

PARECER PROC/DICONS Nº 07 /2002

Procuradoria, em 04 de março de 2002.

EMENTA: APLICAÇÃO DO ART. 32 DA
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
EXTENSÃO E INTERPRETAÇÃO

1. Questiona a Diretoria de Patentes "as implicações do disposto no artigo 32 da LPI em vista do estabelecido no artigo 26 da mesma Lei nº 9279/96, especialmente no que tange a alterações do quadro reivindicatório após a solicitação de exame." Lembra aquela Diretoria o teor da regra do art. 70.7 do Acordo TRIPS, solicitando, por fim, pronunciamento desta Procuradoria.
2. O ponto em comento refere-se acerca da possibilidade, nos termos da legislação vigente da alteração do pedido de uma patente, limitado à matéria inicialmente revelada. Uma leitura inicial da lei importará na limitação, à espécie do contido no artigo 32, que limita o direito do depositante pleitear predita alteração, somente até o requerimento de exame. Para tanto, determina o mencionado dispositivo legal:

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.

3. Entretanto, observo que a interpretação do texto legal há de ser efetuada em seu conjunto, procurando-se ainda depreender qual a verdadeira intenção do legislador. Nesse sentido, temos que o ordenamento jurídico estabeleceu dois momentos distintos, onde em um primeiro tem o depositante o livre arbítrio, respeitado o limite da matéria inicialmente revelada, no sentido de requerer a alteração do seu pedido de patente. Entretanto, não se restringe esta alteração ao disposto no preceito legal acima, valendo transcrever o que prelecionam os arts. 34 a 36 da Lei da Propriedade Industrial, *in verbis*:

✕

Art. 34 - Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;

II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e

III - tradução simples do documento hábil referido no Parágrafo 2o. do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no Parágrafo 5o. do mesmo artigo.

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.

4. Temos que, nos termos do inciso III do art. 35 da LPI poderá o INPI formular exigência no sentido de que seja reformulado o pedido de uma patente, visando atender aos requisitos de proteção, legalmente estabelecidos. Nesse diapasão temos que esse segundo momento, destinado à alteração depende da concordância do INPI, através de sua diretoria competente.

5. Entretanto, em havendo um requerimento do próprio depositante, visando a alteração de seu pedido, já ultrapassado o momento do art. 32 da LPI, deve o INPI examinar o pleito, em face do princípio constitucional do direito de petição. Certo é que essa concordância, ou eventual recusa deverá vir através de pronunciamento, nos autos, pela autoridade competente, mediante despacho motivado.
6. Mais ainda, tem-se que, pelo artigo 26 da LPI, pode o depositante dividir seu pedido a qualquer tempo, até o final do exame e, assim, reivindicar qualquer porção de matéria nele presente. A única limitação seria a estabelecida em sua alínea II, de não exceder os limites do revelado no pedido original.
7. Este artigo deixa bem claro que nunca houve, por parte do Legislador, a intenção de estabelecer uma data limite para que o inventor pudesse reivindicar proteção para sua invenção, ou ao contrário, um momento a partir do qual, se perdido, perdesse o direito sobre matéria que tenha descrito em seu pedido.
8. Aliás esta questão, aliás, é prevista no art. 70.7 do conhecido acordo TRIPS, que estabelece:
 - 70.7.1 *No caso de direitos de propriedade intelectual para os quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar solicitações de proteção que se encontrem pendentes na data de aplicação deste Acordo para o Membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.*
9. Embora em nenhuma parte da LPI se faça menção à natureza de reivindicações, o artigo 26 da LPI, bem com o art. 70.7 de TRIPS, citado acima deixa inequívoco a possibilidade de reivindicar qualquer matéria, desde que tenha sido revelada no pedido original.
10. Por outro lado, caso o art. 32 pudesse ser lido da forma restritiva, esta interpretação iria anular as disposições dos artigos 35 e 36, pois em nenhum caso poderia haver alteração do quadro reivindicatório "após o pedido de exame". Ao examinador somente restaria aceitar completamente ou, rejeitá-lo por menor que fosse o erro.
11. Desta forma, resta claro que o art. 32 não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possa ser solicitadas pelo requerente e aceitas pelo INPI.



Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral