

# Diálogo Técnico Patentes 2

## Relatório Final

### Sumário

<b>Preliminarmente</b>	<b>3</b>
<b>TEMA 1: Emendas a Pedidos de Patentes</b>	<b>3</b>
Identificação dos Problemas.	3
Causas e Consequências - Problema 1 – Grupo A	4
Dispositivos legais abrangidos – Problema 1 – Grupo A	9
Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 1 – Grupo A	9
Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 1 – Grupo A	9
Apresentação técnica da proposta – Problema 1 – Grupo A	9
Fundamentação	9
Proposta	15
Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 1 – Grupo A	16
Causas e Consequências - Problema 2 – Grupo B	19
Dispositivos legais abrangidos – Problema 2 – Grupo B	20
Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 2 – Grupo B	20
Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 2 – Grupo B	20
Apresentação técnica da proposta – Problema 2 – Grupo B	21
Fundamentação	21
Proposta	22
Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 2 – Grupo B	25
<b>TEMA 2: Divisão de Pedidos de Patentes</b>	<b>27</b>
Identificação dos Problemas.	27
Causas e Consequências - Problema 1 – Grupo A	28
Dispositivos legais abrangidos – Problema 1 – Grupo A	30
Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 1 – Grupo A	30
Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 1 – Grupo A	30
Apresentação técnica da proposta – Problema 1 – Grupo A	31
Fundamentação	31
Proposta	34

Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 1 – Grupo A	36
Causas e Consequências - Problema 2 – Grupo B	44
Dispositivos legais abrangidos – Problema 2 – Grupo B	45
Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 2 – Grupo B	45
Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 2 – Grupo B	46
Apresentação técnica da proposta – Problema 2 – Grupo B	46
Fundamentação	46
Proposta	46
Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 2 – Grupo B	49
<b>Conclusão</b>	<b>53</b>
<b>Lista de Anexos</b>	<b>54</b>
<b>Referências</b>	<b>55</b>

## Preliminarmente

Os grupos de debates “Diálogos Técnicos” foram originados através de uma organização do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) no âmbito das discussões da ENPI (Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual) a qual abriu para setores da sociedade questionamentos acerca dos normativos de propriedade industrial que pudessem passar por eventuais revisões a partir de “problemas” ou “sugestões de mudanças” identificados em tais normativos.

A partir da setorização dos diversos problemas realizada pelo GIPI, os debates técnicos foram separados por temas. O presente relatório visa descrever os debates realizados pelo “**Diálogo Técnico (DT) – Patentes 2**” o qual, originalmente visava debater problemas identificados para três temas:

- I) Certificado de Adição
- II) Divisão de Pedidos de Patentes
- III) Emendas a Pedidos de Patentes

O **Anexo 1** apresenta o levantamento prévio do GIPI sobre sugestões de alterações normativos da Lei da Propriedade Industrial nº 9279/1996 (LPI) coletados de associações e entidades ouvidas pelo Grupo Interministerial, as quais se tornaram pontos de partidas para os debates do DT – Patentes 2.

Apesar do DT – Patentes 2 englobar três temas para serem debatidos, já a partir das primeiras reuniões não houve manifestações sobre problemas relacionados a Certificados de Adição. Após o consenso do grupo, foi decidido que não haveria o que se debater em relação a esse tema e, doravante, o DT passou a se direcionar aos dois outros temas (Divisão de Pedidos de Patentes e Emendas a Pedidos de Patentes).

## TEMA 1: Emendas a Pedidos de Patentes

### Identificação dos Problemas.

A etapa de identificação dos Problemas foi um processo longo e complexo realizado por meio de várias reuniões marcadas por amplo debate entre as entidades com visões completamente divergentes acerca dos direitos dos Depositantes em realizar emendas ao pedido de patente de forma voluntária, tanto em relação a marcos temporais permitidos para tal ato, quando em relação ao escopo das emendas que deveriam ser permitidas.

De um lado, um grupo defendeu a necessidade de ampliação e flexibilização das oportunidades de emendas ao pedido de patente para além do que é atualmente estabelecido

pelo artigo 32<sup>1</sup> da LPI. De outro lado, um outro grupo defendeu que as disposições atuais da LPI quanto ao marco temporal e escopo de emendas a pedidos de patentes está suficientemente adequado, no entanto, esse grupo identifica disparidade entre interpretações do referido artigo 32 da LPI e da Resolução nº 93/2013 do INPI.

As diferentes visões, justificativas e embasamento para os dois problemas estão registrados no documento "[Patentes 2 – Identificação dos Problemas.docx](#)" (**Anexo 2**).

Como as interpretações e visões dos diferentes grupos de participantes do DT – Patentes 2 em relação a problemas sobre o artigo 32 da LPI e emendas a pedidos de patentes são bastante antagônicas não se vislumbrou possibilidade de consenso para a discussão de um único problema unificado e, em razão deste cenário, o trabalho feito neste DT se dedicou a relatar tais problemas antagônicos e avaliar as etapas da metodologia do trabalho para cada um deles.

Portanto, foram apresentados (i) Problemas, (ii) Causas, (iii) Consequências, (iv) Propostas e (v) Riscos e Impactos das Propostas, para dois grupos de problemas antagônicos, os quais são relatados a seguir.

#### **Problema Identificado pelo Grupo A<sup>2</sup> - Problema 1**

*"Ato normativo do INPI impedindo a realização, após o requerimento de exame, de emenda no quadro reivindicatório para pleitear matéria revelada no pedido de patente originalmente depositado ainda que não reivindicada no momento do requerimento de exame"*

O grupo também concordou, em discussões posteriores, em descrever o problema da seguinte forma:

*"Insegurança jurídica acerca do tipo e prazo de emenda aceitável durante o exame de pedido de patente"*

#### **Problema Identificado pelo Grupo B<sup>3</sup> - Problema 2**

*"insegurança jurídica gerada pela falta de harmonia entre o texto disposto no art. 32 da LPI e a Resolução 93/2013 do INPI, atualmente vigente e praticada"*

### **Causas e Consequências - Problema 1 – Grupo A**

As **causas** levantadas para o **Problema 1 do tema Emendas a Pedidos de Patentes** identificado pelo **Grupo A** foram:

**a.** Falta de autorização clara e precisa no art. 32 da Lei nº 9.279/1996 de que, não apenas antes mas também durante o exame de um pedido de patente, é possível emendar o

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> CropLife / ABPI / Embrapa / ICC Brasil / Interfarma

<sup>3</sup> Grupo FarmaBrasil / Aprosoja / ABIFINA / PróGenéricos

quadro reivindicatório desde que para pleitear matéria dentro daquela originalmente revelada, ou seja, descrita no relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e, se for o caso, desenhos.

**b.** A linguagem do art. 32 da Lei nº 9.279/1996 tem levado a interpretações equivocadas e contrárias ao sistema de patentes, principalmente se esse artigo é lido de forma isolada, isto é, sem levar em consideração outros artigos dessa lei (e.g., art. 31, 35, 47, 50, e 212) e artigo 2º, parágrafo único, incisos VI e XIII, da Lei do Processo Administrativo Federal.

Segundo a avaliação do Grupo A, as **consequências indesejadas** observadas frente ao **problema 1** são:

**a.** Se a realização de emendas durante o exame dentro da matéria originalmente revelada não fosse possível, a patente PI0403668-9 da USP, que é relacionado ao medicamento Vonau Flash, não teria sido concedida.

**b.** Existência de inúmeras ações judiciais visando a nulidade de patentes sob a alegação de suposta realização de indevidas emendas no quadro reivindicatório. Por exemplo: processo nº 5076893-06.2022.4.02.5101 em trâmite na 25 VFRJ, processo nº 5080786-39.2021.4.02.5101 em trâmite na 25 VFRJ, processo nº " 5042501- 40.2022,4,02,5101 em trâmite na 31 VFRJ e processo nº 5047067-32.2022.4.02.5101 em trâmite na 25 VFRJ. Inclusive, já foi proposta até mesmo a Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5.

**c.** Resolução nº 93/2013 editada pelo INPI indevidamente restringindo o direito legítimo dos inovadores de realizar emendas nos seus pedidos de patente dentro da matéria originalmente revelada para superar objeções sanáveis apontadas pelo INPI e, assim, conseguir a patente.

**d.** Dificuldade de conseguir uma patente é demasiadamente aumentada. Indevida restrição do legítimo direito de emendar o quadro reivindicatório dentro da matéria originalmente revelada o que dificulta e muitas vezes impede que os inovadores consigam proteger (ou manter proteção) suas invenções;

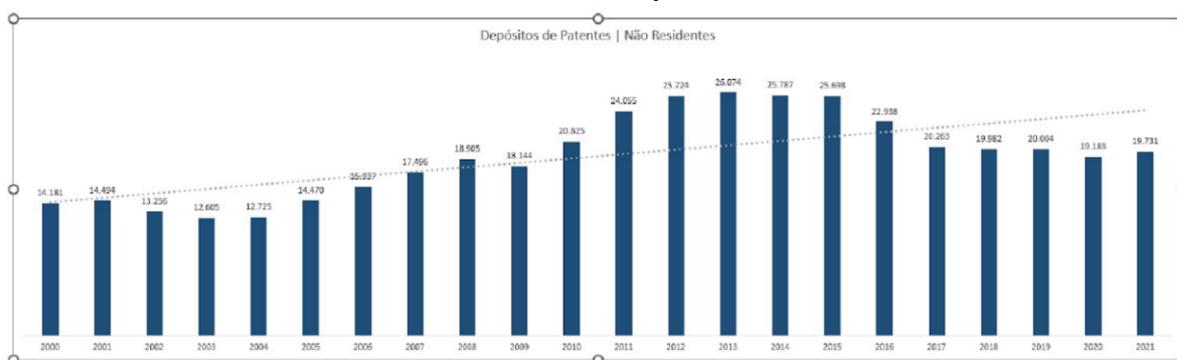
**e.** Inventores e empresas nacionais não estão conseguindo obter patentes por causa do ato normativo do INPI que indevidamente restringe o direito de realizar emendas durante o exame. Exemplos: BR102014002693-2 do Daniel Espig e BR 10 2016 017627 1 da Multiplus Engenharia e Consultoria Ltda; BR102020000408-5 do Reynaldo Dias de Moraes e Silva; BR122019015613-1 da empresa Biotecam Assessoria e Desenvolvimento de Tecnologia Ambiental Ltda.;

**f.** Inventores nacionais também estão tendo patentes anuladas em decorrência desse ato normativo do INPI, como a patente MU8300298-7 do Marcus Macedo Cazarré e a patente BR202012001180-3 do Fernando Tricta Ferla.

**g.** Inventores e empresas estrangeiras também enfrentam essa indevida dificuldade: BR122017013713-1 do INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA de Portugal, PI0408390-3 de Procter & Gamble, PI0415785-0 de Interdigital Technology Corporation; PI0717702-0 da Sustain Co2 Limited.

**h.** Redução da atratividade do Brasil como destino a investimentos nacionais e estrangeiros. Exemplificado pela redução do número de novos pedidos de patente. Com a restrição do direito de emendar, durante o exame, o quadro reivindicatório dentro da matéria originalmente revelada, a obtenção de patente fica extremamente mais difícil. A decorrência disso é uma perigosa descrença tanto do sistema de patente quanto da inovação brasileira. A evidência disso, no sistema de patentes, é a redução do número de novos pedidos de patente. Os depósitos realizados entre 2016 e 2021 apontaram uma queda sensível com relação aos depósitos efetuados entre 2011 e 2015. Sobretudo se compararmos o decréscimo de 25.787 pedidos de patentes em 2012 para 19.731 em 2021. Vide gráfico 1.

**Gráfico 1 – Nº de Depósitos**



Não Resident	Qtde
2000	14.181
2001	14.494
2002	13.256
2003	12.605
2004	12.725
2005	14.470
2006	15.937
2007	17.496
2008	18.905
2009	18.144
2010	20.825
2011	24.055
2012	25.724
2013	26.074
2014	25.787
2015	25.698
2016	22.938
2017	20.263
2018	19.982
2019	20.004
2020	19.183
2021	19.731

Fontes:

Dados 2000 até 2019

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas/indicadores-de-propriedade-industrial>

Dados 2020

Boletim mensal de jan 2021

[https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial\\_14-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial_14-01-2021.pdf)

Dados 2021

Boletim mensal de jan 2022

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-janeiro-de-2022.pdf>

i. Desalinhamento do sistema de patentes brasileiro às melhores práticas adotadas internacionalmente por diversos escritórios de patente. A indevida restrição do direito de emendar, durante o exame, o quadro reivindicatório dentro da matéria originalmente revelada não encontra correspondente nos países com longa tradição no sistema de patentes. Nesses países, existe o direito de realizar emendas durante o exame de pedido de patente (dentro da matéria inicialmente revelada e não reivindicada). Exemplos:

**Europa:** artigo 94, item (3), da Convenção de Patentes da Europa (European Patent Convention – EPC);

*"EPC Article 94 (3): If the examination reveals that the application or the invention to which it relates does not meet the requirements of this Convention, the Examining Division shall invite the applicant, as often as necessary, to file his observations and, subject to Article 123, paragraph 1, to amend the application."<sup>4</sup>*

*"EPC, article 123: Amendments*

*(1) The European patent application or European patent may be amended in proceedings before the European Patent Office, in accordance with the Implementing Regulations. In any event, the applicant shall be given at least one opportunity to amend the application of his own volition.*

*(2) The European patent application or 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 European patent may not be amended in such a way as to extend the protection it confers."*

**Estados Unidos:** 37 CFR 1.121 item (c) - Manner of making amendments in application;

*"(c) Claims. Amendments to a claim must be made by rewriting the entire claim with all changes (e.g., additions and deletions) as indicated in this subsection, except when the claim is*

---

<sup>4</sup> Livre tradução: "EPC artigo 94, item (3): Se o exame revelar que o pedido ou a invenção a que se refere não atende aos requisitos desta Convenção, a Divisão de Exame convidará o depositante, com a frequência que for necessária, a apresentar suas observações e, sem prejuízo do disposto no artigo 123, parágrafo 1, para alterar o pedido."

*being canceled. Each amendment document that includes a change to an existing claim, cancellation of an existing claim or addition of a new claim, must include a complete listing of all claims ever presented, including the text of all pending and withdrawn claims, in the application. The claim listing, including the text of the claims, in the amendment document will serve to replace all prior versions of the claims, in the application. In the claim listing, the status of every claim must be indicated after its claim number by using one of the following identifiers in a parenthetical expression: (Original), (Currently amended), (Canceled), (Withdrawn), (Previously presented), (New), and (Not entered)<sup>5</sup>."*

**Japão:** Ato n. 121 de 1959, artigo 17bis(1).

*"Article 17-2(1) An applicant for a patent may amend the description, claims, or drawings attached to the written application, before the delivery of the certified copy of the examiner's decision notifying that a patent is to be granted; provided, however, that following the receipt of a notice provided under Article 50, an amendment may only be made in the following cases<sup>6</sup>:*

*(i)the applicant receives the notice (hereinafter referred to in this Article as the "notice of grounds for rejection") under Article 50 (including if applied mutatis mutandis pursuant to Article 159, paragraph (2) (including if applied mutatis mutandis pursuant to Article 174, paragraph (2)) and Article 163, paragraph (2); hereinafter the same applies in this paragraph) for first time, and makes the amendment within the designated period of time pursuant to Article 50;*

*(ii)after receiving notice of grounds for rejection, the applicant receives a notice under Article 48-7 and makes the amendment within the period of time specified pursuant to the Article;*

*(iii)after receiving notice of grounds for rejection, the applicant has receives another notice of grounds for rejection and makes the amendment within the period of time specified pursuant to Article 50 for the most recently received notice of grounds for rejection; and*

*(iv)the applicant files an appeal against a rejection and makes the amendment at the same time as the appeal."*

---

<sup>5</sup> Livre tradução: "(c) Reivindicações. As alterações a uma reivindicação devem ser feitas reescrevendo a reivindicação inteira com todas as modificações (por exemplo, adições e exclusões), conforme indicado nesta subseção, exceto quando a reivindicação estiver sendo cancelada. Cada documento alterado que inclua uma modificação em uma reivindicação existente, um cancelamento de uma reivindicação existente ou a adição de uma nova reivindicação deve incluir uma lista completa de todas as reivindicações já apresentadas, incluindo o texto de todas as reivindicações pendentes e retiradas no pedido. A listagem de reivindicações, incluindo o texto das reivindicações, servirá para substituir todas as versões anteriores das reivindicações no pedido. Na lista de reivindicações, o status de cada reivindicação deve ser indicado após o número da reivindicação, usando um dos seguintes identificadores entre parênteses: (Original), (Atualmente alterado), (Cancelado), (Retirado), (Apresentado anteriormente), (Novo) e (Não inserido)

<sup>6</sup> "Artigo 17-2(1) O requerente de uma patente pode alterar a descrição, as reivindicações ou os desenhos anexados ao pedido, antes da entrega da cópia autenticada da decisão do examinador notificando que a patente deve ser concedida; desde que, no entanto, após o recebimento de uma notificação prevista no artigo 50, uma alteração só possa ser feita nos seguintes casos:".

## Dispositivos legais abrangidos – Problema 1 – Grupo A

Os dispositivos legais envolvidos nessa discussão são:

- Artigo 32 da Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI
- Resolução do INPI nº 93/2013

## Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 1 – Grupo A

São considerados como principais agentes afetados pelo problema 1 identificado pelo Grupo A do presente DT:

Agentes inovadores e instituições de pesquisa, Administração Pública, investidores, terceiros interessados e a sociedade em geral.

## Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 1 – Grupo A

Considerando que o problema identificado se relaciona com a esfera administrativa do exame de um pedido de patente, o órgão do poder público diretamente relacionado à correta aplicação das normas relacionadas a emendas de pedidos de patente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

## Apresentação técnica da proposta – Problema 1 – Grupo A

### Fundamentação

Antes de se adentrar em qualquer outra questão, cumpre iniciar o posicionamento desse grupo (amplamente acessível através dos **Anexos 3 e 4**) lembrando que o conteúdo do artigo 32 da Lei 9279/96 (LPI) sempre regulou somente emendas voluntárias – aquelas apresentadas espontaneamente pelo titular do pedido de patente, sem ser em resposta ou em manifestação a exigência, decisão ou parecer do INPI. As emendas não voluntárias estão reguladas em outros artigos da LPI que serão elencados posteriormente. Sendo claro que as emendas apresentadas para melhor esclarecer ou contornar objeções apresentadas pelo INPI, mesmo quando este não requeira a manifestação do titular para tal ato, não são consideradas emendas voluntárias, e podem ser apresentadas em qualquer fase durante o exame da patente.

Ocorre, que após o proferimento do acórdão proferido pela 1ª Turma do TRF/2ª Região (DJ-2 de 24/08/2007, p. 417) nos autos da Apelação Cível da Ação Civil Pública n.

2003.51.01.513584-5, em que foi apelante o Ministério Público Federal (MPF) e apelado o INPI, sucessivos pareceres emitidos pela Procuradoria do INPI criaram também dúvidas sobre os limites de emendas não voluntárias. Importante ressaltar que o objeto da ação citada versava sobre emendas voluntárias e sua decisão final igualmente se restringiu a estas.

Consigna-se aqui que o posicionamento do INPI sempre foi no sentido de aceitar emendas voluntárias e não voluntárias até o final do exame do pedido de patente, sempre dentro dos limites do que foi inicialmente revelado no pedido de patente. A redação do atual artigo 32 surgiu de uma negociação entre INPI e ABPI na qual ficou conciliado que "emendas *poderiam* ser apresentadas até o requerimento de exame, de tal modo que as apresentadas até esse momento seriam compulsoriamente consideradas, enquanto depois desse momento a proposta ficaria a critério do examinador." (Instituto Dannemann Siemsen explica no seu livro "Comentários à Lei de Propriedade Industrial, 3ª. edição. Rio de Janeiro: Renovar, p. 78). Assim, o depositante poderia apresentar emendas voluntárias até o fim do exame, ficando a critério do examinador aceitá-las ou não após o requerimento do exame. Isso foi o que ficou disposto no artigo 32 e regulamentado no Parecer Proc/Dicons n. 07/2002 do INPI.

Até a propositura da mencionada ação e, inclusive, durante toda a primeira instância dessa, esse foi o posicionamento do INPI. O órgão modificou o seu entendimento na segunda instância dessa ação, o que culminou com a decisão final que determinou que o INPI deixasse de aplicar o referido parecer e que este órgão deixasse de "admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal".

Dessa forma, resta claro que o objeto da ação e de todo o imbróglio acima mencionado se restringe às emendas voluntárias. As emendas não voluntárias estão previstas em outros artigos que não o 32 e elas sempre foram aceitas e continuam sendo aceitas até o final do exame.

Ocorre que, como após a decisão final da mencionada ação judicial interpretações equivocadas estão sendo dadas até para os limites de emendas não voluntárias, faz-se necessário o presente esclarecimento e a alteração do artigo 32 para que se deixe claro esse posicionamento, acima de qualquer dúvida.

Passa-se agora a apresentar os fundamentos adicionais desse grupo sobre as demais questões referentes ao artigo 32 da LPI.

Quando um pedido de patente é depositado, não se tem todos os elementos para a sua concretização e, até que se comece efetivamente o exame, não se sabe exatamente o que o INPI pode apresentar como estado da técnica impeditivo para o patenteamento da invenção. Ressalta-se que as buscas prévias do titular do pedido não têm como serem exaustivas. Por isso, para que se adeque o pedido de patente da melhor forma possível para que ele atenda aos requisitos de patenteabilidade e supere os impedimentos do estado da técnica, a realização de emendas, inclusive, após o início do exame, e que estas possam abranger o conteúdo do pedido como originalmente revelado é essencial.

Quando o **Art 32** dispõe que "*o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido*",

ele fala sobre apresentação de emendas voluntárias, aquelas apresentadas de forma espontânea pelo titular do pedido de patente, sendo claro que as emendas apresentadas para melhor esclarecer ou contornar objeções apresentadas pelo INPI, mesmo quando este não requeira a manifestação do titular para tal ato, não são consideradas emendas voluntárias, e podem ser apresentadas em qualquer fase durante o exame da patente.

Uma leitura sistemática da Lei 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial) deixa clara a que possibilidade de apresentação de emendas não se esgota com a apresentação do requerimento de exame.

Alterações após o início do exame são admitidas em outros artigos da Lei 9.279/96. Veja-se:

O **Art. 35** prevê que por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: "adaptação do pedido à natureza reivindicada", "reformulação do pedido ou divisão" ou "exigências técnicas". A possibilidade de alteração ou divisão do pedido é expressa.

Após o parecer emitido segundo o **Art. 36**, a reformulação do pedido muitas das vezes é necessária para cumprir satisfatoriamente a exigência ou contornar as objeções do parecer desfavorável. (Instituto Dannemann Siemsen. Comentários à Lei 9279/96. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 77).

O **Art. 31** prevê a possibilidade de apresentação de subsídios até o final do exame, inclusive pelo depositante. Como se trata de um auxílio ao exame, tanto no caso de subsídios por terceiros, como do próprio depositante, o examinador tem o poder discricionário para considerá-los ou não, desde que a descon sideração seja justificada pela preservação da eficiência do exame. O depositante pode propor alterações por meio de subsídios, que o examinador poderá considerar a seu critério. Com a finalidade de aumentar a transparência do processo de exame, não obstante os autos estarem disponíveis online, caso o examinador acate tais propostas de alterações, o INPI poderia emitir uma exigência para reapresentação formal de emendas que importem em alteração não meramente restritiva das reivindicações.

Os limites das alterações apresentadas durante o exame são aqueles cujo descumprimento enseja nulidade da patente: "**Art. 50**. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando ... o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado".

O **Art.47** permite que, já em fase posterior ao exame do pedido – e obviamente fora do prazo previsto no artigo 32 da mesma lei -, se declare a nulidade parcial da patente. Tal nulidade parcial nada mais é do que uma emenda no quadro reivindicatório concedido. Nada impede, todavia, que o titular se antecipe e abdique das reivindicações nulas, proposto ao INPI a emenda do quadro reivindicatório, de modo à ajustá-lo à nova realidade.

O **Art. 220** admite a possibilidade de apresentação de propostas de emendas a qualquer momento, determinando que o INPI "aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis. (Instituto Dannemann Siemsen. Comentários à Lei 9279/96. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 77)

Na instância de recurso, aplicam-se “todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber” (**Art. 212, § 1º**). A interposição de um recurso administrativo contra decisão do INPI que indefere um pedido de patente é, nos termos do artigo 212, §1º, da LPI obrigatoriamente recebido com efeitos suspensivo e devolutivo pleno. Tais efeitos apresentam duas consequências: (i) a decisão tem sua eficácia suspensa e não produz efeitos até a publicação da decisão final do recurso e (ii) o pedido de patente deve ser examinado novamente, o que faz com que o exame prossiga o seu final só se dá com a decisão final na fase recursal. Só depois do final do exame recursal é que a patente poderá ser considerada definitivamente deferida ou indeferida.

Conforme entendimento manifestado pelo INPI e sua procuradoria, o recurso tem efeito devolutivo pleno e não podem ser interpretados como um mero dispositivo de correção de atos da 1ª Instância:

“Nesse interim, chamamos atenção para **efeito devolutivo pleno** e suas implicações no processo administrativo do INPI que já foi objeto de consulta à Procuradoria desta Autarquia no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08:

*“(…) Pelo segundo (efeito devolutivo pleno), **toda a matéria impugnada é remetida a órgão diverso daquele que prolatou a decisão original para uma nova apreciação.** Transfere-se o poder de julgar.*

(…)

*A propósito, ensinam os preditos autores, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, in obra já mencionada, que (…) **algumas peculiaridades ou possibilidades inerentes ao recurso administrativo, não existem no recurso judicial, tais como: alegar em instância superior o que não foi arguido de início; reexaminar a matéria de fato; e produzir novas provas.** O objetivo do recurso administrativo é a preservação da legalidade administrativa, logo, deve estar sempre acima do interesse de qualquer das partes”.*

(…)

*Por último, é de extrema importância ressaltar que o mestre italiano Liebman **rejeita as afirmações de que se forma coisa julgada sobre questões em que o apelado foi vencido em primeira instância e das quais não apelou, porque se o recurso tem efeito devolutivo pleno para ambas as partes, nem coisa julgada e nem preclusão pode se formar. O que, mutatis mutandis, se aplica ao presente tema.***”

Decorre da manifestação da Procuradoria supracitada, **que o recurso no âmbito da LPI não pode ser interpretado como um mero dispositivo de correção de atos da 1ª Instância**, mas sim, uma forma da Autarquia preservar a legalidade administrativa de todo o ato recorrido. **Não se pode perder de vista, que na fase recursal, devido ao dispositivo de devolução plena prevista no Art. 212 § 1º da LPI, é facultado ao Recorrente apresentar esclarecimentos e até mesmo modificações na matéria objeto da controvérsia administrativa (por exemplo:**

**novo quadro reivindicatório) objetivando contornar as questões levantadas pela 1ª Instância.”** (INPI. Relatório COREP/CGREC - INPI 2012-2020, p. 24 – Anexo 5) Grifos nossos.

Dessa forma, resta claro que, no caso de emendas e pedidos divididos, **é facultado ao titular apresentar ementas e dividir a matéria reivindicada, inclusive, em fase recursal.** Com base no parecer e posicionamento do INPI acima, verifica-se que também é facultado ao Recorrente apresentar esclarecimentos e até mesmo modificações na matéria objeto da controvérsia administrativa (por exemplo: novo quadro reivindicatório).

Ademais, o Art. 213 prevê que os interessados poderão oferecer contrarrazões ao recurso em 60 dias, podendo ainda, se manifestarem até o final do exame, inclusive, apresentando subsídios de terceiros. O que garante o direito ao contraditório.

O Artigo 32 tem sido interpretado de forma isolada e equivocada, inclusive, em ações judiciais de ação de nulidade de patentes, conforme os exemplos citados no item “b” das consequências do problema, acima delineadas. Para acabar com essa interpretação errônea e para dirimir qualquer incerteza jurídica relativa à interpretação de apresentações de emendas, entendemos, necessário, alterar o artigo na forma do proposto abaixo.

Adicionalmente, resta necessário que se esclareça que a lei estabelece que as alterações devem ser limitadas à matéria inicialmente revelada no pedido, isto é, no relatório descritivo, reivindicações, resumo, listagem de sequências ou desenhos, se houver e não à matéria inicialmente reivindicada no pedido, como erroneamente interpreta a Resolução nº 93/2013. Isso significa que é legítimo que se inclua em emendas, mesmo durante o exame, elementos que estiverem revelados em qualquer parte do pedido como inicialmente depositado.

Explicando de uma forma simplificada, um pedido de patente deve conter: (i) um relatório descritivo (RD), no qual vários detalhes e concretizações da invenção são expostos, (ii) um quadro reivindicatório (QR) composto por reivindicações independentes e dependentes, que definem o escopo da proteção desejada; (iii) além dos demais elementos indicados no artigo 19 da Lei 9279/96.

Emendas podem ocorrer para melhor definir o escopo de proteção de uma reivindicação já que algum documento da técnica anterior impeditivo pode ter sido encontrado.

Usando um exemplo hipotético, deseja-se patentear

- 1- Uso da substância XYZ para fabricar um medicamento para calvície, e
- 2- Composição farmacêutica para tratamento da calvície compreendendo
  - a. Substância XYZ,
  - b. Goma xantana, e
  - c. Croscarmelose.

Goma xantana e croscarmelose são excipientes conhecidos em si e normalmente o ingrediente ativo de um medicamento é administrado com excipientes para facilitar a absorção

no organismo. Tipicamente, várias outras composições farmacêuticas são mencionadas no relatório descritivo de um pedido de patente.

Digamos que um documento da técnica anterior é apontado pelo INPI descrevendo uma composição farmacêutica para tratamento da calvície compreendendo

Substância XYZ,  
Goma xantana, e  
Croscarmelose.

Neste caso, pode ocorrer uma emenda para restringir o escopo de proteção da reivindicação, por exemplo agregando mais um excipiente que tenha sido – claro – descrito no relatório descritivo originalmente depositado.

Assim, a reivindicação poderia ficar assim:

“Composição farmacêutica para tratamento da calvície compreendendo

- a. Substância XYZ,
- b. Goma xantana,
- c. Croscarmelose, e
- d. Amido.”**

Apenas para esclarecer como funcionaria esta patente, se concedida, um terceiro não-autorizado iria infringi-la literalmente se importasse, estocasse, vendesse, usasse, anunciasse etc. uma composição farmacêutica contendo a substância XYZ e os três excipientes definidos na reivindicação emendada acima.

O objetivo da proposta do item 2 é permitir, também, emendas ampliativas após o exame, adição de uma categoria inventiva que tenha sido descrita, mas não reivindicada (por exemplo um processo para fabricar a substância XYZ), etc. após o requerimento de exame.

Em conclusão, vedar a possibilidade de efetuar emendas dentro daquilo que foi originalmente revelado, além de fugir do bom senso, viola o artigo 2º, parágrafo único, incisos VI e XIII, da Lei do Processo Administrativo Federal. Impedir o depositante de efetuar emendas após o requerimento de exame, implica tolher de forma injusta o seu direito, principalmente pelo fato de que o exame pode ser requerido por qualquer um. Ou seja, não é razoável estabelecer um prazo para o depositante, se o próprio não teria controle do seu termo final.

A oportunidade de dar melhor forma à invenção reivindicada durante o exame é medida necessária para permitir que a garantia constitucional de obter proteção por patente seja alcançada (art. 5º, XXIX, da CRFB/1988), principalmente pelo fato de não existir segunda chance no sistema de patentes<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> No sistema de patente, não há segunda chance porque não é possível, em caso de insucesso, depositar outro pedido de patente reivindicando invenção idêntica àquela do pedido anterior. Isso ocorre em decorrência do requisito da novidade. Esse requisito determina que uma patente só será concedida se, e somente se, a invenção for nova.

