

8Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, p. 7, nr. 25. Para tal propósito, estabeleceu-se, em 1977, o Tratado de Budapeste sobre depósito de microorganismos, sob administração da OMPI. Em 1987, já havia 600 microorganismos depositados nos 13 centros reconhecidos sob o Tratado; em 1988, o número dos centros subiu a 18 - nenhum na América Latina (SELA, 1988:cap. 21, p. 44). Em 1991, eram 22 os países vinculados ao tratado de Budapeste, também sem qualquer participação latino-americana. A questão é bastante complexa, já que há não só aspectos de acessibilidade para efeito da legislação de propriedade intelectual, mas também o problema da segurança biológica. Ver Karny (1986). No caso do Brasil, o problema do depositário se constituiu num dos maiores empecilhos para a concessão de patentes de microorganismos.

9 O acesso ao material depositado não se faz da mesma maneira do que o relativamente livre acesso às fontes documentárias. Em primeiro lugar, quem procura acesso a material depositado tem, como regra, de comprometer-se a só usar o material para fins de pesquisa, o que elimina o princípio de territorialidade das patentes; ver Bercovitz (1989). Outro problema é o da correspondência entre material depositado e patenteado: não há qualquer exame de fundo quanto ao depósito e já existem casos em que depositantes foram, posteriormente, condenados pela fraude (caso do antibiótico aureomycin, julgado pela Federal Trade Commission). Note-se que na regra 28 da Convenção da Patente Européia, o acesso ao depósito é reservado exclusivamente a perito independente, vinculado a obrigações perante o depositante; tal princípio, que poderá vir a ser adotado de forma geral, acaba de vez com o princípio do livre acesso à tecnologia patenteada.

10Ver Doc. OMPI BIOT/CE-I/2, p. 31, e Doc. OMPI BIOT/CE-I/3, Par. 42-45. Tal diferença está-se obliterando, como se vê no acórdão da Suprema Corte alemã no caso do vírus da raiva (Tollwitvirs), em 1987: "a única coisa importante no caso de invenções que se refiram a novos microorganismos é que a invenção tal como resulta do pedido junto com o depósito seja repetível, sem que importe se tal repetibilidade se consiga por meio da multiplicação biológica do material depositado ou pela descrição do procedimento que serviu para obter pela primeira vez o microorganismo. Desta feita, a repetibilidade pela multiplicação biológica equivale à descrição suficiente do ponto de vista do Direito Patentário" (Correa, 1989:11).

perpetua-se e multiplica-se independentemente da atividade intelectual do homem ¹¹.

Até o advento da engenharia genética, o conhecimento e o controle dos processos de reprodução eram bastante tênues, o que impedia àquele que obtinha a nova variedade não só assegurar a terceiros a capacidade intelectual de reproduzir a idéia inventiva (que nem mesmo ele possuía) como, em muitos casos, o controle efetivo sobre a reprodução material da variedade¹².

A Lei 9.279/96 prevê medidas para o depósito de microorganismos em instituições especializadas, assegurando o acesso ao novo ente, como equivalente à publicação (art. 24, parágrafo único):

“No caso de material biológico essencial à realização prática do objeto do pedido, que não possa ser descrito na forma deste artigo e que não estiver acessível ao público, o relatório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional”.

Procedimento

Do exame

O exame técnico do pedido, realizado pelo INPI, procurará avaliar a satisfação dos requisitos legais para a concessão da patente. O procedimento é multilateral e dialogal, importando em participação de todos interessados, e cooperação recíproca entre o órgão público e o depositante. Findo o exame, após os eventuais manifestações e recursos, a patente é enfim deferida ou recusada.

Da concessão da patente, nasce o direito exclusivo.

Procedimento de obtenção de patentes

Resumo do procedimento de patentes ¹³

Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado. Caso o pedido não atender formalmente ao disposto na lei, mas contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Se cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

Quanto à publicação, já vimos acima. O exame do pedido de patente deverá ser requerido seja pelo depositante, seja por qualquer interessado, no prazo de 36 meses contados da data do depósito (o prazo não se conta da publicação, como no CPI/71), sob pena do

11 Doc. OMPI BIOT/CE-I/2; Doc. UPOV (A)/XIII/3, Par. 31. Nesse caso, a dificuldade está não só em reproduzir o novo objeto, como até em repetir a sua criação.

12 No mais importante marco judicial para evolução da proteção das criações biotecnológicas, o caso Rote Taube, Bundesgerichtshof, 27/3/69, publicado em IIC (1970), p. 136, foi discutido exatamente o conceito de reprodutibilidade objetiva.

13 Para um fluxograma do procedimento de patentes, vide a página do INPI em <http://www.inpi.gov.br>

arquivamento do pedido. Se isso ocorre, ainda assim o pedido poderá ser desarquivado, se o depositante assim o requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de uma retribuição específica. Após tal prazo, o arquivamento será definitivo e sem recurso.

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.

