

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL – INPI**

PARECER/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008

Em 23 de maio de 2008

Processo nº 52400.002284/03

**Ementa:** PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Alterações voluntárias do pedido de patente requeridas após o seu pedido de exame. Impossibilidade. Limite temporal. Inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96. Princípio da legalidade. Ao administrador público só lhe é permitido fazer o que a lei autoriza. Os atos praticados com base no entendimento fixado em Parecer Normativo então vigente são hígidos, e não podem, em respeito ao princípio da segurança jurídica serem revistos com base em nova interpretação de lei. As alterações voluntárias que objetivem corrigir erro material ou reduzir escopo de proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32 da Lei 9.279/96.

## **I - DOS FATOS**

A questão submetida a esta Procuradoria Federal busca a correta exegese do artigo 32 da Lei 9.279/96, tendo em vista os diferentes entendimentos surgidos a partir da edição do parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002, e as razões de direito que fundamentaram a ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5, proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

É que o referido parecer fixou interpretação admitindo, fundado no direito de petição, a possibilidade jurídica de um pedido de patente ter o seu quadro reivindicatório alterado mesmo

após a data do requerimento do exame técnico, apesar da dicção do artigo 32 da Lei 9.279/96 estabelecer limitação temporal contrária.

Essa compreensão jurídica, segundo se apreende do predito parecer, foi construída sob o argumento de uma leitura sistemática do artigo 32, com os artigos 26, 34, 35 e 36, todos da Lei 9.279/96, bem como em face do que dispõe o artigo 70.7.1 do Acordo TRIPS.

Assim, com fulcro nesses referidos dispositivos, o parecer em questão firmou compreensão de 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 seja, 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 possam ser solicitadas pelo requerente e aceitas pelo INPI”*.

Nessa esteira, o parecer concluiu que, a prevalecer uma leitura restritiva do artigo 32 da Lei 9.279/96, operar-se-ia uma anulação dos artigos 26 e 35 da mesma lei, que admitem a possibilidade de reformulação do pedido ou divisão a partir de uma exigência técnica.

Ao parecer em questão foi conferido efeito normativo no âmbito da autarquia, conforme publicação veiculada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 1655, de 24/09/2002, tendo, a partir dessa data, vinculado e orientado os exames técnicos da Diretoria de Patentes.

Discordante desses entendimentos, o Ministério Público Federal propôs, em agosto de 2003, ação civil pública autuada sob o nº 2003.51.01.513584-5.

Para o MPF, referido parecer assentava orientação *“flagrantemente ilegal, e que a sua adoção” violaria “gravemente direitos difusos de terceiros interessados no processo de concessão de patente, bem como o interesse público de toda a sociedade”, na medida em que provocava inobservâncias aos princípios da legalidade, da separação dos Poderes, da eficiência, da publicidade, além de ofender ao devido processo legal, e o contraditório.*

Nessa linha, o MPF requereu na ação civil pública, que o INPI abstivesse de aplicar a orientação emanada no Parecer PROC/DICONS/ nº 07/2002, o que significava não admitir mudanças voluntárias nas reivindicações dos pedidos de patente quando já verificado a ocorrência da solicitação do seu exame.

Inicialmente contrário aos termos da ação, o INPI mudou seu entendimento em sede de apelação, passando a se alinhar às razões de direito postas pelo MPF, reconhecendo como pertinentes todos os argumentos postos na referida ação civil pública.

Essa mudança de posicionamento implicou na revogação do efeito normativo então conferido ao questionado parecer, revogação essa que restou publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial nº 1886, de 27/02/2007.

Nessa esteira, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região julgou procedentes os pedidos do MPF, nos termos do acórdão publicado no Diário de Justiça de 24.08.2007, constante às fls. 392/421, cujo trânsito em julgado se deu em 31 de outubro daquele ano.

São os fatos.

## II- DO DIREITO

Pois bem. A questão jurídica a ser enfrentada neste parecer recai fundamentalmente sobre a inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96.

Diz o referido artigo:

*“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.”*

Trata-se de comando legal que, pela clareza de seus termos, não deveria comportar entendimentos conflituosos.

A obviedade às vezes pode ter o efeito de produzir baralhamentos na compreensão de um texto ou mesmo na aplicação de soluções. Ao que parece, essa situação teria ocorrido no caso em exame.

Como explicar o óbvio nem sempre é tarefa das mais simples, necessário que tenhamos, aqui, um enfoque objetivo na função de dirimir a dúvida jurídica submetida a esta Procuradoria, mesmo porque é sabido que, hoje, a insegurança do tema está comprometendo a produtividade na Diretoria de Patentes, na medida em que paralisados encontram-se um grande número de processos no aguardo da presente manifestação.