A ausência de segunda chance não existe, por exemplo, no sistema de marcas. Se um pedido de registro de marca for definitivamente indeferido pelo INPI, o depositante pode começar novamente, apresentando um novo pedido.

Pelas razões acima, as alterações da proposta conforme apresentadas no próximo item do presente documento se fazem necessárias.

É necessário se desburocratizar o processamento de pedidos de patente no país, alinhando-o com a prática internacional. A prática atual adotada representa desestímulo ao depósito de pedidos de patente.

Ademais, o depositante precisa de liberdade para alterar suas reivindicações durante a fase de exame ou, dependendo das circunstâncias, para depositar pedidos divididos, sempre observando os limites da matéria originalmente revelada no pedido como depositado. No sistema de patentes, a fase de exame serve para que o depositante, ajuste, quando necessário, suas reivindicações para que a patente possa ser concedida em conformidade com a lei.

Os depositantes de pedidos de patentes têm direito de apresentar emendas – voluntárias ou não – antes e ao longo de todo o exame, seja para ampliar ou restringir o quadro reivindicatório originalmente apresentado, desde que tais alterações se restrinjam à matéria inicialmente revelada.

As normas abaixo inspiraram a proposta:

- Europa: artigo 94, item (3), da Convenção de Patentes da Europa (European Patent Convention – EPC);
- Estados Unidos: 37 CFR 1.121 item (c) - Manner of making amendments in application;
- Japão: Ato n. 121 de 1959, artigo 17bis (1)

## Proposta

A proposta consiste na alteração da redação atual do art. 32 da Lei nº 9.279/1996.

Redação Atual	Redação Sugerida
Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do	<i>Art. 32. Até o final do exame, incluindo a fase de recurso, o depositante poderá emendar o pedido de patente, de forma voluntária, em resposta a parecer ou exigência emitido com base no artigo 21 ou 36, em</i>

Diante dessa particularidade do sistema de patente, o Grupo A entende que é fundamental que seja autorizada a possibilidade do depositante, além de apresentar esclarecimentos técnicos, efetuar ajustes – emendas – em seu pedido de patente para superar uma objeção apontada pelo INPI.

O recurso administrativo não é uma segunda chance já que ele não é um novo pedido de patente – haverá necessariamente a limitação à matéria já revelada no relatório descritivo depositado. E de qualquer forma, para o recurso administrativo ter real chance de sucesso, também é necessário permitir que a recorrente apresente emendas junto com o dito recurso.

Por fim, toda e qualquer emenda somente deve ser aceita se não resultar em adição de matéria (ou seja, se estiver limitada à matéria inicialmente revelada no momento do depósito). Dessa forma, nenhum terceiro será surpreendido visto que o depósito do pedido de patente estabelece o limite máximo de proteção que a futura patente terá.

<p>exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.</p>	<p><i>manifestação a subsídios de terceiros com base no artigo 31, juntamente com recurso contra o indeferimento com base no artigo 212, ou em resposta a contrarrazões a recurso administrativo com base no artigo 213, desde que as emendas estejam limitadas à matéria revelada no pedido de patente como depositado, incluindo relatório descritivo, reivindicações, resumo, listagem de sequências e desenhos, se houver.</i></p> <p><i>Parágrafo único. Iniciado o exame substantivo, o depositante poderá apresentar até cinco petições<sup>8</sup> de emendas de forma voluntária exceto se para correção de erros óbvios, inclusive por apostilamento na carta-patente.</i></p>
---	--

O objetivo dessa proposta é eliminar a insegurança jurídica ao positivar, na Lei da Propriedade Industrial, de forma clara e precisa o direito de emendar, antes e durante o exame de um pedido de patente pelo INPI, o quadro reivindicatório dentro da matéria originalmente revelada.

Entende-se que propor uma alteração ao artigo 32 da Lei 9279/96 é a solução mais adequada. Apenas alterar a Resolução 93/2013 não traria a solução para o problema, dado que poder-se-ia alegar que novo ato normativo do INPI violaria o atual art. 32 da LPI razão pela qual a validade de patentes concedidas poderia ser questionada perante o judiciário e, portanto, a insegurança jurídica permaneceria.

## Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 1 – Grupo A

### **Positivos:**

Eliminação da insegurança jurídica acerca do tipo de emenda aceitável durante o exame de pedido de patente.

Diminuição de ações judiciais questionando a validade de patentes concedidas pelo INPI sob o argumento de que emendas supostamente indevidas teriam sido efetuadas durante o exame.

Exame do INPI se tornará mais eficiente, mais célere e ainda melhor já que os examinadores não precisarão ficar mais discutindo sobre quais emendas no quadro reivindicatório seriam ou não aceitáveis.

---

<sup>8</sup> O critério do limite de 5 petições para emendas voluntárias foi o da razoabilidade. Na opinião do Grupo A, um número superior a esse pode tornar o exame do INPI confuso e um número inferior pode indevidamente restringir o contraditório.

Aumento do número de patentes concedidas e expectativa de crescimento de investimento em pesquisa e inovação e, por conseguinte, maior desenvolvimento social e tecnológico do país, inclusive com a chegada de novos medicamentos.

Não se pode perder de vista que o sistema de patentes fornece os incentivos necessários à inovação, ajudando a garantir que as empresas inovadoras, que investem em produtos que melhoram e, em determinados casos, também salvam vidas, tenham a oportunidade de ser recompensadas pelos seus investimentos, garantindo assim os recursos para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dando esperança para os pacientes que aguardam os medicamentos inovadores de amanhã.

### **Negativos (apontados pelo Grupo B):**

Sabe-se que Relatório Descritivo (RD) apresenta aspectos relacionados à invenção muito **mais amplos do que a invenção propriamente dita** (concretizada) e tem a função de embasar e dar contexto à invenção caracterizada no Quadro Reivindicatório (QR). É usual, portanto, que se observe um RD muito amplo, prevendo possibilidades e alternativas à invenção propriamente dita que não chegaram a ser concretizadas pelos inventores. Já, o QR, por sua vez, tem a função de **definir o que de fato se deseja proteger** dentro do contexto descrito.

Ao depositar um pedido de patente, o depositante inicia um fluxo de exame o qual **fixa a data relevante da invenção**. Esta data relevante (prioridade ou depósito do pedido) determina o marco para a aferição do estado da técnica ao mesmo tempo que determina a data da concepção da invenção propriamente dita. **Como o pedido de patente não é examinado no mesmo momento do seu depósito**, mas deve ocorrer a qualquer tempo a partir do requerimento do exame do pedido, a matéria descrita no quadro reivindicatório é aquela reconhecida por terceiros e pela sociedade como matéria em reserva de direito.

Assim, o examinador avaliará a matéria reivindicada, suportada no RD, sempre considerando a visão do técnico no assunto **à época em que a invenção foi depositada**, caso contrário, poderá incorrer em análise retrospectiva. Isso cabe tanto para a avaliação das anterioridades (a obviedade não pode ser analisada com o olhar de quem já conhece a invenção retrospectivamente), quanto para a avaliação do que foi concretizado no pedido de patente como invenção em si (não se pode acrescentar dados novos obtidos *a posteriori* e que não estão descritos no pedido de patente).

### **Por isso, as modificações ao pedido de patente devem encontrar limites.**

A LPI já contempla possibilidades de mudanças no pedido de patente, a fim de corrigir eventuais erros na redação do pedido. Por exemplo, sabendo que um pedido de patente pode ser depositado de forma muito prematura, a lei permite que o pedido seja reformulado completamente utilizando o que se chama de "prioridade interna" determinada pelo art. 17 da LPI:

*Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade*

*ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, **dentro do prazo de 1 (um) ano.** [grifo nosso]*

Além disso, **até o requerimento de exame**, o pedido poderá ser melhor definido ou esclarecido desde que limitado à matéria inicialmente revelada no pedido (art. 32)

*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. [grifo nosso]*

No fluxo administrativo do INPI, o requerimento de exame é um marco no qual o depositante confirma o interesse sobre o exame que o INPI irá realizar, devendo também confirmar a matéria reivindicada.

Existe uma função sobre o ato do requerimento de exame que se relaciona com a transparência aos terceiros e à sociedade, visto que o direito a patentes é um direito excludente e, portanto, a segurança jurídica é baseada nessa transparência. Até esse marco, são permitidas alterações livres ao quadro reivindicatório desde que limitadas à matéria revelada no RD.

Adicionalmente, no ato do requerimento de exame (até **36 meses** do depósito no Brasil), o depositante deverá pagar a taxa de exame que é calculada com base no número de reivindicações apresentadas e confirmadas pelo depositante.

A partir desse QR (que o INPI denomina como "QR válido") é informado tanto ao INPI quanto à sociedade e concorrentes a matéria que está sendo pleiteada e seu escopo de proteção inicial. O INPI definirá a qualquer momento a partir desse marco de requerimento de exame, sua estratégia de busca de anterioridades e avaliações. Já os concorrentes e a sociedade passarão a definir o que está em reserva de direito (assegurado pelo artigo da LPI), prevendo também o tempo de proteção baseado no período de vigência estabelecido no art. 40 da LPI.

Mesmo que durante o exame o QR passe por emendas, essas emendas serão sempre embasadas na matéria reivindicada já informada a todos para a qual se deseja a proteção no ato do requerimento de exame.

A proposta visa ampliar a incerteza sobre as definições da matéria pleiteada a qualquer tempo do fluxo do exame administrativo do INPI e, com isso, acarretará automaticamente em maior incerteza sobre a expectativa de direito da matéria que poderá vir a ser protegida.

O argumento já apresentado de que o inventor deposita o pedido "sem saber o que de fato vai querer proteger", considerando que as pesquisas continuam e novos aspectos podem ser encontrados *a posteriori* que poderá reformular o pedido de proteção, não se sustenta. Isso porque, como visto acima, **a invenção é definida e fixada a partir da data do seu primeiro depósito.**

Ademais, como também já exposto, já existem possibilidades de o depositante corrigir o pedido de patente em um prazo considerado factível para o depositante melhor definir seu pedido de forma voluntária para então ser confirmado ao INPI. Esse cenário é comum acontecer para

os pedidos de patente que demoram cerca de 10 anos para serem examinados atualmente pelo INPI. De fato, com esse prazo de exame, já terá se passado uma década de pesquisas que continuaram e os interesses do depositante se alteraram. No entanto, esse não deve ser o *modus operandi* do sistema, visto que o INPI batalha (e é exigido atualmente do Instituto) para realizar exames de patentes em prazos muito mais curtos. Tem se discutido que o INPI deva conceder patentes no prazo de 3 anos, e com o procedimento mais célere, certamente o depositante somente terá o prazo já disposto no art. 32 para realizar suas adaptações do pedido.

Vale ressaltar o que foi dito acima:

- a impossibilidade de se incluir matéria ao pedido, mesmo que as pesquisas tenham continuado (inclusive testes experimentais adicionais somente são aceitos durante o exame se os efeitos destes testes já estiverem previstos no pedido tal como originalmente depositado)
- a necessidade de informar o escopo da matéria pleiteada no ato do requerimento de exame ao INPI, a terceiros e à sociedade
- o RD contém informações muito mais amplas do que o QR pois engloba informações do estado da técnica e previsões e alternativas não efetivamente concretizadas no ato do depósito do pedido.

**Portanto, a proposta possui os seguintes impactos negativos:**

- Incerteza sobre a expectativa de direito da matéria que poderá vir a ser protegida no pedido (levando a insegurança jurídica aos concorrentes, bem como impactos à inovação paralela a este pedido de patente – lembrando que nem toda inovação pode alcançar um pedido de patente, mas há muita atividade inovativa neste exercício).
- Ampliação indevida de prazo para modificações substanciais à matéria reivindicada mesmo durante a fase de recurso contra o indeferimento, que não permite a participação de terceiros e da sociedade para a discussão da matéria em exame.
- Ampliação de brechas na LPI para práticas anticoncorrenciais e de proteção intencional de exame.

## Causas e Consequências - [Problema 2 – Grupo B](#)

As **causas** levantadas para o **Problema 2 do tema Emendas a Pedidos de Patentes** identificado pelo **Grupo B** foram:

- a.** O art. 32 da LPI claramente dispõe sobre um marco temporal (data de requerimento do exame) para que sejam realizadas emendas voluntárias que visem melhor definir ou esclarecer o pedido, desde que limitadas à matéria inicialmente revelada;
- b.** A partir da literalidade do art. 32, não se extrai qualquer possibilidade de que emendas voluntárias possam ser realizadas após esse marco temporal;

c. No entanto, a Resolução 93/2013 do INPI atualmente permite emendas voluntárias após o requerimento de exame, desde que sejam para restringir o escopo reivindicado.

Segundo a avaliação do Grupo B, as **consequências indesejadas** observadas frente ao **problema 2** são:

a. Insegurança Jurídica: a disparidade de interpretação da Resolução 93/2013 em relação ao que se extrai da literalidade do art. 32 da LPI leva a vários questionamentos judiciais, apontando patentes que foram concedidas com emendas voluntárias após o requerimento de exame

b. Falta de transparência e de isonomia para o tratamento das emendas realizadas voluntariamente pelos depositantes: a disparidade de interpretações traz falta de transparência e clareza à regra e alguns depositantes podem não se utilizar de estratégias isonômicas de emendas durante o procedimento administrativo.

### Dispositivos legais abrangidos – Problema 2 – Grupo B

Os dispositivos legais envolvidos nessa discussão são:

- Artigo 32 da Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI
- Resolução do INPI nº 93/2013

### Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 2 – Grupo B

São considerados como principais agentes afetados pelo problema 1 identificado pelo Grupo A do presente DT:

Depositantes de pedidos de patentes, terceiros interessados, sociedade, examinadores do INPI.

### Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 2 – Grupo B

Considerando que o problema identificado se relaciona com a esfera administrativa do exame de um pedido de patente, o órgão do poder público diretamente relacionado à correta aplicação das normas relacionadas a emendas de pedidos de patente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

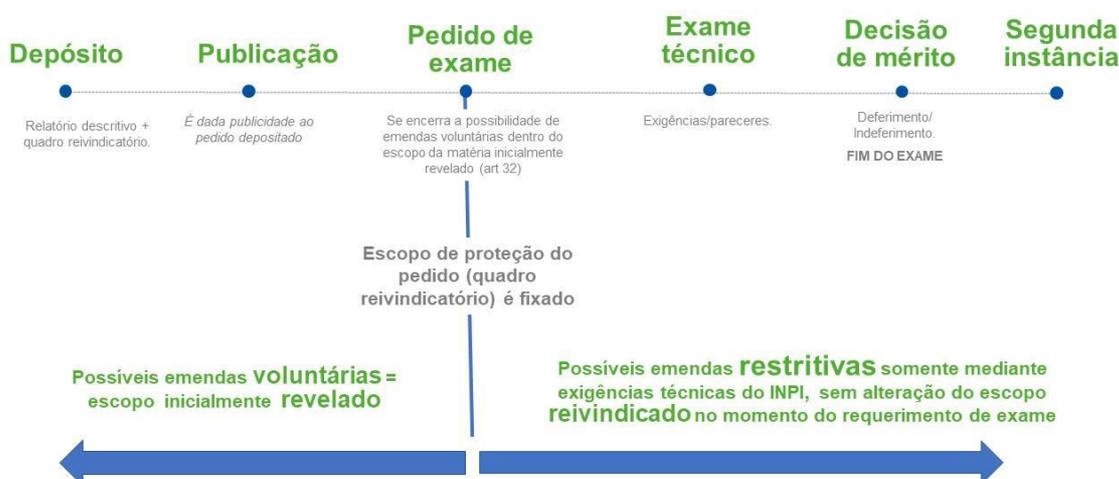
Ademais, considerando também que a falta de harmonia entre a LPI (por meio do art. 32) e a Resolução nº 93/2013 do INPI, leva a discussões na esfera judicial, o Judiciário também é considerado um órgão do poder público diretamente impactado pelo problema 2 levantado pelo Grupo B.