Tais manifestações não consistem em *oposições*, como no CPI/71, ou seja, já não são um elemento formal do procedimento, mas podem ser apresentadas até a publicação do deferimento ou indeferimento da patente. Assim, não há um direito procedimental subjetivo à consideração das manifestações, suscetível, por exemplo, em mandado de segurança. No entanto, a não consideração por parte do examinador de tais subsídios, se pertinentes e apresentados dentro do prazo, importa em responsabilidade funcional do examinador, e em responsabilidade civil do INPI (e do examinador) perante qualquer parte prejudicada.

Quanto ao ponto, vide o teor da Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999, que se aplica à todo procedimento administrativo da União:

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

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*. Sobre este ponto específico, vide a seção em que se analisa a possibilidade de modificação das reivindicações. Poderá também efetuar alterações após, para atendimento de exigências (art. 35, III e IV) ou em resposta a parecer (art. 36), tendo o INPI o dever de aproveitar ao máximo, dentro dos limites legais, os atos das partes (art. 220).

Requerido o exame (por qualquer interessado), deverão ser apresentados pelo depositante no prazo de 60 dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido as objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, isso quando houver reivindicação de prioridade; os documentos eventualmente ainda necessários à regularização do processo e exame do pedido; e a tradução simples dos documentos quando pertinente. (Vide TRIPs art. 29.2)

Por ocasião do exame técnico, será elaborado pelo INPI o relatório de busca e parecer relativo a patenteabilidade do pedido, ou, ainda, serão feitas pelo examinador exigências técnicas. Em seguida, 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.

Quanto a essas últimas, no que importarem em modificações nas reivindicações, vide a seção abaixo quanto ao tema.

Se o parecer do INPI 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 dias. Neste passo, podem ocorrer duas coisas: se não for *respondida* a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Não cabe recurso desta decisão.

Se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente. Desta decisão – que *indeferere* mas não da que *deferere*¹⁴ - cabe recurso, no prazo de 60 dias.

Pode-se porém questionar a vigência do dispositivo que nega ao terceiro interessado o direito de recorrer em caso de deferimento, em face do que preceitua a Lei Geral do Procedimento Administrativo da União (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado.

De qualquer forma o recurso previsto no CPI/96 (contra o indeferimento) será recebido nos efeitos suspensivo e devol. tivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.

Para possibilitar a efetiva *concessão da patente*, depois de deferido o pedido, deverá ser comprovado o pagamento da retribuição correspondente, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. Considera-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3^o).

O que garante ao procedimento de outorga de registro ou privilégio perante o INPI - como aliás a outros procedimentos comparáveis, como os de licença em matéria de urbanismo - um caráter especial, profundamente sintonizado com as mais modernas tendências do Direito, é sua natureza aberta à participação, o seu reconhecimento dos interesses difusos. Qualquer um do povo, sem que se suscite a legitimidade à feição do Processo Civil pode manifestar-se, opor-se, recorrer, representar, participando assim de um processo de interesse geral.

Anuência prévia

O art.229-C do CPI/96, introduzido pela Lei 10.196/01, assim como o disposto na norma legal sobre proteção aos conhecimentos tradicionais¹⁵, estabelecem instâncias de anuência prévia ou intervenção da União para expedição de patentes.

Assim reza o primeiro desses dispositivos:

Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

14 A inspiração para tal medida veio do Tratado de Harmonização da OMPI.

15 No momento em que se escreve, a Medida Provisória No 2.186-16, de 23 de Agosto de 2001.

Como vimos, o direito de pedir patente (e de obtê-la, uma vez verificados os requisitos legais) tem fundamento constitucional; ele não pode ser afetado por qualquer norma que condicione a concessão do direito ao assentimento da União. O procedimento de concessão de patentes é vinculado, e não dá ensejo à manifestação vol. tiva da ANVISA ou de qualquer ente público. Verificada a existência de novidade, atividade inventiva e utilidade industrial, atendidos os demais requisitos da lei, cumprido o procedimento nela previsto, e existe direito subjetivo constitucional na concessão.

No parâmetro brasileiro, o processo administrativo de outorga de licenças de construção, de autorização para prospecção minerária e de registro de marcas e concessão de patentes é plenamente vinculado: a autoridade, reconhecendo a existência dos requisitos fixados em lei, não tem liberdade para julgar se o pedido é conveniente ou oportuno; tem de fazer a outorga, seja favorável ou catastrófica a concessão face aos interesses governamentais do momento¹⁶.

Se a ANVISA não anuísse, seria absolutamente cabível o remédio constitucional do mandado de segurança para haver a patente. Se o INPI condicionasse a concessão à anuência, retardando ou denegando o ato concessivo, igualmente caberia a afirmação dos direitos do depositante.

Diz o segundo texto:

Art. 31. A concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos competentes, sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada à observância desta Medida Provisória, devendo o requerente informar a origem do material genético e do conhecimento tradicional associado, quando for o caso.

Remetendo-nos à análise da seção específica sobre proteção aos conhecimentos tradicionais e ao patrimônio genético, cabe lembrar que a norma em questão, em seu art. 8º § 4º, assim dispõe:

A proteção ora instituída não afetará, prejudicará ou limitará direitos relativos à propriedade intelectual.

A proteção ao patrimônio genético, inclusive aos conhecimentos tradicionais, não afetará diretamente os direitos de patente em si mesmos. Assim, o que se levará em conta na expedição da patente são, basicamente, os termos dos Contratos de Utilização do Patrimônio Genético e de Repartição de Benefícios previstos na norma, que podem ter dispositivos a respeito de co-propriedade ou outras limitações convencionais à patente.

Procedimento especial no caso de pedidos anteriores ao CPI/96

Como resultado da aplicação intertemporal do CPI/96 e das alegações de aplicação interna do TRIPs, estabeleceram-se alguns parâmetros procedimentais especiais, através das Disposições Transitórias do Código e da Lei 10.196, de 14 de fevereiro de 2001, resultante da conversão da Medida Provisória 2.105.

Na redação inicial, prescrevia-se a aplicação imediata da nova lei aos pedidos em andamento, *exceto* quanto à patenteabilidade das substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, que só seriam privilegiáveis sob as regras do *pipe line*.

A nova lei modificou tal regra, para excetuar da aplicação imediata da lei a patenteabilidade dos mesmos pedidos mas só se *depositados até 31 de dezembro de 1994*, e só no caso em

16 A lei peruana de 1959 prevê a recusa de patentes que não atenderem ao interesse social. Diz Remiche (1982:179) que tal faculdade nunca foi utilizada.

que os depositantes não se tivessem valido do *pipe line*. Estes pedidos não sujeitos ao CPI/96 seriam “considerados indeferidos”, para todos os efeitos, devendo o INPI publicar a comunicação dos aludidos indeferimentos.

A nova lei entendeu ainda que se aplicava o CPI/96 aos pedidos relativos a *produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura* (ou seja, só algum, e não todos, os produtos que eram imprevilegiáveis segundo o CPI/71), depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997. A aplicação seria retroativa quanto aos critérios de patenteabilidade do CPI/96, remontando os mesmos à data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver. Para tais casos, a proteção existiria a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado aos prazos normais das patentes (20 anos).

A Lei de 2001 manda consider-se indeferidos os pedidos de *patentes de processo* relativos às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.

De outro lado, aplica-se o CPI/96 aos pedidos de *patentes de produto* relativos às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos, assim como às substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, apresentados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997.. Se o produto em questão se enquadrar nesta hipótese, e se os interessados não tiverem suscitado o *pipe line* para seus inventos, o INPI terá de decidir até 31 de dezembro de 2004 pela concessão ou não, aplicando-se a lei de 1996.

Procedimento e política de desenvolvimento

O procedimento de concessão da patente merece ser considerado segundo quatro pontos de vista distintos: a natureza do procedimento - se vinculado ou discricionário; a existência de exame técnico preliminar à concessão ou de simples exame formal; a participação de terceiros no procedimento administrativo; e a exigência de descrição de todos os elementos da tecnologia privilegiável (*full disclosure*).

Acabamos de discutir, na seção anterior, a natureza do procedimento brasileiro.

No sistema japonês prevalente durante todo o pós-guerra, especial estímulo era dado ao depósito de pedidos de empresas nacionais, limítrofes aos de alguns campos tecnológicos de interesse público. Embora atendendo aos critérios formais do procedimento vinculado, o Ministry of International Trade and Industry (MITI), ao qual se vincula o Escritório Japonês de Patentes, sensibilizava o sistema produtivo para tais patentes de importância especial, induzindo o depósito de pedidos limítrofes¹⁷. Outra característica do sistema japonês é o caráter interlocutório do processo de exame técnico, no qual novas informações e documentos vão sendo solicitados, com ampla oportunidade de oposição e estímulo à solução de controvérsias entre depositantes adversários através de colicenciamento e titularidade conjunta.

Outro aspecto a ser considerado é a necessidade do exame prévio à concessão do privilégio. Há países que dispensam tal exame ou o reservam às tecnologias em que têm condições de

17 Borrus, 1990:266-267

desenvolvimento tecnológico interno¹⁸. Tal ocorreu na Lei 9.279/96 quanto aos registros de desenhos industriais, ainda que sem a mesma motivação de política industrial. Parece evidente que um sistema de exame prévio resulta numa patente de caráter mais substantivo. Com a opção de questionar a patente já concedida em juízo, a dificuldade dos eventuais terceiros interessados aumenta na proporção em que lhes caberá, em princípio, provar que a patente não é válida. Já no exame prévio, cabe ao demandante do privilégio dar provas de que os requisitos da lei estão satisfeitos.

A integração dos sistemas nacionais no Patent Cooperation Treaty (PCT) deverá minorar os problemas resultantes da falta de capacitação técnica para o exame prévio¹⁹. Mas há defensores sérios de que a concessão da patente mediante exame formal permite, imediatamente, exigir-lhe o uso através da exploração no país.

O momento de participação dos terceiros interessados no procedimento administrativo é outro ponto de extremo interesse. Há países (EUA, por exemplo) que, não obstante o exame preliminar à concessão do privilégio, não admitem a participação dos terceiros interessados na discussão das condições de privilegiabilidade. Assim, a patente só se torna alvo de contestação judicial de terceiros após ser concedida, com muito mais custos e problemas.