Assim, indo direto ao ponto duvidoso, verifica-se que a questão substantiva é saber se o artigo 32 da Lei 9279/96 estabelece ou não um marco temporal final para que se possa produzir alterações voluntárias no quadro reivindicatório de um pedido de patentes.

Esse ponto nos parece absolutamente ultrapassado a partir do reconhecimento, pelo INPI, da procedência dos argumentos assinados pelo Ministério Público Federal na ação civil pública aqui referida.

Não há como desprezar a cristalina literalidade do predito artigo 32, quando estabelece o momento do “requerimento do exame” como marco final para se admitir alterações voluntárias do pedido de patente.

Ademais, se mostra relevante destacar que não só a questão temporal deve ser observada, porquanto as alterações admitidas pelo artigo 32, ainda que tempestivas, devem restringir-se à sua finalidade, que é a de melhor definir ou esclarecer o pedido originário.

A respeito, emprestamos a inteligência e os termos assinados pelo MPF ao dizer nos autos da referida ação civil pública, que: "...o legislador previu, com muita clareza, três limitações às modificações espontâneas no pedido de patente: uma quanto à finalidade, pois a alteração só pode visar o esclarecimento ou a melhor definição do pedido originário; outra quanto ao objeto, já que a modificação não pode exorbitar da matéria revelada no requerimento inicial; e a terceira de ordem temporal, já que a mudança só é admissível até a apresentação do requerimento de exame do pedido de patente".

Portanto, o artigo 32 da Lei 9279/96 deve ser aplicado na sua literalidade.

Nessa linha, a interpretação sistemática da Lei 9279/96 suscitada no Parecer INPI/PROC/DICONS/007/2002, não produz qualquer conflito de inteligências entre os artigos 26, 32 e 35.

Com efeito, o artigo 32 é perfeitamente aplicável na sua literalidade, não se verificando qualquer antagonismo com os demais comandos legais invocados.

A literalidade dos artigos acima mencionados demonstra a absoluta harmonia entre eles, conforme a seguir demonstraremos.

Vejam inicialmente o que dispõe o artigo 26 da Lei 9279/96: "O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido:

I – faça referência específica ao pedido original; e

II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original."

Como se vê, mencionado artigo não faz qualquer referência à hipótese de mudança no quadro reivindicatório, e sim na divisão do pedido, que são institutos absolutamente distintos.

A alteração voluntária de que trata o artigo 32 não se confunde com a divisão autorizada no predito artigo 26, porquanto possuidoras de marcos temporais e finalidades próprias e distintas.

A divisão de que trata o artigo 26 poderá se dar, respeitadas aquelas condicionantes estabelecidas nos incisos I e II, até o final do exame; enquanto a alteração estabelecida no artigo 32, observadas as finalidades ali fixadas, poderá ocorrer até a data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente.

O mesmo se diga em relação à inteligência do artigo 35 da Lei 9.279/96, que também é absolutamente distinta da regra fixada no artigo 32 da mesma lei.

Exigências técnicas produzidas com base no referido artigo 35, poderão, sim, resultar em reformulação ou até na divisão de que trata o artigo 26, mas jamais de forma conflituosa ou

desarmônica com o predito artigo 32, porquanto, como dissemos, são comandos legais que possuem seus momentos próprios e objetivos específicos.

Parece simples. E é.

A distorção jurídica verificada com a então leitura do artigo 32 produziu violações à norma vigente, bem como a princípios constitucionais.

É que grande parte das alterações então ocorridas, além de desacatar o limite temporal fixado, deram azo a modificações que exorbitaram a matéria revelada, produzindo, ao acrescentar matéria antes não informada, alterações substantivas no pedido de patente.

Essas alterações, como não eram comunicadas a terceiros interessados, produziram afrontamentos não só ao texto legal como aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da publicidade.

Como se vê, a interpretação conferida ao artigo 32 da Lei 9279/96 a partir do Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002, se mostrou equivocada, razão pela qual a autarquia, ao evoluir na sua exegese, irmanou-se aos argumentos sustentados pelo Ministério Público Federal, disso decorrendo o reconhecimento da procedência da ação civil pública nº 2003.51.01.513584-5.

Todavia, apesar de constatararmos, hoje, a impertinência do entendimento que orientou a administração nos últimos 5 anos, entendemos que não há que se questionar a integridade dos atos administrativos promovidos com fulcro naquela orientação.

Tais decisões foram proferidas a partir de uma mudança de interpretação da lei, equivocada, é verdade, mas era a existente e além do mais, a única, tendo em vista o efeito normativo conferido ao parecer em questão.

Nesse diapasão, e dentro desse cenário, de logo devemos afastar qualquer possibilidade de questionamento acerca dos atos de exame praticados sob a orientação antes normatizada acerca do artigo 32 da Lei 9.279/96.