## Apresentação técnica da proposta – Problema 2 – Grupo B

### Fundamentação

Pela avaliação jurídica e técnica do grupo, qualquer emenda voluntária após o requerimento de exame não deveria ser aceita. Emendas após o requerimento de exame devem sempre se ater à matéria reivindicada quando foi feito o requerimento de exame, apenas possibilitando restrições dessa matéria e, sempre sob exame a requerimento do INPI:

### Emendas – posição GFB e ABIFINA



Entende-se que as normas dispostas na LPI estão em consonância com esse entendimento:

O artigo 32 claramente estabelece um marco temporal para emendas voluntárias do depositante, com o intuito de melhor esclarecer e definir o pedido de patente, que é o prazo do requerimento de exame:

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. [grifo nosso]

Os artigos 35 e 36 da LPI se referem ao procedimento de exame do INPI quando a autoridade de exame emite pareceres e exigências, onde o depositante é demandado a se manifestar:

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.

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

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

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.

Com o arcabouço legal sendo bastante claro ao procedimento, a presente proposta visa harmonizar as disposições da Resolução 93/2013 com o que está estabelecido na Lei, visando mitigar a insegurança jurídica proveniente da aplicação de interpretação diferente da Lei.

A presente proposta não tem o intuito de alterar a legislação atual do país, que é considerada suficientemente adequada para definir o procedimento administrativo necessário para o exame de um pedido de patente fornecendo o direito adequado ao depositante para emendar o seu pedido de patente no tempo apropriado para passar pelo exame de INPI, bem como realizar os ajustes necessários em respostas a pareceres de exame do INPI. Por outro lado, o atual procedimento também gera adequada transparência para a sociedade e o direito concorrencial e mitiga insegurança jurídica acerca de matérias que estão em expectativa de direito no Brasil.

O problema identificado é direcionado à harmonia das interpretações divergentes entre a Lei brasileira e as normas técnico-administrativa atualmente vigentes, não sendo necessário se espelhar em outros países para a sua proposição.

## Proposta

As regras do art. 32 da LPI são bastante claras para permitir alterações do pedido de patente de forma voluntária pelo depositante, visando melhor esclarecer ou definir o pedido, em um marco temporal que é o requerimento de exame.

A Resolução 93/2013, por sua vez, apresenta interpretação diferente permitindo emendas voluntárias dos depositantes após o marco temporal, desde que sejam apenas restritivas. No entanto, entende-se que essa interpretação não está adequadamente embasada na LPI.

Com isso, propõem-se uma revisão técnica da Resolução 93/2013 visando retirar a interpretação de que as emendas voluntárias após o exame sejam aceitas (mesmo que restritivas), tornando claro que emendas devem ocorrer sempre a requerimento da autoridade examinadora.

### Alterações à Resolução do INPI nº 93/2013:

#### **Página 7.**

Retirar a frase abaixo:

~~As alterações voluntárias que objetivem corrigir ou reduzir o escopo de proteção inicialmente reivindicado não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da LPI. Considerando o item II do MEMO/INPI/DIRPA/nº 072/08 (25/04/2008), o disposto se aplica também às alterações no teor do QR decorrentes de manifestação do depositante em resposta a pareceres de exames técnicos.~~

#### **Página 8.**

- Alterar a frase:

De:

Após a solicitação de exame do pedido de patente não serão aceitas alterações voluntárias do QR que levem À AMPLIAÇÃO DA MATÉRIA REIVINDICADA.

#### **PARA:**

Após a solicitação de exame do pedido de patente não serão aceitas alterações voluntárias do QR.

- Alterar a frase:

De:

(ii) As alterações que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou tradução serão aceitas A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSAMENTO DO EXAME DO PEDIDO DE PATENTE, não se submetendo ao limite temporal disposto no artigo 32 da LPI. Estas alterações, porém, devem estar suportadas pela matéria constante: (1) no documento de prioridade (se houver); (2) no relatório descritivo; (3) no resumo, (4) nos desenhos, se houver; (5) no depósito internacional, se houver; (6) na listagem de sequência, se houver; (7) no depósito de material biológico, ou (8) no QR.

#### **PARA:**

(ii) As alterações que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou tradução serão aceitas A QUALQUER MOMENTO DO PROCESSAMENTO DO EXAME DO PEDIDO DE PATENTE, não se submetendo ao limite temporal disposto no artigo 32 da LPI, desde que não alterem o escopo da matéria reivindicada no momento do requerimento de exame. Estas alterações, porém, devem estar suportadas pela matéria constante: (1) no documento de prioridade (se houver); (2) no relatório descritivo; (3) no resumo, (4) nos desenhos, se houver; (5) no depósito internacional, se houver; (6) na listagem de sequência, se houver; (7) no depósito de material biológico, ou (8) no QR.

- Alterar a frase:

De:

(iii) Alterações apresentadas pelo Requerente, de forma a adequar as reivindicações às disposições da Resolução PR nº 17/2013 (antigo Ato Normativo 127). Exemplos não exaustivos incluem: (a) ausência da expressão caracterizante, (b) erro quanto às relações de dependência entre as reivindicações, (c) inclusão de referências numéricas aos desenhos, poderão ser aceitas por economia processual (conforme o disposto no artigo 220 da LPI).

#### **PARA:**

(iii) Alterações apresentadas pelo Requerente, de forma a adequar as reivindicações às disposições da Resolução PR nº 17/2013 (antigo Ato Normativo 127). Exemplos não exaustivos incluem: (a) ausência da expressão caracterizante, (b) erro quanto às relações de dependência entre as reivindicações, (c) inclusão de referências numéricas aos desenhos, poderão ser aceitas por economia processual (conforme o disposto no artigo 220 da LPI), desde que não alterem o escopo da matéria reivindicada no momento do requerimento de exame.

- alterar a frase:

De:

(iv) Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, voluntárias ou resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado.

**PARA:**

(iv) Após a solicitação do exame do pedido de patente serão, ainda, aceitas as modificações no QR, ~~voluntárias ou~~ resultantes de exame técnico (despachos 6.1 ou 7.1), desde que estas sirvam, exclusivamente para restringir a matéria reivindicada e não alterem o objeto pleiteado.

**Página 9:**

- alterar a frase (1º parágrafo, item 2.3):

De:

Modificações nas reivindicações são, portanto, aceitas desde que não seja constatado que houve aumento do seu escopo, quando comparado com o que estava sendo reivindicado quando da solicitação do exame do pedido de patente.

**PARA:**

Modificações nas reivindicações são, portanto, aceitas, em decorrência do exame do INPI, desde que não seja constatado que houve aumento do seu escopo, quando comparado com o que estava sendo reivindicado quando da solicitação do exame do pedido de patente.

**Página 10:**

- alterar a frase (1º parágrafo):

De:

Uma emenda solicitada pelo Requerente para alterar a camada externa de polietileno ou mesmo para omiti-la não poderia ser aceita.

**PARA:**

Uma emenda solicitada pelo Requerente, em decorrência do exame do INPI, para alterar a camada externa de polietileno ou mesmo para omiti-la não poderia ser aceita.

**Página 12:**

- alterar a frase:

De:

Somente serão admitidas mudanças de categorias de reivindicação realizadas após o pedido de exame, nos seguintes casos:

**PARA:**

Somente serão admitidas mudanças de categorias de reivindicação realizadas após o pedido de exame, em decorrência do exame do INPI, nos seguintes casos:

Página 15:

- alterar a frase:

De:

Quando um QR apresentado pelo Requerente (mesmo aqueles QR apresentados em decorrência de resposta a um exame técnico) contrariar o disposto no artigo 32 da LPI, o mesmo será rejeitado em sua totalidade, e não parcialmente.

**PARA:**

Quando um QR apresentado pelo Requerente (~~mesmo aqueles QR apresentados em decorrência de resposta a um exame técnico~~) contrariar o disposto no artigo 32 da LPI, o mesmo será rejeitado em sua totalidade, e não parcialmente.

## Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 2 – Grupo B

### **Positivos:**

A definição mais clara em diretrizes de exame do INPI de que alterações voluntárias ao pedido de patente são limitadas ao que o art. 32 da LPI dispõe, colocará a normativa administrativa em harmonia com a literalidade do dispositivo da Lei, levando a impactos positivos de mitigação de conflitos judiciais sobre a matéria por meio de uma interpretação isonômica e incontestável para todos os depositantes, sociedade e terceiros interessados.

Portanto, também são observados impactos jurídicos positivos, uma vez que levaria à dissolução de dilemas discutidos em ações judiciais que questionam patentes concedidas em desacordo com as disposições do art. 32 da LPI.

### **Negativos (apontados pelo Grupo A):**

As emendas aos pedidos de patente são peças fundamentais ao sistema de proteção da propriedade intelectual brasileiro. Conforme se verifica da exposição do Grupo A, acima, as emendas existem para que o pedido possa ser bem redigido e correto, de acordo com a invenção que se pretende patentear.

Cumpramos ressaltar ainda que a redação do atual artigo 32 da LPI surgiu de uma negociação entre INPI e ABPI na qual ficou conciliado que “emendas *poderiam* ser apresentadas até o requerimento de exame, de tal modo que as apresentadas até esse momento seriam **compulsoriamente consideradas**, enquanto depois desse momento a proposta ficaria a critério do examinador.”

Assim, adotando-se a interpretação ainda mais restritiva do artigo 32 da LPI conforme se pretende, há uma limitação do depositante exercer seu direito de petição, fazendo com que a

patente possa nascer incorreta quanto as suas reivindicações e informações por um mero formalismo.

Um impacto extremamente negativo que se verifica – e que preocupa – da proposta acima delineada é a possibilidade de o depositante sofrer uma ruptura no processamento do seu pedido de patente com o requerimento do exame do pedido por qualquer terceiro interessado, em conformidade com o que preconiza o art. 33 da LPI:

*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.*

De acordo com a proposta técnica, o depositante poderia apresentar emendas ao pedido apenas até o requerimento de exame, sem contar que este requerimento pode ser formulado por qualquer um.

Verifica-se que esta situação acarretaria uma grande insegurança jurídica para o depositante da patente: ele não saberia qual o prazo final determinado para a apresentação de emendas, pois o exame poderá ser requerido prematuramente por terceiro interessado que pretende, por exemplo, que a patente não seja concedida em sua plenitude. A consequência prática disto seria a destruição de diversos pedidos de patentes, que já nasceriam fracos ou incorretos.

Essa insegurança jurídica traria, em análise aprofundada da hipótese, o desincentivo ao investimento em inovação por empresas e agentes inovadores no Brasil, trazendo consideráveis prejuízos para o sistema patentário e para seus usuários, devendo ser compreendido que a população em geral também seria tolhida do acesso à inovação.

Além disso, verifica-se que a ampliação da restrição da utilização das emendas intensificaria todas as consequências indesejadas acima indicadas pelo Grupo A.

Em suma, as consequências negativas que se verificam desta proposta são:

- Limitação do depositante exercer seu direito de petição;
- Insegurança jurídica acarretada pela possibilidade de requerimento do exame de patente por qualquer interessado;
- Desincentivo ao investimento em inovação por empresas e agentes inovadores no Brasil, trazendo consideráveis prejuízos para o sistema patentário e para seus usuários, devendo ser compreendido que a população em geral também seria tolhida do acesso à inovação.

## TEMA 2: Divisão de Pedidos de Patentes

### Identificação dos Problemas.

Assim como para o tema de emendas a pedidos de patentes, a identificação de problemas para o tema de Divisão de Pedidos de Patentes dividiu mais uma vez o grupo de participantes, também gerando discussões amplas e com lados completamente antagônicos.

Um grupo de participantes defende que a atual aplicação do procedimento administrativo de Divisão de pedidos de patentes é muito limitante aos direitos dos depositantes em buscar proteger suas invenções, tanto em relação à matéria permitida para se gerar pedidos divisionários, quanto em relação ao marco temporal permitido para a apresentação de pedidos divisionários no processamento administrativo de exame de patentes pelo INPI. Este grupo entende que o procedimento realizado no Brasil não está harmonizado com o que ocorre nos diferentes países e busca propor alterações no normativo legal para ampliar e flexibilizar as oportunidades de apresentação de pedidos divididos, buscando mitigar desincentivos à investimentos de inovação no país decorrentes da prática mais restritiva deste procedimento no Brasil.

Por outro lado, outro grupo de participantes defende que há uma necessidade em melhor esclarecer o conceito do procedimento de divisão de pedidos de patentes e tornar os normativos relativos ao tema mais eficientes e claros visando mitigar situações de uso irregular e/ou indevido do procedimento de divisão de pedidos de patentes no Brasil.

As diferentes visões, justificativas e embasamento para os dois problemas estão registrados no documento "[Patentes 2 – Identificação dos Problemas.docx](#)" – vide **anexo 2**.

Como se nota, neste tema, as interpretações e visões dos diferentes grupos de participantes do DT – Patentes 2 também são bastante antagônicas e não houve possibilidade de consenso para a discussão de um único problema unificado.

Assim, a exemplo do tema apresentado anteriormente, o trabalho deste DT foi direcionado a apresentar os dois problemas divergentes e avaliar as etapas da metodologia do trabalho para cada um deles.

Portanto, foram apresentados (i) Problemas, (ii) Causas, (iii) Consequências, (iv) Propostas e (v) Riscos e Impactos das Propostas, para dois grupos de problemas antagônicos, os quais são relatados a seguir.

### **Problema Identificado pelo Grupo A<sup>9</sup> - Problema 1**

*“Insegurança jurídica acerca do prazo para depositar pedido dividido e da matéria que tal pedido pode reivindicar.”*

### **Problema Identificado pelo Grupo B<sup>10</sup> - Problema 2**

*“Falta de clareza no arcabouço normativo para garantir que a divisão de patentes seja permitida apenas no caso de falta de unidade de invenção, e ausência de normas ou de aplicação mais restritivas que impeçam que pedidos divididos gerem replicação da matéria original, duplo patenteamento, adição de matéria, ou reexame de matéria já examinada e considerada sem mérito de patenteabilidade.”*

## **Causas e Consequências - Problema 1 – Grupo A**

As **causas** levantadas para o **Problema 1 do tema Divisão de Pedidos de Patentes** identificado pelo **Grupo A** foram:

- a.** Falta de especificação clara e precisa, no art. 26 da Lei nº 9.279/1996, do prazo para apresentar pedido dividido.
- b.** A linguagem não clara e precisa do art. 26 da Lei nº 9.279/1996 permite interpretações equivocadas e contrárias ao sistema de patentes, principalmente se esse artigo é lido de forma isolada, isto é, sem levar em consideração outros artigos dessa lei (e.g., art. 212 e 215).
- c.** O art. 26 da Lei nº 9.279/1996 precisa deixar de forma ainda mais nítida que o pedido dividido pode reivindicar qualquer matéria desde que originalmente revelada no pedido original.

Segundo a avaliação do Grupo A, as **consequências indesejadas** observadas frente ao **problema 1** são:

#### **a. Dificuldades indevidas para o depositante proteger sua invenção da maneira mais apropriada.**

Os Inventores e as empresas nacionais não estão conseguindo obter patentes por causa da restrição do direito de dividir pedido de patente. Exemplo: PI0117265-4 de Luis Eduardo da Cruz e BR122019012031-5 de GRENDENE S.A.

A restrição do direito de dividir pedido de patente faz com que os depositantes, por precaução, apresentem pedidos divididos em estágio inicial do processo administrativo. Principalmente porque o INPI, embora entenda não ser possível dividir um pedido após o indeferimento, costuma levantar objeções que para serem superados sem prejudicar parte da

<sup>9</sup> CropLife / ABPI / Embrapa / ICC Brasil / Interfarma

<sup>10</sup> Grupo FarmaBrasil / Aprosoja / ABIFINA / PróGenéricos

proteção desejada, a única forma é apresentar pedido dividido. O resultado é um aumento no número de pedidos divididos como mostra o gráfico n. 2 abaixo.