Tal participação implica normalmente maior duração do procedimento - e, possivelmente, do privilégio. Mas, pelo menos em relação aos concorrentes tecnológicos do depositante, favorece o melhor conhecimento da tecnologia em questão e evita a reversão do ônus de prova, que ocorre após a concessão da patente.

O outro aspecto que deve ser levado em conta no procedimento de concessão é o dever da revelação completa do estado da arte, imposto ao depositante do pedido. Tal dever é imposto ao depositante de patentes no Brasil, mas não com a ênfase e as conseqüências a serem comentadas. Nos sistemas, como o americano, em que não existe participação de terceiros, tende a ocorrer imposição de um *full disclosure* procedimental, que se distingue do dever de expor a tecnologia no relatório. Legislação americana recente criou tal dever de veracidade procedimental, com sérias sanções aos inventores, seus agentes e advogados, que deixam de expor ao Patent Office (PTO) tudo o que sabem, favorável ou não ao pleito.

A imposição do dever de fixar o estado da arte (com a citação das patentes que a circunscrevem), tomada como pressuposto da validade do privilégio, poderia ser uma forma de evitar que as patentes permaneçam opacas aos interessados que não sejam verdadeiros concorrentes tecnológicos, reparando pelo menos em parte uma das maiores objeções que

18 Hiance & Plasseraud, 1972:221 Segundo Zorraquim, apud Remiche (1982:192), o exame dá valor efetivo à patente, permite evitar patentes que não satisfaçam os requisitos legais e obriga melhor descrição da tecnologia no relatório.

19 Com a conclusão do Tratado de Cooperação em matéria de Patentes, em 1970, um novo modelo de internacionalização do Sistema Internacional de Patentes entrou em experiência. Nem o velho método de compatibilizar legislações nacionais através do princípio de tratamento nacional, nem a uniformização total das regras substantivas, o PCT propõe-se um sistema de compatibilização procedimental, pelo qual o início do procedimento administrativo de obtenção de patentes seria uniforme em todos os países contratantes. (...) 148. Isto ocorre porque o PCT regula basicamente o processo de concessão de patentes, e, assim mesmo, só determinados estágios deste. O Tratado não dispõe sobre as condições objetivas de patenteabilidade, por exemplo, nem cobre as fases de concessão, recurso, outorga, etc. O que faz é unificar o depósito e a publicação, para evitar a repetição de tais etapas em cada país membro, e criar uma busca internacional e um exame preliminar igualmente internacional, ambos sem vincular a decisão das INPIs nacionais. 149. Uma vez feito o depósito, a publicação, a busca e, em certos casos, o exame preliminar, os efeitos do Tratado cessam (salvo em certos pontos específicos que quando, interessar ao raciocínio, serão mencionados adiante. Além deste ponto, funciona a legislação nacional" (Barbosa, 1989, item Patentes e Problemas).

se fazem à funcionalidade do sistema de patentes ²⁰.

Modificação das reivindicações após o depósito do pedido

Natureza das reivindicações

São as reivindicações que definem o invento, determinando o alcance da proteção que lhe será outorgada. Em nosso país, tanto no CPI/71 quanto na Lei 9279/96, as reivindicações constituem o elemento de definição do direito do titular da patente ²¹.

No Código de 1971, tinha-se que “as reivindicações, sempre fundamentadas no relatório descritivo, caracterizarão as particularidades do invento, estabelecendo e delimitando os direitos do inventor” ²².

Na lei atualmente em vigor, a norma permanece, dispondo o art. 41, mais claramente, que “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações”.

Na verdade, trata-se de entendimento adotado na legislação de quase todos os países europeus e consagrado no artigo 69 do Convênio de Munique. Na Argentina²³, Chile, México e Uruguai ²⁴ a mesma regra é aplicada.

Nos Estados Unidos, desde 1891, a Suprema Corte ²⁵ fixara a função das reivindicações, em julgado que, por ser bastante ilustrativo, nos permitiremos transcrever:

Nothing is better settled in the law of patents than the patentee may claim the whole or only a part of his invention, and that if he only describe and claim a part, he is presumed to have abandoned the residue to the public. The object of the patent law in requiring the patentee to particularly point out and distinctly claim the part, improvement or combination which he claims as his invention or discovery, is not only to secure to him all to which he is entitled, but to apprise the public of what is still open to them. The claim is the measure of his right