O fato de INPI reconhecer, hoje, equívocos de interpretação que então nortearam suas funções e orientaram os administrados, não pode ensejar a instalação de um ambiente de insegurança jurídica.

Estabelece o artigo 2º da Lei 9.784/99, que a Administração Pública obedecerá, dentre outros, o princípio da segurança jurídica.

Com efeito, à Administração Pública é vedado o direito de promover a aplicação retroativa de nova interpretação de lei.

Logo, a mudança de entendimento sobre a aplicação do artigo 32 da Lei 9279/96, não pode afetar a integridade dos exames produzidos com base na orientação então prevalente.

Assim, entendemos que os exames realizados com base na normativa exarada pelo Parecer INPIPROC/DICONS/nº 07/2002, ou seja, aqueles atos que efetivamente resultaram numa decisão de mérito publicada na Revista da Propriedade Industrial, devem ser respeitados.

Contudo, tal entendimento não alcança aqueles pedidos de patentes que estão, hoje, pendentes de exame técnico ou ainda que já tenham sido examinados com base na orientação antes prevalente, não tenham sido publicados na Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Para esses casos, o entendimento que ora se estabelece acerca da aplicação do artigo 32, deve prevalecer, devendo ser desconsiderado, repita-se, qualquer análise técnica que tenha sido promovida pela Diretoria de Patentes suportada na orientação do Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 007/2002, mas que ainda não tenha se esgotado através da publicação na RPI.

Nesse sentido, anotamos recomendação para que as petições que objetivem promover alteração, fundada no artigo 32 da Lei 9.279/96, fora do marco temporal ali fixado, ou seja, após o requerimento de exame técnico, devem ser não conhecidas com base no artigo 218, I, que dispõe:

*“Art. 218 - Não se conhecerá da petição:*

*I - se apresentada fora do prazo legal;”*

Ressalvo que a recomendação acima não se aplica quando se verificar que a alteração voluntária pretendida, apesar de estar se dando após o pedido de exame, objetive promover uma redução do escopo do pedido de patente originário.

É que para essa hipótese não se avista que a alteração implicará em prejuízo para terceiros interessados, uma vez que o pedido que fora publicado, e em tese é do conhecimento de todos, abrange reivindicações maiores do que a que se pretende ter com o pedido de alteração.

Assim, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam acolhidas, mesmo que já se tenha ocorrido o pedido de exame técnico, na medida em que não nos parece que a alteração com vistas à redução do quadro reivindicado originariamente acarrete prejuízos a terceiros ou mesmo ao interesse público.

A propósito, entendemos que uma redução do escopo do quadro reivindicatório atende ao interesse público, uma vez que a parte retirada daquilo que inicialmente foi reivindicado se integrará ao domínio público, à livre concorrência, e não ao exclusivo decorrente de um ambiente de monopólio.

Nesse passo, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam admitidas mesmo após o requerimento do exame, quando pretenderem restringir a proteção antes reivindicada.

Da mesma forma se diga em relação àquelas alterações que objetivem corrigir inequívoco erro material na digitação do quadro reivindicatório. Para essa hipótese, entendemos que o pedido de alteração pode se dar ainda que venha ser solicitado após o requerimento do exame técnico, e desde que não resulte em aumento da proteção reivindicada.

### III- CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, concluímos que:

- 1) o artigo 32 da Lei 9279/96, fixa na data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente, o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que destinem-se (as alterações) esclarecer ou melhor definir o pedido, e se limitem à matéria inicialmente revelada;
- 2) as alterações voluntárias de que trata o artigo 32 da Lei 9.279/96, ainda que tempestivas, não podem resultar em aumento da proteção inicialmente revelada;
- 3) as alterações voluntárias que objetivem corrigir inequívoco erro material de digitação ou ainda que busquem restringir a proteção inicialmente reivindicada não se submetem ao limite temporal estabelecido no artigo 32, podendo ocorrer mesmo após a data do requerimento do exame técnico;
- 4) os atos administrativos que resultaram na concessão de patentes, e que tenham se orientado pela normatização exarada pelo Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002, não devem se submeter a qualquer processo de revisão em face da alteração de entendimento da aplicação do artigo 32 da Lei 9.279/96;
- 5) os pedidos de patentes que tenham sofrido alterações voluntárias fundadas na antiga orientação, aceitas pelo examinador, mas que ainda não tenham sido publicadas na RPI, devem ser reexaminados com base na inteligência do artigo 32 da Lei 9.279/96 que aqui se defende.

Diante de todo exposto, submeto o presente processo ao senhor Presidente do INPI, com a recomendação de que, uma vez acordado, seja ao presente Parecer conferido efeito normativo no âmbito da autarquia.

**Mauro Sodré Maia**  
**Procurador-Chefe**