**Gráfico 2 – Números pedidos de divisão:**

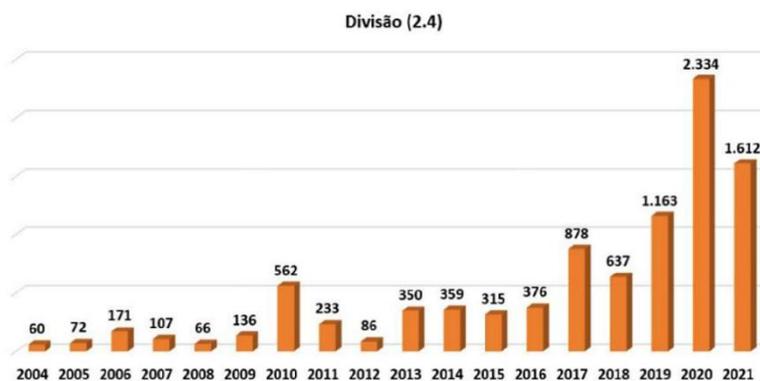
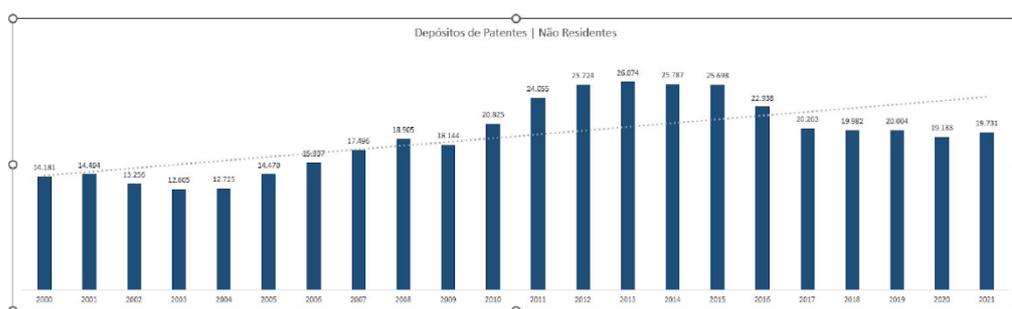


Gráfico elaborado pelo escritório Dannemann a partir de sua base de dados alimentada com informações publicadas nas RPIs.

**b. Redução da atratividade do Brasil como destino a investimentos nacionais e estrangeiros.**

O ato normativo do INPI indevidamente proíbe o pedido dividido de pleitear matéria revelada, mas não reivindicada no momento de requerimento do exame do pedido mãe. Com isso, a obtenção de patente fica extremamente mais difícil e provavelmente impossível em vários casos. A decorrência disso é uma perigosa descrença tanto do sistema de patente quanto da inovação brasileira. A evidência disso no sistema de patentes, é a redução do número de novos pedidos de patente. Vide gráfico 1:

**Gráfico 1 – Nº de Depósitos**



Não Resident	Qtde
2000	14.181
2001	14.494
2002	13.256
2003	12.605
2004	12.725
2005	14.470
2006	15.937
2007	17.496
2008	18.905
2009	18.144
2010	20.825
2011	24.055
2012	25.724
2013	26.074
2014	25.787
2015	25.698
2016	22.938
2017	20.263
2018	19.982
2019	20.004
2020	19.183
2021	19.731

**Fontes:**

Dados 2000 até 2019

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/estatisticas/indicadores-de-propriedade-industrial>

Dados 2020

Boletim mensal de jan 2021

[https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial\\_14-01-2021.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/boletim-mensal/arquivos/documentos/boletim-mensal-de-propriedade-industrial_14-01-2021.pdf)

Dados 2021

Boletim mensal de jan 2022

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-janeiro-de-2022.pdf>

## Dispositivos legais abrangidos – Problema 1 – Grupo A

O dispositivo legal envolvido nesse problema é artigo 26 da Lei 9279/96.

## Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 1 – Grupo A

São considerados como principais agentes afetados pelo problema 1 identificado pelo Grupo A do presente DT:

Agentes inovadores e instituições de pesquisa, Administração Pública, investidores, Terceiros, Sociedade, SUS e Depositantes.

## Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 1 – Grupo A

Considerando que o problema identificado se relaciona com a esfera administrativa do exame de um pedido de patente, o órgão do poder público diretamente relacionado à correta aplicação das normas relacionadas a emendas de pedidos de patente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

## Apresentação técnica da proposta – Problema 1 – Grupo A

### Fundamentação

Antes de iniciar a fundamentação, é importante ressaltar que o posicionamento completo do Grupo A se verifica nos **Anexos 3 e 4**. A proposta é relevante, na medida em que fortalece o sistema de patentes, incentiva a inovação e alinha o sistema de patentes nacional com a prática internacional.

A limitação para depositar o pedido dividido antes de uma decisão de deferimento ou indeferimento é prejudicial ao depositante. Da mesma forma, não se aceitar que nas reivindicações dos pedidos divididos sejam inseridas matérias não reivindicadas no pedido principal, mas reveladas no pedido conforme depositado, contraria o previsto em lei e o direito do depositante de buscar a melhor possibilidade de proteção do seu pedido. A oportunidade de dar melhor forma à invenção reivindicada durante o exame é medida necessária para permitir que a garantia constitucional de obter proteção por patente seja alcançada (art. 5º, XXIX, da CRFB/1988), principalmente pelo fato de não existir segunda chance no sistema de patentes<sup>11</sup>.

É importante ressaltar que o que se objetiva com a divisão dos pedidos é a tentativa de se obter a proteção adequada, dentro dos limites da Lei 9279/96. É legítimo se dividir um pedido de patente, mesmo que não haja falta de unidade de invenção, para permitir que o INPI conceda rapidamente patente para a matéria já considerada patenteável, enquanto reivindicações rejeitadas pelo examinador passam a integrar um pedido dividido que continuará a ser examinado, se necessário, em esfera de recurso. O depositante não deve ser cerceado nos seus direitos em vista de dificuldades do INPI de administrar o volume de pedidos depositados, inclusive divisões.

Feito esse esclarecimento inicial, prossegue-se com os argumentos dos fundamentos da proposta.

---

<sup>11</sup> No sistema de patente, não há segunda chance porque não é possível, em caso de insucesso, depositar outro pedido de patente reivindicando invenção idêntica àquela do pedido anterior. Isso ocorre em decorrência do requisito da novidade. Esse requisito determina que uma patente só será concedida se, e somente se, a invenção for nova.

A ausência de segunda chance não existe, por exemplo, no sistema de marcas. Se um pedido de registro de marca for definitivamente indeferido pelo INPI, o depositante pode começar novamente, apresentando um novo pedido.

Diante dessa particularidade do sistema de patente, o Grupo A entende que é fundamental que seja autorizada a possibilidade de o depositante, além de apresentar esclarecimentos técnicos, efetuar ajustes – emendas – em seu pedido de patente para superar uma objeção apontada pelo INPI.

O recurso administrativo não é uma segunda chance já que ele não é um novo pedido de patente – haverá necessariamente a limitação à matéria já revelada no relatório descritivo depositado. E de qualquer forma, para o recurso administrativo ter real chance de sucesso, também é necessário permitir que a recorrente apresente emendas junto com o dito recurso.

Por fim, toda e qualquer emenda somente deve ser aceita se não resultar em adição de matéria (ou seja, se estiver limitada à matéria inicialmente revelada no momento do depósito). Dessa forma, nenhum terceiro será surpreendido visto que o depósito do pedido de patente estabelece o limite máximo de proteção que a futura patente terá.

Quando um pedido de patente é depositado, não se tem todos os elementos para a sua concretização e, até que se comece efetivamente o exame, não se sabe exatamente o que o INPI pode apresentar como estado da técnica impeditivo para o patenteamento da invenção. Ressalta-se que as buscas prévias do titular do pedido não têm como serem exaustivas.

Por isso, para que se adeque o pedido de patente da melhor forma possível para que ele atenda aos requisitos de patenteabilidade e supere os impedimentos do estado da técnica, além da apresentação de emendas ao pedido de patente, a apresentação de divisões a este pedido de patente, antes e durante todo o período de exame, inclusive na fase recursal, é fundamental.

O atual artigo 26 da Lei 9.279/1996, não obstante indicar que o pedido pode ser dividido até o final do exame, tem sido objeto constante de interpretações errôneas com relação ao prazo de apresentação do pedido dividido. Tais interpretações equivocadas, fazem com que se conclua que o artigo 26 não é claro com relação a esse prazo, principalmente se for lido de forma isolada, razão pela qual a modificação desse artigo se faz essencial para que se torne claro que o prazo para ser pedir a divisão é durante todo o exame, inclusive, durante a fase recursal.

A interposição de um recurso administrativo contra decisão do INPI que indefere um pedido de patente é, nos termos do artigo 212, §1º, da Lei 9279/96 obrigatoriamente recebido com efeitos suspensivo e devolutivo pleno. Tais efeitos apresentam duas consequências: (i) a decisão tem sua eficácia suspensa e não produz efeitos até a publicação da decisão final do recurso e (ii) o pedido de patente deve ser examinado novamente, o que faz com que o exame prossiga e o seu final só se dá com a decisão final na fase recursal. Só depois do final do exame recursal é que a patente poderá ser considerada definitivamente deferida ou indeferida.

Ademais, o Art. 213 prevê que os interessados poderão oferecer contrarrazões ao recurso em 60 dias podendo, ainda, se manifestarem até o final do exame, inclusive, apresentando subsídios de terceiros. O que assegura o direito ao contraditório.

O próprio INPI é claro ao se posicionar que os pedidos divididos são legítimos, inclusive, em fase recursal. Conforme entendimento manifestado pelo INPI e sua procuradoria, o recurso tem efeito devolutivo pleno e não podem ser interpretados como um mero dispositivo de correção de atos da 1ª Instância:

"Nesse interim, chamamos atenção para **efeito devolutivo pleno** e suas implicações no processo administrativo do INPI que já foi objeto de consulta à Procuradoria desta Autarquia no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08:

*"(...) Pelo segundo (efeito devolutivo pleno), **toda a matéria impugnada é remetida a órgão diverso daquele que prolatou a decisão original para uma nova apreciação.** Transfere-se o poder de julgar.*

*(...)*

*A propósito, ensinam os preditos autores, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, in obra já mencionada, que (...) **algumas peculiaridades ou possibilidades inerentes ao recurso administrativo, não existem no recurso judicial, tais como: alegar em instância superior o que não foi arguido de início; reexaminar a matéria de***

**fato; e produzir novas provas.** O objetivo do recurso administrativo é a preservação da legalidade administrativa, logo, deve estar sempre acima do interesse de qualquer das partes".

(...)

Por último, é de extrema importância ressaltar que o mestre italiano Liebman **rejeita as afirmações de que se forma coisa julgada sobre questões em que o apelado foi vencido em primeira instância e das quais não apelou, porque se o recurso tem efeito devolutivo pleno para ambas as partes, nem coisa julgada e nem preclusão pode se formar. O que, mutatis mutandis, se aplica ao presente tema.**"

Decorre da manifestação da Procuradoria supracitada, **que o recurso no âmbito da LPI não pode ser interpretado como um mero dispositivo de correção de atos da 1ª Instância**, mas sim, uma forma da Autarquia preservar a legalidade administrativa de todo o ato recorrido. **Não se pode perder de vista, que na fase recursal, devido ao dispositivo de devolução plena prevista no Art. 212 § 1º da LPI, é facultado ao Recorrente apresentar esclarecimentos e até mesmo modificações na matéria objeto da controvérsia administrativa (por exemplo: novo quadro reivindicatório) objetivando contornar as questões levantadas pela 1ª Instância.**" (INPI. Relatório COREP/CGREC - INPI 2012-2020, p. 24) Grifos nossos.

Dessa forma, resta claro que no caso de emendas e pedidos divididos é facultado ao titular apresentar emendas e dividir a matéria reivindicada, inclusive, em fase recursal. Com base no parecer e posicionamento do INPI acima, verifica-se que também é facultado ao Recorrente apresentar esclarecimentos e até mesmo modificações na matéria objeto da controvérsia administrativa (por exemplo: novo quadro reivindicatório).

Há alegações de que a admissão de divisão do pedido até o final do exame, com possibilidade de aproveitamento de matéria contida no relatório descritivo, resulta em insegurança jurídica para terceiros. Isso não ocorre se houver a compreensão de que, nos termos do referido artigo 26, os limites das alterações não estão definidos pelo teor das reivindicações, mas pelo "conteúdo da matéria originalmente revelada constante do pedido original", como se esclarecerá a seguir.

Em razão da manutenção da segurança jurídica, será apresentada proposta no próximo item para a alteração da LPI no sentido de que o INPI passe a publicar os pedidos divididos.

Ademais, relevante igualmente se faz esclarecer que o artigo 26 da Lei 9279/96, em seu parágrafo 2º, só veda que o pedido dividido exceda a matéria revelada constante do pedido original. Dessa forma, o referido parágrafo permite reivindicar, no pedido dividido, matéria que era apenas descrita em qualquer parte do pedido original, mesmo que não reivindicada.

Para que se ilustre de forma simplificada o que se afirma no parágrafo acima, lança-se mão da seguinte hipótese:

Um pedido de patente deve conter: (i) um relatório descritivo (RD), no qual vários detalhes e concretizações da invenção são expostos, (ii) um quadro reivindicatório (QR) composto por reivindicações dependentes e independentes, que definem o escopo da proteção desejada; (iii) além dos demais elementos indicados no artigo 19 da Lei 9279/96.1 - Relatório descritivo, no qual vários detalhes e concretizações da invenção são expostos, e

Em um exemplo hipotético, deseja-se patentear:

- 1- Uso da substância XYZ para fabricar um medicamento para calvície, e
- 2- Composição farmacêutica para tratamento da calvície compreendendo
  - a. Substância XYZ,
  - b. Goma xantana, e
  - c. Croscarmelose.

Goma xantana e croscarmelose são excipientes conhecidos em si e normalmente o ingrediente ativo de um medicamento é administrado com excipientes para facilitar a absorção no organismo.

Tipicamente, várias outras composições farmacêuticas são mencionadas no relatório descritivo de um pedido de patente.

Quando o exame deste pedido de patente hipotético começa, o examinador do INPI vai fazer buscas de anterioridade para tentar localizar documentos da técnica anterior que talvez impeçam a patenteabilidade de 1 (uso) e/ou 2 (composição) acima. Tais documentos são tipicamente trabalhos científicos, casos de patente anteriores, livros técnicos etc. que tenham sido publicados antes da data de prioridade do pedido de patente.

Pode acontecer – e amiúde acontece - que o examinador encontre um documento da técnica anterior que ele acredite que antecipa a invenção 1 acima, mas sugere em um parecer técnico (7.1) que a invenção 2 seria patenteável.

Neste caso, tipicamente, deposita-se um pedido dividido contendo apenas reivindicações definindo a invenção 2. Este pedido dividido será então provavelmente deferido e o, assim chamado, “pedido mãe”, contendo apenas reivindicações para a invenção 1 continua em exame, podendo até vir a ser deferido já que não é sempre que se encontra um documento da técnica anterior que descreve claramente a invenção como reivindicada.

Igualmente, interpretações equivocadas têm sido apresentadas com relação a essa questão, de forma que se faz necessário que se esclareça na LPI tal ponto.

## Proposta

A proposta é inspirada em entendimentos alinhados nas legislações dos escritórios EPO e USPTO e consiste na alteração da redação do art. 26 da Lei nº 9.279/1996.

Redação Atual	Redação Sugerida
<p>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:</p> <p>I - faça referência específica ao pedido original; e</p> <p>II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.</p>	<p><i>Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, a partir da data do depósito e até 60 dias após a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento, ou, quando for o caso, até a publicação da decisão de provimento ou desprovimento de recurso, desde que o pedido dividido:</i></p> <p><i>I - faça referência específica ao pedido original; e</i></p> <p><i>II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original, incluindo relatório descritivo, reivindicações, resumo, listagem de sequências e desenhos, se houver, podendo reivindicar matéria revelada, ainda que não reivindicada no pedido original.</i></p> <p><i>§ 1º O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.</i></p> <p><i>§ 2º O INPI deverá dar ciência a terceiros acerca do depósito de cada pedido dividido por meio de publicações no órgão oficial do INPI relativas ao pedido original e aos pedidos divididos.</i></p> <p><i>§ 3º O exame do pedido dividido iniciará na mesma fase processual do pedido original, incluindo a fase de recurso.</i></p> <p><i>§ 4º O depositante poderá depositar pedido dividido reivindicando matéria idêntica àquela que o INPI, em parecer com base no artigo 36, já opinou pela não patenteabilidade.</i></p>

Síntese dos objetivos da proposta:

- Adequar a legislação nacional às melhores práticas internacionais (ex.: EPC<sup>12</sup>, US<sup>13</sup>, CN<sup>14</sup>)
- Evitar que exame seja artificialmente prolongado pela apresentação tardia de emendas voluntárias

<sup>12</sup> P.ex.: European Patent Guide:

5.8.003 A divisional application may be filed in respect of any pending earlier European patent application. An application is pending up to (but not including) the date on which the European Patent Bulletin mentions the grant of the European patent. It ceases to be pending if it is finally refused or if it is withdrawn or deemed to be withdrawn. If an application has been refused, a divisional application may still be validly filed until the expiry of the appeal period, regardless of whether an appeal has been filed or not. [https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga\\_c5\\_8.html](https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html)

<sup>13</sup> <https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s1303.html>

<sup>14</sup> **2. When can a divisional application be filed?**

In general, a divisional application can be filed before the initial application has been closed. Specifically, a divisional application can be filed before the expiration of two months from the date of receiving the notification to grant patent right to the initial application issued by the Patent Office (<https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=a1c559fa-8001-4c55-a667-62bd01a4f81d>)

- Evitar práticas abusivas
- Reduzir necessidade de divisões
- Eliminar a insegurança jurídica acerca do prazo para depositar pedido dividido e da matéria que tal pedido pode reivindicar.

A proposta da redação do caput do art. 26 como sugerida ocorre para eliminar a insegurança jurídica com relação ao prazo para se depositar pedido dividido, porque na LPI o final do exame ocorre com a publicação da decisão<sup>15</sup>, o que torna o prazo imprevisível. Seria possível por analogia às outras jurisdições (ex.: US, EP<sup>16</sup>) introduzir um aviso prévio de concessão, a partir do qual o depositante ainda poderia dividir seu pedido; contudo, isso causaria um atraso que, na maioria dos casos, seria desnecessário, daí a proposta do prazo de 60 dias após a publicação da decisão que, no caso de deferimento, ainda está dentro do prazo de 60 dias para pagamento da taxa final.

A proposta do inciso II parte final se dá para eliminar a incerteza jurídica da matéria que o pedido dividido pode reivindicar ao positivar, na LPI, de forma clara e precisa o direito de apresentar pedido dividido reivindicando matéria originalmente revelada no pedido original, mas não reivindicada.

A proposta do § 2º se dá em razão de se garantir a transparência e publicidade do processo de divisão a terceiros interessados.

A proposta do § 3º se apresenta para que se evite que o exame seja prolongado artificialmente, assim, se o pedido dividido incluir apenas reivindicações que já foram objeto de parecer desfavorável, o examinador poderá indeferir o pedido dividido imediatamente, sem emitir novo parecer, de modo a não retardar o exame.

A proposta do § 4º é oferecida, pois ao responder a parecer do examinador que acolhe algumas reivindicações, porém opina pela não patenteabilidade de outras, o depositante pode emendar o pedido original para retirar as reivindicações não aceitas e incluí-las em um pedido dividido, cujo exame prosseguirá exatamente no ponto em que se encontrava o pedido original.

## Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 1 – Grupo A

### **Positivos:**

Eliminação da insegurança jurídica acerca do prazo para depositar pedido dividido e da matéria que tal pedido pode reivindicar.

Diminuição de ações judiciais questionando atos do INPI de não aceitar pedido divididos apresentados após o indeferimento do pedido original.

---

<sup>15</sup> A regra atual do INPI antecipa de forma ilegal os efeitos dessa publicação, o que agrava o problema da previsibilidade.

<sup>16</sup> EPC, Rule 71 – Examination Procedure (...)

(3) Before the Examining Division decides to grant the European patent, it shall inform the applicant of the text in which it intends to grant it and of the related bibliographic data. In this communication the Examining Division shall invite the applicant to pay the fee for grant and publishing (...)

Em seu aspecto positivo, a medida contribui para estimular o sistema de patentes, incentivar a inovação, garantir para os depositantes todas as ferramentas necessárias para que estes garantam ao seu direito constitucional de obter patente. Ademais, tal medida estimula a economia, uma vez que mais investidores e titulares de patentes irão considerar o país um local seguro para o investimento em tecnologia, P&D e inovação.

Exame do INPI se tornará mais eficiente, mais célere e ainda melhor já que os examinadores não precisarão ficar mais discutindo sobre quais emendas no quadro reivindicatório seriam ou não aceitáveis.

Aumento do número de patentes concedidas e expectativa de crescimento de investimento em pesquisa e inovação e, por conseguinte, maior desenvolvimento social e tecnológico do país, inclusive com a chegada de novos medicamentos.

Não se pode perder de vista que o sistema de patentes fornece os incentivos necessários à inovação, ajudando a garantir que as empresas inovadoras, que investem em produtos que melhoram e, em determinados casos, também salvam vidas, tenham a oportunidade de ser recompensadas pelos seus investimentos, garantindo assim os recursos para futuros investimentos em pesquisa e desenvolvimento, dando esperança para os pacientes que aguardam os medicamentos inovadores de amanhã.

#### **Negativos (apontados majoritariamente pelo Grupo B):**

Segundo a visão do grupo A, um pequeno impacto negativo é um aumento, num período logo após a implementação da proposta, no número de pedidos divididos. Entretanto, conforme seu entendimento, o INPI já está se estruturando para atender essa demanda.

Entretanto, o grupo B entende que o aumento de número de pedidos divididos não é um impacto “pequeno”, e, além disso, não se vislumbra efetivamente um movimento do INPI para se estruturar a atender esse aumento. Todo aumento de depósito de pedidos de patentes não justificados impactam o atual cenário de *backlog* de patentes do INPI, o qual é bastante preocupante. O INPI tem realizado muitos esforços para mitigar os exames de pedidos de patente acumulados ao longo de anos através de uma força tarefa que exige altíssima produtividade dos examinadores o que é inversamente proporcional à qualidade necessária dos exames, mas ainda não há melhoria de recursos e estruturas do Instituto para suportar aumento de exames que não encontram embasamento conceitual no processo administrativo.

A proposta apresenta interpretação amplificada e distorcida sobre o conceito de divisão de patentes e, inclusive, sugere permissão para o procedimento de divisão em situações em que claramente o procedimento é indevido.

O Grupo Diálogos Técnicos de Patentes 2 levantou problemas concretos (“problema 3”) acerca da utilização do procedimento de divisão de pedidos de patentes que já ocorrem de forma irregular com os atuais normativos vigentes levando a impactos negativos claros de:

- retrabalho de exame do INPI

- prolongamento intencional de fluxo administrativo sobre matérias já consideradas sem patenteabilidade, levando a ampliação de incerteza sobre reserva de mercado e insegurança jurídica a terceiros e à sociedade

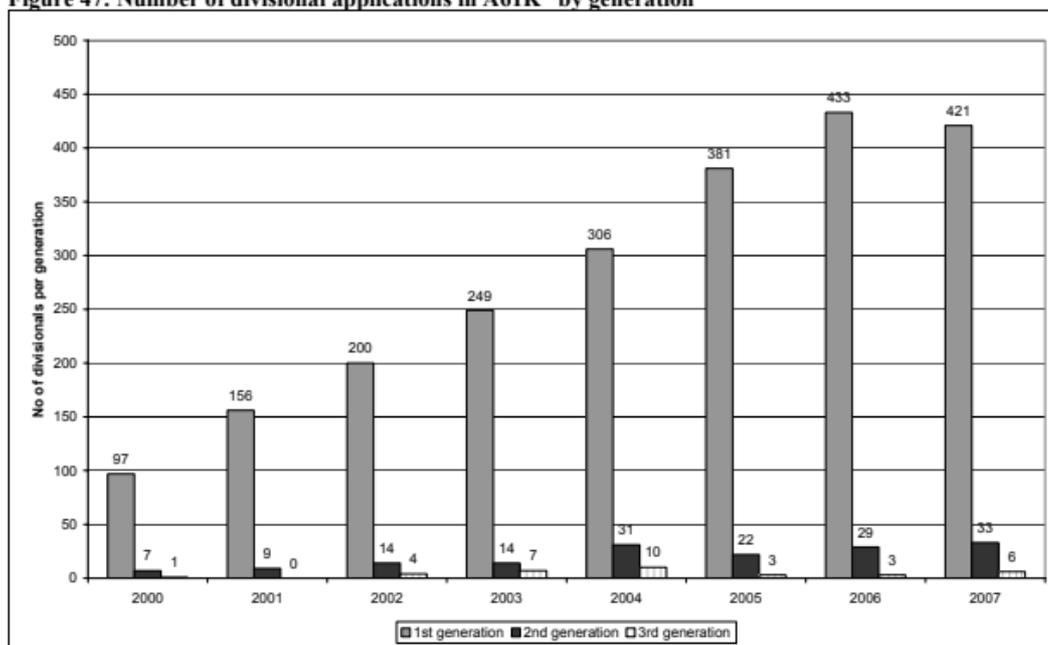
- vulnerabilidade do sistema patentário para práticas anticoncorrenciais
- aumento do *backlog* do INPI

(vide **Anexo 6** – “[nota técnica ped pat divididos FarmaBrasil.pdf](#)”)

As mesmas atitudes que estão sendo vistas no cenário brasileiro, também foram documentadas em um amplo estudo feito na Europa em 2009 denunciando práticas anticoncorrenciais do setor farmacêutico por meio de depósitos de pedidos de patentes que não visam à proteção de invenções, mas sim como estratégias para aumento de incertezas no mercado. Vide **Anexo 7** – “[Pharmaceutical Sector Inquiry.pdf](#)” e **Anexo 8** – “[Medicines-for-Europe-Position-Paper-on-Divisional-Patents-Mar-2021.pdf](#)”

O documento aponta que, se por um lado foi verificado um aumento significativo de depósitos de pedidos divisionários para a área farmacêutica em 2007 (aumento de 3,8% em 2000 para 8% em 2007, sendo majoritariamente – 80% - voluntariamente pelos depositantes) ...

**Figure 47: Number of divisional applications in A61K\* by generation**



Source: Pharmaceutical Sector Inquiry

... por outro, o estudo constatou que múltiplos depósitos de pedidos divisionários consistem em estratégias de se protelar intencionalmente o exame do pedido de patente<sup>17</sup> ou em estratégia inibitória e anticoncorrencial para o mercado de medicamentos genéricos<sup>18</sup>.

<sup>17</sup> "The divisional was filed in order to reset the acceptance deadline clock and allow more time for prosecution."

<sup>18</sup> (526) An originator company's quote confirms this purpose:  
"Purpose: Establish an effective barrier to generic competition by extending the term of the existing compound patent and by filing patents on further inventions that last beyond the expiry of the compound"

**Se tais impactos já ocorrem com os atuais entendimentos do INPI (conforme visto no Anexo 6), a proposta ora apresentada ampliaria os riscos de mau uso e desequilíbrio do sistema patentário brasileiro.**

A proposta ainda modifica entendimentos básicos sobre o procedimento administrativo de exame de pedidos de patentes, distorcendo não só o conceito de "pedidos divididos", como também a interpretação da conclusão de exame do INPI e prazos do fluxo administrativo:

### **1) Conceito de "pedidos divididos"**

O dispositivo administrativo de divisão de pedidos de patentes tem origem na Convenção da União de Paris (CUP), pelo seu artigo 4.G da CUP que dispõe que, **se o exame revelar que um pedido de patente é "complexo"**, o depositante poderá dividi-lo em um certo número de pedidos divisionários, preservando a data original de depósito e o benefício do direito à prioridade.

A tradução oficial da CUP para o idioma inglês (vigente desde a revisão de Estocolmo em 1967 até hoje), definiu o termo "complexo" para **"quando o pedido contiver mais do que uma invenção"**:

*(1) If the examination reveals that an application for a patent **contains more than one invention**, the applicant may divide the application into a certain number of divisional applications and preserve as the date of each the date of the initial application and the benefit of the right of priority, if any. [grifo nosso]*

Nesse sentido, o diretor do BIRPI (*United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property*), Professor Bodenhausen, esclareceu por meio de uma publicação de um guia para a aplicação da CUP, em 1968, os "pedidos complexos" englobariam, além da falta de unidade de invenção, "quando o pedido apresenta uma **combinação proibida** de reivindicações para fabricação e uso de uma mesma invenção" o que claramente se traduz em grupo de invenções diferentes mesmo quando compreendidas em um mesmo conceito inventivo. Em seu texto, o Prof. Bodenhausen reconhece que a falta de unidade de invenção seria o motivo mais frequente para os pedidos divisionários.

Ou seja, não há o que se discutir quanto ao conceito técnico de pedidos divididos: diante da exigência legal de que uma patente somente pode ser concedida para uma única invenção (unidade de invenção), há a possibilidade de se dividir um pedido de patentes em dois ou mais pedidos.

---

*patent...The objective [of scope of patent claims] is to secure an optimal competitive position for [our company's] products in the market by blocking competitors."*

(527) Another originator company specifically emphasises the delay function of secondary patenting: "Secondary patents will not stop generic competition indefinitely but may delay generics for a number of years, at best protecting the originator's revenue for a period of time."

Assim, o pedido dividido é originado a partir da **exclusão da matéria reivindicada** no pedido original que não corresponda à mesma invenção, para fazer parte do quadro reivindicatório do novo pedido divisionário.

A proposta distorce esse conceito quando inclui a sentença "*podendo reivindicar matéria revelada, ainda que não reivindicada no pedido original*". Este não seria um procedimento de divisão, mas sim, uma tentativa de inserir no sistema patentário brasileiro o dispositivo de "*continuation*" que não é existente no país.

O *continuation* é mais conhecido no sistema norte-americano e tem a intenção de "continuar o exame" de um pedido original com base no que não havia sido reivindicado e sim com matérias encontradas no RD e essa possibilidade não encontra qualquer fundamento no ordenamento técnico-jurídico brasileiro. Vale notar que a própria legislação dos EUA diferencia "*continuation*" de "*division*" definindo que os pedidos divididos são aqueles **onde se exclui parte da matéria reivindicada para ser pleiteada no pedido divisional**.

A LPI apresenta no inciso II do art. 26 a exigência para que o pedido dividido *não exceda à matéria revelada constante do pedido original*. Esta disposição visa esclarecer que um novo pedido não poderá conter acréscimo de matéria, mas não modifica o conceito original de que um pedido dividido deve ser gerado pela separação da matéria **reivindicada** do original que não faz parte da mesma invenção.

As normas atuais do INPI já são claras em relação a isso:

*Resolução 124/2013*

*3.138 O procedimento de divisão de um pedido de patente **deve consistir na retirada de parte da matéria reivindicada** que consta do pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s). A simples replicação de parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido, na verdade, compõe uma multiplicação de pedido e não uma divisão.*

*3.139 No exame substantivo de um pedido dividido, em caso de aumento do escopo reivindicado em relação ao pedido original, o Examinador deverá emitir ciência de parecer com base no artigo 32 da LPI, **uma vez que as alterações no quadro reivindicatório se restringem até o momento do pedido de exame do pedido original**. [grifos nossos]*

As normas acima se coadunam com o conceito de divisão explicado acima: o pedido dividido é gerado a partir da **exclusão** da matéria **reivindicada** no pedido original. Portanto, parte do grupo Patentes 2 dos Diálogos Técnicos defende que a interpretação atual do INPI para pedidos divididos serem restritos ao art. 32 (somente gerados a partir da matéria reivindicada no pedido original até o requerimento de exame) está correta e em harmonia com o conceito original de divisão de patentes. Mesmo assim, verifica-se que o atual normativo deve ser revisto para melhorar sua eficiência de forma a desencorajar o uso estratégico indevido de procedimentos de divisão, além de responsabilizar os depositantes sobre seus atos (conforme Proposta apresentada para o "Problema 3").