20 Restaria, ainda, o montante do know-how não-patenteado, cuja importância no caso é enfatizada por Hiance & Plasseraud (1972:318) e Remiche (1982:193). A lei de patentes brasileira já chegou a enfrentar a questão, embora do lado errado. O Decreto 16164, de 19/12/23 (lei de patentes que regeu a industrialização dos anos 30) previa em seu Art. 41 que "o depositante de um privilégio de invenção deveria submeter à Diretoria Geral da Propriedade Industrial um relatório que descreva com precisão e clareza a invenção (...) de maneira que qualquer pessoa competente na matéria possa obter o produto ou o resultado, empregar o meio, fazer a aplicação ou usar do melhoramento de que se tratar". No Art. 72, no entanto, versando sobre as violações de privilégio de invenção, considerava-se agravante da infração "associar-se o infrator com o empregado ou operário do concessionário ou cessionário, para ter conhecimento do modo prático de se obter ou se empregar a invenção". Reconhecia a norma legal, assim que, a par da invenção - uma figura suplementar, existia o "modo prático", ao qual se concedia tutela jurídica por via de agravante à infração de violação de privilégio. O padrão abstrato da "pessoa competente na matéria" que, por imposição, estaria apta a realizar o invento, não se aplicava necessariamente ao concorrente material, carente do auxílio dos empregados ou operários para empregá-la de um "modo prático".

21 Essa seção contou com a pesquisa e co-autoria de Cristina Moreira de Hollanda.

22 Art. 14, § 2º da Lei 5772/71.

23 Artículo 22, Ley 24, 481 de setiembre de 1996 – las reivindicaciones definirán el objeto para el que se solicita la protección...

24 Artículo 35, Ley 17, 164 de 15 de setiembre de 1999 - El alcance de la protección conferida por una patente estará determinado por sus reivindicaciones, las que se interpretarán de conformidad con la descripción y los dibujos.

25 1894 Commissioner's Decisions 43. U. McClain v. Ortmayer, 141 U.S. 419, 424, 12 S.Ct 76, 35 L. Ed. 800, 802, citado por ROBERT A. CHOATE and WILLIAM FRANCIS, Cases and Materials on Patent Law, 2ª ed., American casebook Series, St. Paul, Minn, West Publishing Co., 1981, p.. 433

to relief, and while the specification may be referred to limit the claim, it can never be made available to expand it”.

Quando a reivindicação se torna imutável

O que se altera de um sistema jurídico para outro é o *momento* e os *limites* a partir dos quais a reivindicação se torna imutável. Duas condicionantes existem para tal definição:

- o fato de que o pedido de patente como depositado sofre alterações sensíveis durante o processamento até sua concessão: o requerente tem de adequá-lo às exigências da repartição de propriedade industrial, conforme os requisitos legais e (conforme o sistema jurídico) o aporte de todos os interessados; e
- o fato de que antes, durante e depois da concessão da patente, o direito do depositante do pedido afeta a posição concorrencial de terceiros.

Conciliando tais propósitos, as várias legislações escolhem o momento de inalterabilidade. No Uruguai, a redação do art. 30 da Lei 17.164 publicada em 20 de setembro de 1999 determina que:

“Artículo 30.- La solicitud de patente no podrá ser modificada salvo en los siguientes casos:

Para corregir errores en los datos, en el texto o en la expresión gráfica.

Para aclarar, precisar, limitar o restringir su objeto.

Cuando se entienda pertinente por los técnicos a cargo del examen. No se admitirá ninguna modificación, corrección o aclaración cuando ellas supongan una ampliación de la información contenida en la solicitud inicial. “

(grifos da transcrição)

Assim, no sistema uruguaio, não se pode fazer modificações após o depósito, salvo se os examinadores o permitirem - e nunca se a modificação exigir mais elementos no relatório descritivo. O *dies ad quem* da alteração voluntária é a data do depósito, e os limites são o do anteriormente descrito.

Na Argentina o artigo 19 da Lei 24.481/96 alterada pela Lei 24.572 assim dispõe:

Artículo 19. Desde la fecha de presentación de la solicitud de patente y hasta noventa días posteriores a esa fecha, solicitante podrá aportar complementos, correcciones y modificaciones, siempre que ello no implique una extensión de su objeto. Con posterioridad a ese plazo, sólo será autorizada la supresión de defectos puestos en evidencia por el examinador. Los nuevos ejemplos de realización que se agreguen deben ser complementarios para un mejor entendimiento del invento. Ningún derecho podrá deducirse de sus complementos, correcciones y modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud originaria“.

(grifos da transcrição)

Neste sistema, do então art. 19 da lei de 1996, há um prazo de 90 dias para a modificação do pedido, inclusive das reivindicações. Desse momento em diante, nenhuma alteração voluntária seria aceita, e mesmo as solicitadas pelas autoridades implicariam um aumento do reivindicado.

A legislação francesa dispõe, no Livro IV do atual Código Francês de Propriedade

Intelectual:

Art. L612-6 Les revendications définissent l'objet de la protection demandée.

Art. L612-13. Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu au 1^{er} de l'Art. L612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications. La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre. Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1^{er} de l'article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.

Assim, também no direito francês a mudança voluntária de reivindicações cessa antes do exame documental de novidade; só após o exame e oposições caberia então emenda das reivindicações, sempre para restringir, nunca para aumentar o quadro reivindicatório, repita-se.

