



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.076579-2012-14

INTERESSADO: Diretoria de Patentes

ASSUNTO: Aplicação do art. 32 da LPI. Alteração do pedido de patente.

- I. Conformidade da Proposta com o entendimento da Procuradoria a respeito da aplicação do art. 32 da LPI.
- II. A alteração do pedido pode ocorrer até o requerimento de exame técnico.
- III. A finalidade da alteração é esclarecer o pedido original de patente.
- IV. A alteração precisa adequar-se ao objeto do pedido original de patente.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A Diretoria de Patentes, por intermédio do MEMO/INPI/DIRPA/Nº 231/12, submeteu à apreciação da Procuradoria proposta destinada a harmonizar os procedimentos de aplicação do art. 32 da Lei nº 9.279/96.
2. O tema foi apreciado pela Procuradoria em ocasiões anteriores, sendo que a compreensão atual sobre o tema reside no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 e no Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe.

I. ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA

3. O Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 dirimiu a dúvida existente à época sobre a aplicação do art. 32 da Lei nº 9.279/96¹. De acordo com o Parecer, lavrado pelo Dr. Mauro Sodré Maia, o art. 32 da lei prevê uma limitação temporal às alterações no quadro

¹ LPI, 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.



reivindicatório do pedido de parente. As alterações no pedido de patente não são possíveis após o requerimento de exame técnico.

4. O requerimento de exame técnico constitui o marco temporal/circunstancial o qual obstaculiza a alteração do pedido de patente. Trata-se de uma interpretação decorrente da literalidade do preceito legal.

5. Além do limite temporal/circunstancial previsto no art. 32 da LPI, o dispositivo prevê outros dois limites, a saber, um referente à finalidade e outro ao objeto. Esses limites são aqui tratados como requisitos à alteração do pedido de patente.

6. Não se admite uma alteração do pedido para ampliar o escopo de proteção pretendido no depósito. Isto é, o pedido de patente pode ser alterado quando observada a delimitação material feita no momento do depósito. A expressão constante do art. 32 da LPI (“desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido”) indica esse limite material.

7. A alteração do pedido destina-se ao esclarecimento do pedido original. Essa assertiva diz respeito ao requisito aqui denominado de teleológico. Esse requisito decorre da expressão “[p]ara melhor esclarecer ou definir o pedido de patente”, presente no art. 32 da Lei 9.249/96.

8. Em síntese, da leitura do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, depreende-se três requisitos de admissibilidade da alteração do pedido, a saber:

- a) requisito circunstancial/temporal: a alteração pode ocorrer até o requerimento de exame técnico;
- b) requisito material: a alteração precisa adequar-se ao objeto do pedido original de patente;
- c) requisito teleológico: a finalidade da alteração é esclarecer o pedido original de patente.

9. Ainda, o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 diferencia os limites previstos no art. 26 e no art. 32 da LPI, *in verbis*:

“[...] 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 distinta.

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.”²

² Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008.



10. Do princípio da segurança jurídica, decorre a proibição de aplicação retroativa de nova interpretação de lei. Na esteira desse axioma do Direito Administrativo, a autarquia foi orientada a não promover revisão dos processos já concluídos os quais tiveram fundamento no Parecer INPI/PROC/DICONS/nº 07/2002.

11. O entendimento exarado no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 aplica-se aos pedidos de patente pendentes de exame técnico, na ocasião, bem como aos pedidos examinados mas não publicados na RPI.

“[...] 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.”³

12. Aos pedidos de alteração do quadro reivindicatório realizados em momento posterior ao requerimento de exame técnico, o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 orientou o indeferimento da petição, com fundamento no art. 218, I da LPI.⁴

13. O requisito material da alteração do quadro reivindicatório impede a ampliação do objeto do pedido de patente, mas não obsta a redução do pedido original. A alteração do pedido de patente para reduzir aquele originalmente feito não causa prejuízo para terceiros ou ao interesse público. Assim, a autarquia foi orientada a aceitar as alterações do quadro reivindicatório destinadas à redução do escopo do pedido de patente originário, ainda que extrapolado o limite temporal.