Além do acima exposto a proposta inclui um § 4º que também não está condizente com o conceito de divisão de patentes, conforme já comentado acima. Este parágrafo cogita permitir em Lei que o depositante se utilize de uma estratégia para prolongar o exame de matérias que foram rejeitadas pela autoridade examinadora.

Conforme descrito, o § 4º: "*O depositante poderá depositar pedido dividido reivindicando **matéria idêntica** àquela que o INPI, em parecer com base no artigo 36, **já opinou pela não patenteabilidade** [grifo nosso]*", o titular de um pedido de patente examinado pelo INPI e rejeitado (indeferido), poderia reapresentar o pedido com **MATÉRIA IDÊNTICA** à que foi indeferida para ser novamente reavaliada pelo INPI, conseguindo na prática manter a "exclusividade de mercado" para uma matéria que já deveria estar em domínio público.

Apresentar como pedido dividido uma **cópia idêntica** de um **pedido indeferido** não deve ser considerada como pedido dividido. Sendo importante comentar que reapresentar matéria indeferida como pedido dividido não é "prática comum internacional". Essa proposta vai contra o sistema de patentes, uma vez que permite que não seja finalizado o exame de uma matéria já examinada e indeferida, aumentando o *backlog* do INPI com o reexame, e gerando grande insegurança jurídica.

Outro ponto cogitado pelo § 4º dessa proposta são aquelas em que o examinador já proferiu um parecer técnico que seria desfavorável a parte da matéria reivindicada e o depositante teria como opção excluir a matéria considerada sem mérito para que o pedido original seja deferido com base apenas na parte da matéria já declarada patenteável, e a matéria excluída sendo reapresentada na forma de um pedido dividido para continuar a discussão com o examinador. Note que a situação apresentada não seria necessariamente sobre uma invenção distinta, que seria a situação necessária para dividir um pedido de patente.

Apesar das discussões terem mencionado esta situação como "prática comum internacional", não foram apresentados embasamentos jurídicos para demonstrar a legalidade dessa estratégia dentro do conceito de divisão de patentes.

Por outro lado, o **Anexo 6**, já demonstrou fundamento em normas próprias do INPI de que esta estratégia é indevida e irregular.

A Resolução 124/2013 estabelece claramente que:

*3.137 Em caso de um pedido dividido **ter sido gerado a partir de matéria já examinada e que não apresente mérito de patenteabilidade**, o mesmo deverá ser **indeferido**, persistindo as mesmas objeções relativas a este mérito.* [grifo nosso]

Além de estar explicitamente demonstrado que um pedido dividido não é permitido quando gerado a partir de matéria já examinada e rejeitada pelo examinador, claramente esta estratégia não se traduz em divisão de pedido de patente em seu conceito original. É uma estratégia em que, diante de uma matéria sem mérito de patenteabilidade, o depositante busca um segundo olhar, uma segunda chance ou segunda tentativa de reexame de matéria para a

qual o INPI já realizou seu exame. Esta não é a via correta de se insistir em argumentação para um eventual convencimento do examinador do pedido de patente.

Ao ressubmeter a mesma matéria já examinada na forma de um novo pedido de patente, o depositante multiplica o trabalho do INPI e gera impactos sobre, p.ex., o backlog.

Ressalta-se que o direito ao contraditório e à ampla defesa é assegurado ao depositante que não concorde com a análise do examinador, na forma de manifestações aos pareceres técnicos do INPI (conforme será comentado mais adiante, não há limite de quantidades de pareceres do INPI na primeira instância do exame) ou por meio do recurso contra o indeferimento – mas sempre dentro do fluxo do pedido de patente já em andamento.

A aceitação dessa estratégia por parte do INPI também pode estimular a prática de protelação intencional de exame do INPI sobre pedidos de patente com matéria não patenteável, com a intenção de gerar reservas de mercado indevidamente (com base no art. 44 da LPI).

Na realidade, a possibilidade deste tipo de estratégia ocorrer deve ser desencorajada por meio de normas mais rigorosas, conforme apresentado na Proposta acerca do "Problema 3".

Assim, além do problema que a proposta visa solucionar não ser reconhecido por unanimidade pelo grupo Patentes 2 dos Diálogos Técnicos, as distorções de conceitos, ampliações de critérios para pedidos divididos e tentativa de inserir o "*continuation*" no sistema patentário brasileiro, geram impactos negativos tanto econômicos quanto sociais por aumentar incertezas sobre reservas de direito, prolongamento de exame do pedido pelo INPI, aumento do backlog de patentes do INPI, maiores riscos de ferramentas estratégicas anticoncorrenciais.

## **2) A proposta sugere ampliar prazos administrativos para além da conclusão do exame do pedido de patente, segundo a LPI**

Curiosamente e sem uma fundamentação técnico-legal adequada, a proposta cogita que o pedido dividido poderia ser apresentado em até 60 dias após a decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento, considerando também a esfera de recurso.

Novamente, este aspecto distorce as interpretações de prazos do processamento administrativo de exame de pedidos de patentes no Brasil e é considerado danoso ao equilíbrio do sistema patentário.

Primeiramente, há que se contestar que um pedido dividido poderia ser apresentado na esfera recursal. O processamento de exame do INPI no qual o depositante poderá realizar ajustes e emendas necessárias para a adaptação do seu pedido às normas exigidas ocorrem nas etapas de exame de 1ª instância do INPI, tal como atualmente definido pelo INPI (Resolução 124/2013):

*3.133 Para efeitos do artigo 26 da LPI, considera-se "pedido original" o primeiro pedido depositado, **só podendo ser dividido até o final de exame em primeira instância.** Divisões de pedidos já divididos não serão aceitas. [grifo nosso]*

Isto porque a dita "1ª instância de exame" é um **procedimento administrativo completo** no qual o INPI irá emitir **quantos pareceres achar necessário** para dirimir as

questões de patenteabilidade, **sem limite de tempo e de quantidade de diálogo com o depositante.**

Após todo esse fluxo de exame (primeira instância) é alcançada a conclusão do exame do pedido de patente, conforme definido no Capítulo III – Seção III – “Do Processo e Exame do Pedido”, que dispõe as etapas do processo administrativo de exame de pedidos de patentes culminando no art. 37 dispondo sobre a conclusão e decisão do exame do pedido:

*Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.*

Assim, o deferimento ou indeferimento do pedido encerra o procedimento de exame de pedidos de patente o qual está completamente definido na Seção III da LPI.

O recurso, é um direito assegurado pela LPI não apenas em relação ao exame do pedido de patente, mas para todas as decisões da LPI (marcas, desenho industrial e indicações geográficas)

*Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.*

*§ 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.*

*§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.*

*§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.*

Ou seja, o recurso é uma esfera **revisional** das decisões alcançadas pelos procedimentos administrativos já estabelecidos anteriormente.

O parágrafo 1º do art. 212 estabelece que o recurso possui efeitos suspensivo e devolutivo plenos, ou seja, **a matéria que foi examinada** é apresentada na forma de apelação para revisão da decisão proferida na primeira instância por um órgão superior hierarquicamente o qual reexaminará o fato e direito requerido.

Entretanto, é claro que o recurso busca uma correção de um possível erro do exame da instância inferior **diante de tudo o que foi apresentado até então sobre a matéria que foi examinada na 1ª instância. Não cabe a apresentação de um novo pedido dividido voluntário requerendo nova matéria nunca analisada na primeira instância.**

A participação de terceiros no exame de segunda instância não mais pode ocorrer através de subsídios ao exame (art. 31), passando somente a ser prevista a possibilidade de apresentação de contrarrazões ao recurso, em **um único momento** desta etapa, impossibilitando a participação ativa da sociedade e de concorrentes durante todo o diálogo que ocorre na decisão da concessão ou não de uma patente:

*Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.*

Portanto, não há fundamento para considerar o recurso como uma continuidade de exame normal e, portanto, não cabe discutir emendas ou alterações do pedido de qualquer natureza, incluindo pedidos divididos, nessa esfera de revisão de decisão de exame.

Além disso, vale ressaltar que todos os esforços do INPI para acelerar o exame ou combater o *backlog* são todos concentrados na primeira instância, demonstrando que o próprio INPI desconsidera a esfera recursal de seus procedimentos de exame. Além disso, não podemos ignorar o cenário atual do INPI no qual a esfera de recurso tem sido demasiadamente lenta e se torna um limbo onde nem mesmo os interessados conseguiriam discutir ou buscar acelerar o exame de pedidos.

Quando se fala em recurso, é inegável que se refiram a pedidos com patenteabilidade altamente questionável que receberam decisão de indeferimento pelo INPI.

Assim, considerando os problemas de divididos que estamos informando no documento do **Anexo 6** que são mais impactantes justamente quando o pedido não tem mérito e os depositantes passam a lançar mão de estratégias protelatórias do exame, caso as divisões pudessem ocorrer em recurso, estaríamos observando mais casos como esses.

Não há razão para se estender o prazo administrativo para apresentação de pedidos divisionais. O processamento de 1ª instância já é suficiente para o depositante ter maturidade quanto à matéria que se visa proteger e eventuais necessidades de divisões diante dos apontamentos do exame técnico do INPI.

Por isso, parte do grupo Patentes 2 dos Diálogos Técnicos sequer reconhece o problema aqui indicado e ainda entende que a proposta causaria impactos negativos, tanto econômicos quanto à sociedade, por aumentar demasiadamente os riscos de atitudes anticoncorrenciais, aumento do backlog do INPI, incertezas e inseguranças jurídicas a terceiros e à sociedade e desequilíbrio do sistema patentário.

## Causas e Consequências - [Problema 2 – Grupo B](#)

As **causas** levantadas para o **Problema 2 do tema Divisões de Pedidos de Patentes** identificado pelo **Grupo B** foram:

- a. A divisão de pedidos deve ocorrer somente na hipótese de o pedido original conter mais de uma invenção, conforme CUP. Quando feita a partir de requerimento voluntário do depositante, o INPI amplia a possibilidade para a divisão em casos de grupos de invenções interrelacionadas dentro de um mesmo conceito inventivo. Contudo, é prática comum dividir pedidos de patentes contendo uma única invenção

e sem grupo de invenções interrelacionadas, contrariando a CUP (article 4G), a LPI (art. 22 e art. 26) e a Resolução n. 124/2013 (item 3.136);

- b.** As normas do INPI não permitem a divisão do pedido para obter reexame de matéria já considerada sem mérito (item 3.137 Resolução 124/2013), mas é prática comum;
- c.** As normas do INPI não permitem a replicação da matéria do pedido original em pedido dividido (item 3.138 Resolução 124/2013), mas é prática comum;
- d.** Não é permitido o duplo patenteamento a partir de um dividido (art. 6º da LPI e item 3.140 Resolução 124/2013), mas é prática comum;
- e.** Prolongamento intencional do exame de pedidos considerados sem mérito, gerando reserva de mercado indevida;
- f.** Falta de exigência do INPI para o depositante apresentar justificativa do protocolo da divisão do pedido.

Segundo a avaliação do Grupo B, as **consequências indesejadas** observadas frente ao **problema 2** são:

- a.** Insegurança jurídica para terceiros interessados e para a sociedade;
- b.** Aumento do backlog do INPI;
- c.** Demora proposital de exame, gerando reserva de mercado indevida e, dependendo das normas vigentes, extensão de prazo de vigência;
- d.** Falta de isonomia na aplicação das normas do INPI;
- e.** Impactos sociais e econômicos negativos sobre a concorrência e sobre direitos de acesso.

## Dispositivos legais abrangidos – Problema 2 – Grupo B

Os dispositivos legais envolvidos nessa discussão são:

- Artigo 26 da Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial – LPI
- Resolução do INPI nº 124/2013
- Instrução Normativa nº 30/2013

Além disso, a proposta visa uma nova normativa específica sobre o fluxo de processamento administrativo para pedidos divididos

## Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo Problema 2 – Grupo B

São considerados como principais agentes afetados pelo problema 1 identificado pelo Grupo A do presente DT:

Terceiros interessados, sociedade, SUS, Depositantes.

## Órgãos ou entidades do poder público relacionados diretamente com o Problema 2 – Grupo B

Considerando que o problema identificado se relaciona com a esfera administrativa do exame de um pedido de patente, o órgão do poder público diretamente relacionado à correta aplicação das normas relacionadas a emendas de pedidos de patente é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

## Apresentação técnica da proposta – Problema 2 – Grupo B

### Fundamentação

A proposta é fundamentada no conceito de divisão de pedidos de patentes desde sua origem na CUP, de forma a evitar distorções da sua aplicação visando benefícios particulares que podem impactar tanto no mercado quanto no INPI. Assim, propõem um fluxo administrativo que visa abreviar com maior efetividade e celeridade pedidos divididos considerados irregulares e responsabilizando os depositantes pelos seus atos. A proposta não limita os direitos dos depositantes ao contraditório e à ampla defesa, mas define de forma mais clara o fluxo processual correto para a arguição do depositante e evita vulnerabilidades das normas brasileiras a práticas indevidas.

### Proposta

A presente proposta visa mitigar uso irregular do procedimento de divisão de pedidos em situações que a legislação atual já estabelece como não permitidas.

A Proposta visa apresentar uma minuta de portaria para o INPI que simplifique o processamento administrativo nestas situações, inibindo o ato pelos depositantes, bem como, evitando demora de conclusão de exame de pedidos divididos irregulares.

**MINUTA DE PORTARIA/INPI/PR N° \_\_\_, DE \_\_ DE \_\_**

**Estabelece procedimento para o aprimoramento do fluxo de requerimento voluntário de pedidos divididos de patente.**

**O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e A DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE**

**COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS**, no uso das atribuições regimentais que lhes conferem os artigos 17, inciso XI, e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, além do artigo 152, inciso XII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

CONSIDERANDO o disposto nos arts. 22 e 26 da Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (“Lei da Propriedade Industrial”);

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento do fluxo de exame de pedidos divididos de patente de invenção e de modelo de utilidade, evitando-se o retardamento na análise e exame de pedidos de patente por esta Autarquia Federal.

**RESOLVEM:**

Art. 1º A presente Portaria estabelece procedimento para o aprimoramento do fluxo de requerimento voluntário de pedidos divididos de patente de invenção e de modelo de utilidade, com o intuito de resguardar o requisito de unidade de invenção e evitar o retardamento na análise e exame de pedidos de patente.

Art. 2º O requerimento de divisão do pedido de patente voluntário deverá ser apresentado com fundamentação adequada, sendo ônus de o depositante demonstrar que o pedido compreende e observa o requisito legal da unidade de invenção previsto no artigo 22 da Lei da Propriedade Industrial, sob pena de arquivamento.

§1º No ato do protocolo do requerimento de divisão do pedido de patente voluntário, o depositante deverá declarar que o requerimento de pedido dividido é legítimo e observa todos os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, não tendo qualquer intenção de protelar a análise e exame do seu pedido de patente, sob pena de arquivamento sumário do pedido dividido. No mesmo ato, o depositante deverá apresentar uma petição no pedido de patente original a fim de dar conhecimento a terceiros sobre o requerimento de divisão, o que será publicado na revista da propriedade industrial, sob pena de arquivamento do sumário do pedido dividido.

§2º Será sumariamente arquivado o requerimento de divisão do pedido de patente voluntário que apresente quadro reivindicatório (QR) idêntico ao pedido de patente original.

§3º Não será considerada fundamentação adequada aquela que deixe de justificar de modo claro e preciso se o pedido dividido:

I - representa segregação, alteração, multiplicação ou inclusão da matéria objeto da invenção com a ampliação do espectro de proteção, à vista de proibição disposta no art. 26, II, da LPI.

II - trata de matéria já indeferida em outros pedidos de patente.

III - apresente reexame de matéria já examinada no pedido original que foi apontada como sem mérito.

IV - configure dupla proteção de invenção.

Art. 3º Do arquivamento do requerimento voluntário caberá recurso, no qual o requerente deverá:

I - justificar o QR em atendimento aos artigos 6º, 22, 26 e 32 da Lei da Propriedade Industrial.

II - apresentar nova fundamentação do requerimento de divisão do pedido de patente, justificando sobre como o pedido dividido compreende e observa o requisito unidade de invenção.