A lei alemã assim prescreve, em tradução oficial para o inglês:

Article 38

Up to the time of the decision to grant a patent, the contents of the application may be amended on condition that the scope of the subject matter of the application is not extended; however, until a request for examination is filed (Section 44), only the correction of obvious mistakes, the remedying of defects pointed out by the Examining Section or amendments to claims shall be permissible. No rights may be derived from amendments which broaden the scope of the subject matter of the application.

O direito alemão prevê, assim, o poder de alteração *até a data da concessão*; mas o limite das alterações é o inicialmente reivindicado.

A Convenção Européia assim regula a questão :

Art. 123 - Amendments

(1) The conditions under which a European patent application or a European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office are laid down in the Implementing Regulations. In any case, an applicant shall be allowed at least one opportunity of amending the description, claims and drawings of his own volition.

(2) A European patent application or a European patent may not be amended in such a way that it contains subject-matter which extends beyond the content of the application as filed.

(3) The claims of the European patent may not be amended during opposition proceedings in such a way as to extend the protection conferred.

Não obstante o amplo permissivo da Convenção, de maneira alguma se frustra o direito de terceiros, que poderiam ser prejudicados pela alteração das reivindicações sem base na descrição inicialmente apresentada. O seguinte julgado ilustra essa tutela ao direito de terceiros:

Following G 1/93, the board pointed out that the underlying idea of Art. 123(2) was clearly that an applicant should not be allowed to improve his position by adding subject-matter not disclosed in the application as filed, which would give him an unwarranted advantage and

could be damaging to the legal security of third parties relying on the content of the original application²⁶.

O julgador recusou assim a modificação “que daria ao requerente uma vantagem sem fundamento e que poderia ser contrária à segurança jurídica de terceiros que tivessem confiado no pedido original”.

Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1971

Assim, como visto, as leis nacionais e da comunidade variam o momento a partir do qual se prescreve a imutabilidade das reivindicações. No entanto, todas as indicadas estabelecem como elemento insuperável *o que foi inicialmente descrito*. Não foi esta a escolha da lei brasileira de 1971.

Numa escolha possível entre os exemplos apontados, o nosso Código de 1971, através do parágrafo 3º do art. 18 proibia que as reivindicações fossem modificadas após o depósito do pedido. As exceções a essa regra referiam-se a vícios de forma, redação ou datilografia verificados no documento original.

Tal regra baseava-se em que, publicado o pedido de privilégio, terceiros interessados poderiam apresentar suas oposições à concessão da patente. E mais: como a proteção do invento encontra-se delimitada pelas reivindicações, sua publicação fixaria os limites do potencial contraditório administrativo.

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 - (...)

§ 3 - 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.

§ 4 - No cumprimento das exigências, deverão ser observados os limites do que foi inicialmente requerido. (...)

Sobre a questão, diz Tinoco Soares²⁷:

A alínea “c” do parágrafo terceiro do artigo em questão assinala que o relatório descritivo, as reivindicações, os desenhos e o resumo não poderão ser modificadas exceto se, por ocasião do pedido de exame, forem formuladas exigências nesse sentido, observando-se naturalmente os limites do pedido inicialmente requerido. Neste particular não há nada a considerar já que será examinado a seguir.

E, por sua, vez, a examinadora principal do Escritório de Patentes de Israel, Paulina Ben-

26 http://www.european-patent-office.org/case_law/english/III_A_3-1.htm

27 Soares, José Carlos Tinoco – Código da propriedade Industrial, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1974.

Ami, versando sobre a lei brasileira na sua qualidade de consultora da Organização Mundial da Propriedade Intelectual:

“6.10 Modificações do Pedido de Privilégio (Artigo 18, 3º do CPI)

O código permite modificar ou corrigir o relatório descritivo as reivindicações, os desenhos e o resumo, antes e após o pedido de exame.

Modificação Antes do Pedido de Exame

Só pode ser feita nos seguintes casos:

Para retificar erros de impressão ou datilográficos; se imprescindível, para esclarecer, precisar ou restringir o pedido.

A modificação é apresentada com a Petição ou Requerimento – Modelo V, do NA nº 018, e é anexada ao pedido sem qualquer notificação do INPI quanto à sua aceitação oficial, o que será decidido pelo examinador quando do exame técnico. Se o examinador é de opinião que a modificação vem corrigir, esclarecer, precisar ou restringir o pedido, ela será aceita e é esta versão que será examinada. Se o examinador é, porém de opinião que a modificação descreve uma invenção diferente ou mais ampla que a inicial, a modificação será recusada e o pedido será examinado em sua versão original.”

Assim, pelo art. 18 do CPI de 1971, inexoravelmente, uma vez feito o pedido, tornava-se imutável a reivindicação, a não ser, “se imprescindível, para esclarecer, precisar ou *restringir o pedido*” e - aqui veja a importância do texto legal - “somente até a data do pedido de exame”. Aqui terminava a modificação voluntária das reivindicações. Na data do pedido de exame. E, mesmo até então, *só para restringir o pedido*.

Mas é o art. 19 que põe uma pá de cal definitiva na idéia de que o pedido pudesse ser ampliado - por exemplo - até os limites do que fora anteriormente descrito. Mesmo quando solicitadas ou permitidas pelo INPI, as modificações não poderiam exceder o limite do que fora inicialmente requerido.

Note-se bem: a lei não dizia “os limites do que foi inicialmente *descrito*” ou “revelado”. Os limites do que tinha sido requerido - ou seja - reivindicado.

Outras leis estrangeiras ou comunitárias estabelecem e estabeleciam como limite da mutação o inicialmente descrito. Até onde fora o relatório, até aí poderia ir a reivindicação. A nova lei de 1996 poderia até parecer dizer-lo, ainda que não o faça. Mas - inequivocamente - a lei de 1971 não adotou tal critério. Adotou o da imutabilidade do que foi inicialmente requerido²⁸.

Da imutabilidade do reivindicado na lei de 1996

Com o advento da Lei 9279/96, não mais há regra expressa a respeito da possibilidade ou impossibilidade de alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame do privilégio. Quanto aos limites da alteração, o artigo 32 da nova lei refere-se como fronteira do possível “a matéria inicialmente revelada no pedido”²⁹.

28 Danemann, etc., Comentários(...) p. 35 informa que, mesmo antes do CPI/96, os examinadores do INPI passaram a aceitar acréscimos nas reivindicações em excesso ao que originalmente havia sido reivindicado.

29 O mesmo critério se aplica aos pedidos divididos. 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. Quanto à interpretação do art. 32, vide Soares, José Carlos Tinoco – Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos – Ed. Revista dos Tribunais, 1997

Já o art. 50, III do CPI/96 dá pela nulidade da patente que exceda “o conteúdo do pedido originalmente depositado”. Ora o conteúdo *informativo* da patente é a “matéria revelada”; mas o conteúdo *jurídico* da patente são as reivindicações.

Parece razoável postular que seja inadmissível qualquer alteração voluntária do quadro reivindicatório após o pedido de exame. Com efeito, um dos cerne da questão proposta consiste em demonstrar que não houve na espécie uma interpretação da lei consoante a busca de uma solução para o equilíbrio entre forças constitucionais aparentemente antagônicas.

Como já visto, o sistema adotado pela Constituição Brasileira de 1988 é o sistema da livre concorrência, onde o direito a um privilégio de invenção representa a exceção àquele princípio.

Ora, no confronto aparente de normas ambas constitucionais, na hipótese concreta, entre a liberdade de concorrência e a livre iniciativa face ao monopólio temporário ou propriedade temporária resolúvel conferida pela proteção à criação intelectual, cabe ao intérprete da lei não ultrapassar os rigorosos limites estabelecidos pelos princípios cardeais do sistema jurídico do país.

Uma vez que o próprio texto constitucional não traz em seu bojo qualquer solução pré-determinada, e vez que a doutrina afirma inexistir qualquer hierarquia entre as normas previstas no texto constitucional, cumpre ao intérprete o dever de harmonizar preceitos aparentemente conflitantes.

Como visto, tais critérios, ainda que dando o devido resguardo aos interesses jurídicos dos autores e titulares de inventos, reconhecem a excepcionalidade dos direitos de exclusiva, os quais devem ser interpretados restritivamente.

Assim, na hipótese concreta, sendo exceção a concessão de um monopólio e, estando o privilégio consubstanciado e expresso por meio das reivindicações, não pode o intérprete entender a omissão do texto legal como um benefício ao excepcional. Se assim fosse, estar-se-ia restringindo ainda mais a liberdade de terceiros em face do direito individual do titular do invento de excluí-los da comercialização.

Modificações reivindicatórias e depósitos de PCT

E o que ocorre quando os depósitos fossem resultantes da indicação do Brasil como repartição designada no contexto do PCT?

O Tratado de Cooperação de Patentes, introduzido em nossa legislação através do Decreto 81.742/78, prevê, em seu artigo 28 e regra 52, que os estados-partes devem a estabelecer em suas legislações um prazo para modificação das reivindicações. Estipula, no entanto, na alínea 2 desse artigo que *as modificações não deverão ir além da exposição da invenção que consta do pedido inicial tal como foi depositado, a menos que a legislação nacional do Estado designado o faculte expressamente.*

Vale, aqui, lembrar o que já dissemos do PCT e sua eficácia:

Em nossa legislação, portanto, a possibilidade de modificação no quadro reivindicatório existe, apenas para os casos de pedido de patente depositado segundo as normas daquele tratado, o que é regulamentado no Ato Normativo 128, do INPI, como transcrito:

10. A faculdade de emenda prevista no art. 28 do PCT e regra 52 de seu regulamento poderá ser exercida:

a) dentro de 60 (sessenta) dias do prazo estipulado no art. 22.1 do PCT.

b) se a comunicação que prevê o art. 20 do PCT não for feita ao INPI pelo Escritório Internacional até a expiração do prazo do art. 20.1 do PCT, dentro de 4 meses deste prazo; ou

c) em qualquer hipótese, até o pedido de exame.