Parágrafo Único: O recurso que deixe de reapresentar o QR e nova fundamentação não será provido e implicará arquivamento definitivo do pedido dividido.

Art. 4º O exame do pedido dividido deverá ser realizado simultaneamente e pelo mesmo examinador do pedido original.

Art. 5º A patente concedida a partir da divisão de um pedido de patente voluntariamente pelo depositante terá prazo de vigência de acordo com o caput do art. 40 da Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996.

Art. 6º A Resolução INPI nº 124/2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“3.135 Além disso, durante o exame substantivo de um pedido dividido, com notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI, o Examinador deve analisar o inciso II do artigo 26 da LPI, verificando se a matéria do pedido dividido excede a revelada no pedido original ou se o pedido dividido não se refere a uma invenção distinta da descrita no pedido original. Atendido este critério, dar-se-á prosseguimento ao exame. Caso contrário, o pedido dividido será arquivado, através da publicação sob código de despacho 11.12 na RPI, apontando as razões do arquivamento. No caso de a matéria do pedido exceder a matéria revelada no pedido original, o Examinador deverá indicar um ou mais trechos onde foi constatado o acréscimo de matéria.”

“3.136 Tal como previsto na Instrução Normativa vigente, “O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame:

a) a requerimento do depositante somente quando o pedido contiver um grupo de invenções que englobem mais de um conceito inventivo ou mais de um modelo de utilidade.

b) em atendimento à ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade”.

“3.137 Em caso de um pedido dividido ter sido gerado a partir de matéria já examinada e que não apresente mérito de patenteabilidade, o mesmo deverá ser arquivado de acordo com o artigo 26, parágrafo único, em harmonia com o artigo 6º da Lei da Propriedade Industrial.”

“3.138 O procedimento de divisão de um pedido de patente deve consistir na retirada de parte da matéria reivindicada que consta do pedido original para compor o(s) pedido(s) dividido(s). A simples replicação de parte da matéria reivindicada no pedido original para compor um pedido dividido, na verdade, compõe uma multiplicação de pedido e não uma divisão, acarretando o arquivamento do pedido dividido.”

“3.141 A análise da existência de dupla proteção em um pedido dividido deve ser realizada por meio da comparação de seu quadro reivindicatório com o quadro do pedido original e dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido dividido deve ser arquivado por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI.”

Art. 7º Revogado o item 3.143 da Resolução INPI nº 124/2013.

Art. 8º A Instrução Normativa do INPI nº 30/2013, passa a vigorar com as seguintes alterações, mantendo-se os demais dispositivos não alterados por essa Portaria:

“Art. 17 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame nas seguintes condições:

I. a requerimento do depositante somente quando o pedido contiver um grupo de invenções que englobem mais de um conceito inventivo ou mais de um modelo de utilidade.

II. em atendimento à ciência de parecer, quando o exame técnico revelar que o pedido contém um grupo de invenções que compreendem mais de um conceito inventivo, ou mais de um modelo de utilidade.

Art. 18 Não poderá ser dividido o pedido que contiver apenas uma invenção ou mesmo um grupo de invenções interrelacionadas ligadas a um único conceito inventivo ou um único modelo de utilidade se a divisão uma vez que implicar em

mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo em desacordo com o artigo 26 em harmonia com os artigos 22 e 6º da LPI.

Art. 19 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, sob pena de arquivamento do pedido dividido.

Art. 20 Quando as reivindicações do pedido dividido forem resultantes da divisão do quadro reivindicatório do pedido original, as reivindicações do pedido original deverão ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria reivindicada no pedido dividido, sob pena de arquivamento do pedido dividido.”

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor em \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_.

## Impactos, Riscos e Repercussões da Proposta ao Problema 2 – Grupo B

### **Positivos:**

A partir de um procedimento mais célere para avaliar a regularidade de pedidos divididos levará a uma maior efetividade do INPI para o exame de pedidos divididos que obedecem claramente aos critérios legais, além de permitir maior transparência e segurança jurídica à sociedade e a terceiros

### **Negativos (apontados pelo Grupo A):**

Verifica-se que a proposta acima apresentada visa, sob o fundamento da ocorrência de abusos de direitos, restringir ao máximo um instrumento utilizado para resguardar o direito do depositante à concessão da patente.

A plena divisão de pedidos se mostra essencial para que o sistema patentário continue funcionando em sua plenitude, sendo um dos instrumentos disponíveis para que o depositante garanta o seu direito à exclusividade temporária de exploração da invenção.

Assim, não é possível aceitar a criação de uma normativa administrativa que restrinja drástica, infundada e injustamente a utilização de um instrumento processual-administrativo que é fundamental e devidamente assegurado por lei, sob o risco de se desequilibrar o sistema patentário do Brasil, “punindo”, incorretamente, os depositantes de boa-fé por atos de abuso de direito que não foram observados, em sua maior parte, pelo grupo em sua totalidade, mas apenas pelo grupo proponente.

É necessário indicar que a Convenção da União de Paris (CUP) não restringe a divisão de pedidos às hipóteses de falta de unidade de invenção, conforme indicado na fundamentação da proposta técnica acima. Conforme esclarece o Professor Bodenhausen no livro “*Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property*”, a versão da CUP traduzida para o inglês carrega uma pequena correção no artigo 4, alínea “g”, já que traduz o termo pedidos de patentes “complexos” como pedidos de patentes que “contêm mais de uma invenção”:

"(...)

*(c) According to the authentic French text of the Convention, which prevails over translations (Article 29 (1)(c)), the provision is applicable in all cases where the examination reveals that an application for a patent is "complexe". In the official English text of the Convention, the word "complexe" has been translated by "contains more than one invention". **This is not quite accurate, because It may happen that, according to the legislation of the country examination, a patent application is considered "complex" for reasons other lack of unity of invention, for example, because it contains a forbidden combination of claims for manufacture and use of the same invention. In such cases, the provision under consideration will also apply, although its use in cases where the application will contains more than one invention will probably be much more frequent.***  
(grifo nosso)

O *European Patent Guide* do EPO esclarece ainda que falta de unidade de invenção é a razão usual para dividir um pedido (item 5.8.001), porém limita a possibilidade de divisão apenas ao conteúdo do pedido como depositado: "A *divisional application may be filed only for subject-matter which does not extend beyond the content of the parent application as filed.*" (item 5.8.002).<sup>19</sup> Além disso, as diretrizes de exame do EPO explicam o seguinte: "(...) *The claims of a divisional application need not be limited to subject-matter already claimed in claims of the parent application. Furthermore, no abuse of the system of divisional applications can be identified in the mere fact that the claims of the application on which the examining division had then to decide had a broader scope than the claims granted in relation with the parent application.*"<sup>20</sup>

Denis Borges Barbosa igualmente indica que o depositante pode dividir o pedido de patente por outras razões, que não só a razão da unidade de invenção:

*"(...) 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."* BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução À Propriedade Intelectual*. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 433.)

---

<sup>19</sup> [https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga\\_c5\\_8.html](https://www.epo.org/applying/european/Guide-for-applicants/html/e/ga_c5_8.html)

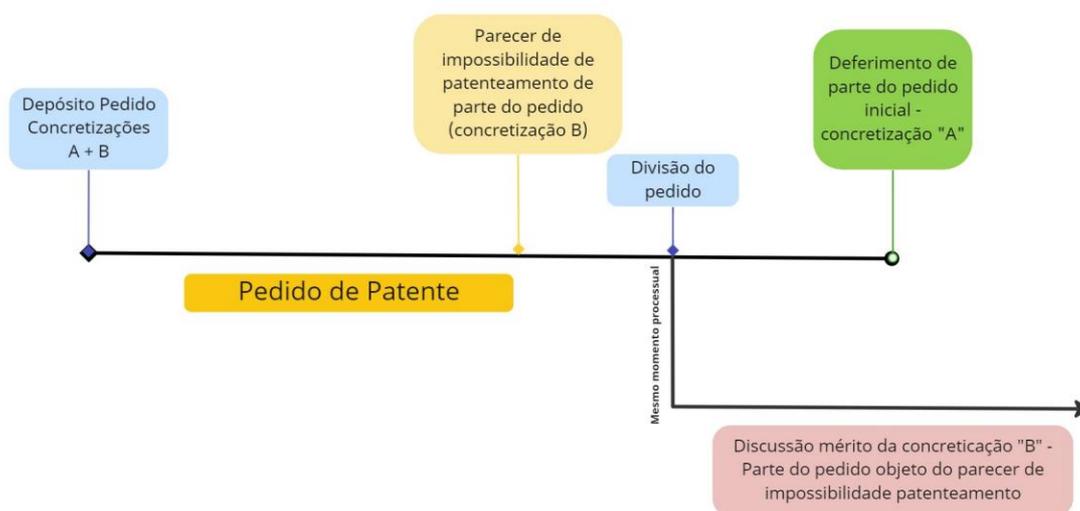
<sup>20</sup> [https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c\\_ix\\_1\\_4.htm](https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/c_ix_1_4.htm)

Dessa forma, é plausível afirmar que o depositante será tolhido de seus artifícios para a concessão da patente caso a divisão de pedidos seja adstrita à falta de unidade inventiva, já que não é a única hipótese de utilização do instituto.

Fica claro, assim, o grande prejuízo que a restrição da divisão de pedidos apenas à hipótese de falta de unidade de invenção traria aos usuários do sistema de patentes brasileiro, não estando de acordo, inclusive, com a prática internacional e com o entendimento doutrinário.

É importante também ressaltar que a apresentação de pedidos divididos não é uma estratégia de atraso do exame do pedido de patentes – que, ressalte-se, não é uma situação desejada pelo depositante do pedido – mas sim uma ferramenta para a fluidez do processo administrativo de exame e para assegurar o direito do depositante da concessão de sua patente, se presentes todos os requisitos legais.

Veja-se, por exemplo: O depositante pleiteia concessão de patentes das concretizações "A" e "B" em seu pedido. O INPI, por sua vez, ao analisar preliminarmente o pedido, já indica entendimento de impossibilidade de deferimento da patente quanto à concretização "B", sendo possível patentear a concretização "A". O depositante, sabendo-se que um pedido de patente é **completamente** deferido ou indeferido pelo INPI, visando finalizar a discussão do pedido "A", que está suficientemente fundamentado, apresenta a divisão dos pedidos para as concretizações "A" e "B", de forma que "A" será provavelmente deferido e "B" será objeto de discussões de mérito futuras:



Fica evidenciado, assim, que a restrição de divisão de pedidos envolvendo matéria já examinada no pedido original e que foi apontada "sem mérito" contraria o instituto de divisão de pedidos em si, de forma a tolher a ampla defesa e contraditório do depositante, assim como o devido processo administrativo que deve ser seguido para análise do pedido.

Outro impacto negativo que se verifica da proposta é a ausência de fundamentação legal, uma vez que não há na LPI qualquer limitação de direitos que está se objetivando, de forma que,

na hipótese de vigência da normativa administrativa proposta, certamente ocorreria uma “chuva” de processos judiciais visando reconhecer a inegável ilegalidade da norma.

Em última instância, o impacto negativo que se verifica, e que certamente preocupa, é a elevada restrição do uso de instrumentos garantidores da devida análise do pedido de patente, que representa uma verdadeira ameaça ao direito patentário, o que desestimula o investimento de entidades inovadoras no Brasil (vide consequências do problema relacionado a Pedidos Divididos delineados pelo Grupo A), que não verificarão um ambiente propício para divulgar sua tecnologia e auxiliar a promoção do desenvolvimento geral nacional.

Em suma, os impactos negativos que se verificam da proposta técnica são:

- Restrição elevada de direitos dos depositantes de patentes sob a justificativa de ocorrência de abusos de direito;
- “Punição” dos depositantes de boa-fé, tolhendo-se a ampla defesa e contraditório, assim como o devido processo administrativo que deve ser seguido para análise do pedido;
- Aumento de ações judiciais visando reconhecer a inegável ilegalidade da norma, se vigente.
- Tolhimento do direito da população ao acesso à inovação, diante da criação de restrições de direitos que repelirão investimentos no Brasil.

## Conclusão

Durante os complexos trabalhos deste Grupo de Diálogos Técnicos foram discutidos delicados pontos, conceitos e soluções para problemas verificados por cada instituição ao longo de [doze intensas reuniões](#).

Por meio deste grande debate, fundamentado em documentos científicos, exemplos práticos e conhecimento técnico, apesar de haver grande divergência quanto a maior parte dos temas abordados, ficou claro que, em geral, todas as entidades vislumbraram a importância do sistema de proteção da propriedade industrial no Brasil, verificando a necessidade de aprimoramento de determinados institutos de acordo com a vivência experimentada por cada um em seu ramo e prática específicos.

É importante ressaltar que os participantes deste Grupo de Diálogos Técnicos repudiaram, por unanimidade, todo e qualquer abuso de direito, o duplo patenteamento e qualquer situação ilegal que ocorra, entendendo que é um problema geral e que deve ser reprimido.

No mais, também é entendimento unânime que o órgão competente para lidar com questões de propriedade industrial, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, deve ser fortalecido e reestruturado financeiramente, para que possa continuar combatendo o backlog e realizando análises técnicas apropriadas para cada área.

Diante de todo o exposto, conclui-se que os debates, trocas de informações, argumentos e fatos, foram importantes para fundamentar o posicionamento de cada entidade participante do Grupo, possibilitando a plena expressão da visão de cada um quanto ao sistema patentário do Brasil e indicação técnica de quais soluções seriam propostas para cada problema delineado.

## Lista de Anexos<sup>21</sup>

**Anexo 1** - Levantamento prévio do GIPI sobre sugestões de alterações normativas da Lei da Propriedade Industrial nº 9279/1996 (LPI);

**Anexo 2** – Documento Inicial de Contribuições – Problemas;

**Anexo 3** – Documento posicionamento – entidades Grupo A;

**Anexo 4** – Parecer Ivan Ahlert e Maria Margarida Mittelbach;

**Anexo 5** – Relatório COREP/CGREC - INPI 2012-2020;

**Anexo 6** - Nota Técnica “Pedidos de Patentes Divididos – Tática anticoncorrencial e anti livre mercado” – Grupo Farma Brasil;

**Anexo 7** – Pharmaceutical Sector Inquiry – Final Report;

**Anexo 8** - [Medicines-for-Europe-Position-Paper-on-Divisional-Patents-Mar-2021.pdf](#)

---

<sup>21</sup> Todos os anexos estão integralmente disponibilizados na Plataforma Google Drive do DT. Vide link <https://drive.google.com/drive/folders/10WX3D8qfVL5tZQmbxZ3Refe98ddaykJq>.

## Referências

BRASIL, Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/19279.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/19279.htm)

BODENHAUSEN, G. H. C. Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property as Revised at Stockholm in 1967. *United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI)*. Genebra, Suíça. 1968.

CONVENÇÃO da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial = PARIS Convention for the Protection of Industrial Property (20 de março de 1883 e revisado em 28 de setembro de 1979) (Official Translation - Inglês). Disponível em <https://wipolex.wipo.int/en/text/288514>

CONVENÇÃO da União de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial = PARIS Convention for the Protection of Industrial Property (20 de março de 1883 e revisado em 28 de setembro de 1979) (Text Authentique). Disponível em <https://wipolex.wipo.int/en/text/288516>

INPI. Instrução Normativa nº 30/2013 de 04 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o Estabelecimento de normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial - Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações dos pedidos de patente. Revista da Propriedade Industrial 2202.

INPI. Resolução nº 124 de 04 de dezembro de 2013. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. Disponível em [https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao\\_124\\_diretrizes\\_bloco\\_1\\_versao\\_final\\_03\\_12\\_2013\\_0.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/arquivos-dirpa/resolucao_124_diretrizes_bloco_1_versao_final_03_12_2013_0.pdf)

INPI. Resolução nº 93 de 10 de junho de 2013. Instituir as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI. Disponível em [https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao\\_093-2013\\_artigo\\_32\\_1.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/backup/legislacao-arquivo/docs/resolucao_093-2013_artigo_32_1.pdf)