Veja-se, no entanto, que, como já ostensivamente demonstrado acima, onde a lei não previu direitos, não caberá ao INPI criá-los. Ou seja, essas modificações, quando admitidas, servirão apenas a restringir o escopo de proteção, nunca aumentá-las. Se assim fosse, por seu caráter de exceção, deveria estar prevista expressamente na legislação tal possibilidade.

Modificações de Reivindicações e o devido processo legal

Como a extensão das reivindicações bem como respectiva redação têm o condão de delimitar o âmbito de atuação de terceiros no mercado, o princípio constitucional do devido processo legal adquire, portanto, relevância ainda maior.

Como bem retratam Robert A. Choate e William Francis³⁰,

“The concession of the patent privilege by the state is an act having a threefold character. As a reward bestowed the inventor for his past invention, it is an act of justice. As an inducement to future efforts, it is an act of round public policy.

As a grant of temporary protection in the exclusive use of a particular invention, on condition of its immediate publication and eventual surrender to the people, it is an act of compromise between the inventor and the public, wherein which concedes something to the other in return for that which is conceded to itself.”

Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e do contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.

Ele se materializa, na prática, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento.

Tendo permitido a alteração de quadro reivindicatório resultante na ampliação do escopo de proteção do invento, ato por si só ensejador de anulabilidade do ato administrativo, tal anulabilidade poderá sempre ser sanada pelo respeito ao *due process of law*.

Em outras palavras, através do respeito ao contraditório, deverá a autarquia federal reabrir oportunidade para manifestações, através de nova publicação indicando a existência de modificações ocorridas no pedido. Afinal, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, “*a tutela jurídica do direito à defesa é dever do Estado, qualquer que seja a*

30 in ob. cit., p. 77.

função que esteja desempenhando”³¹.

Nos países em que admitida a modificação de quadro reivindicatório após a manifestação de terceiros, existem regras rígidas quanto à forma da publicação da patente.

No Código Francês, por exemplo, o artigo L612-21 dispõe que

L’Institut national de la propriété industrielle assure la publication, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle, par mise à la disposition du public du texte intégral ou par diffusion grâce à une banque de données ou à la distribution du support informatique du dossier de toute délivrance d’un brevet.

Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst³², baseando-se no princípio do *due process of law*, afirmam que, havendo extensão do quadro reivindicatório após a manifestação de terceiros, as novas reivindicações só são oponíveis a terceiros quando da publicação do deferimento da patente com a publicização da modificação havida.

Ou seja, em caso de contrafação, as eventuais perdas e danos só poderiam retroagir à data da publicação das reivindicações modificadas, senão, vejamos:

“Les revendications extensives ne sont opposables aux tiers, pour la période de temps entre le dépôt de la demande et la délivrance, que si elles sont postérieures à la publication de celle-ci ou si elles ont fait l’objet d’une notification.

La modification extensive non publiée étant inopposable aux tiers, la masse contrefaisante, en cas de contrefaçon, ne pourra porter que sur les produits fabriqués ou offerts à la vente après la publication des revendications modifiées.” (grifos da transcrição).

Aliás, não se pode olvidar que o princípio da publicidade tem guarida constitucional, tanto em matéria processual, quanto administrativa, haja visto o teor dos artigos 93, IX e art. 137 caput da Constituição Federal.

Concessão da patente

Uma vez concedida a patente na data e através de publicação do respectivo ato de expedição da carta-patente (art. 38 § 3º), uma série de efeitos se produz:

- *para o titular*, nasce o direito exclusivo: a partir de então pode restringir terceiros a deixar de fazer as atividades que lhe são privativas, sob sanção civil e penal (art. 42 e 183), com as limitações pertinentes;
- *para o titular*, nasce o poder de haver indenização pelas violações de seu interesse jurídico protegido anteriormente à concessão, na forma do art. 44.
- *para o titular*, nascem as obrigações pertinentes ao bom uso do privilégio, como a de orientar a exclusiva para o bem comum, e dela não abusar (art.43, 68 a 71, etc.).
- *Para o terceiro em geral*, nascem as pretensões relativas à nulidade da concessão (art. 46 a 57).

31 JESSÉ TORRES PEREIRA JR., in O Direito de Defesa na Constituição de 1988, apud JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, Manual de Direito Administrativo, Ed. Lumen Júris, 4ª ed., p. 630

32 in Droit de La Propriété industrielle, Précis Dalloz, 4ª édition, 1993, p.. 130

- *Para o terceiro em geral*, nasce o direito à importação paralela (art. 68 § 2º) se houver importação pelo titular ou seu autorizado.
- *Para o terceiro em geral*, nasce como direito adquirido a pretensão de exercer as atividades privativas resultante da patente ao fim da concessão então outorgada, nos termos e prazos da outorga (CF88, art.1º c/c art. 5º XXIX).
- *Para o usuário anterior*, nasce o direito de não oponibilidade, mantido o *status quo* anterior ao depósito do pedido ou à prioridade (art. 45).

Marco zero da vida da patente, a concessão é precedida no entanto de obrigações (como a de pagar a anuidade) e de direitos (como o previsto no art. 44 § 1º) do titular. Dá-se então a satisfação do *direito de pedir patente* – que precede à concessão – através da outorga da patente.