“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 [...]

Nesse passo, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam admitidas mesmo após o requerimento do exame, quando pretenderem restringir a proteção antes reivindicada.”⁵

14. Correções de equívocos de caráter meramente material não constituem alterações no quadro reivindicatório. Por isso, quando verificado inequívoco erro material na digitação do quadro reivindicatório, a alteração solicitada pode ser admitida, ainda que ultrapassado o limite temporal, desde que não amplie o escopo da proteção requerida no pedido original.

³ Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008.

⁴ LPI, Art. 218. Não se conhecerá da petição: I – se apresentada fora do prazo legal.

⁵ Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 (sem grifo no original).



15. Em maio de 2010, foi emitido o Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe, o qual ratifica o entendimento do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 e aborda os pedidos de patentes divididas na forma do art. 26 da LPI.

16. O Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe explica a relação entre os arts. 26 e 32 da LPI. O art. 26 da lei diz respeito à possibilidade de divisão do pedido de patente.⁶ A divisão do pedido de patente pode ocorrer após o requerimento de exame, nos termos do art. 26 da LPI. Entretanto, após o requerimento de exame do pedido de patente, o quadro reivindicatório não pode ser alterado.

“[...] a alteração voluntária do quadro reivindicatório de uma patente dividida somente poderá ocorrer se referida divisão tenha se operado antes da solicitação de exame do pedido original.

[...]

O fato de um pedido de patente poder sofrer divisões após a solicitação do seu exame, conforme dispõe o art. 26 da Lei 9.279/96, não confere autorização para que o seu correspondente quadro reivindicatório seja alterado voluntariamente.

[...] os pedidos de patentes que resultarem de divisão na forma do artigo 26 da referida lei, quando esse se der após a solicitação de exame do pedido de patente original, estarão sujeitos à limitação temporal fixada no referido artigo 323, ou seja, seus quadros reivindicatórios não poderão sofrer alterações voluntárias.”⁷

17. Verificado o entendimento da Procuradoria a respeito da aplicação do art. 32 da LPI, cumpre examinar a proposta de harmonização dos procedimentos, a qual constitui o objeto deste parecer.

II. PROPOSTA ELABORADA PELA DIRPA

18. A DIRPA constituiu um grupo de estudo com a finalidade de harmonizar os procedimentos adotados pelos examinadores de patentes à luz do entendimento supra exposto. O grupo de estudos produziu o projeto intitulado “Proposta para a harmonização dos procedimentos de aplicação do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 na Diretoria de Patentes do INPI” (doravante, Proposta).

19. A matéria revelada não se confunde com a reivindicada. A matéria revelada refere-se à “matéria contida no pedido de patente,” apresentada por ocasião do depósito. Por sua

⁶ LPI, Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, até o final do exame, desde que o pedido dividido: I – faça referência específica ao pedido original; e II – não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

⁷ Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe.



vez, a matéria reivindicada constitui o conjunto de reivindicações pertencentes ao quadro reivindicatório.⁸

20. Com a distinção desses conceitos em mente, compreende-se que um determinado aspecto da invenção pode encontrar-se no relatório descritivo, mas não no quadro reivindicatório. Por isso, afirmar-se que a matéria revelada constitui um conjunto de descrições da invenção mais amplo do que aquele reivindicado.

21. Essa distinção é relevante para identificar com precisão o que constitui o quadro reivindicatório, bem como entender o que pode ou não ser alterado antes do pedido de exame.

22. Nesse diapasão e com fundamento no Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe do INPI, a Proposta entende pelo indeferimento de um pedido de patente dividido com fundamento no art. 32 da LPI, nestes termos:

“[...] possibilidade de que o Artigo 32 da LPI possa ser empregado como um artigo finalista em exames técnicos, nos casos de pedidos resultantes da divisão de um pedido original (pedidos divididos), ou seja, um pedido de patente dividido, se necessário, poderá ser indeferido com base no Artigo 32 da LPI.”⁹

23. A distinção entre matéria revelada e matéria reivindicada enseja admitir alterações no quadro descritivo, no quadro reivindicatório, resumo, desenhos e listagem de seqüência com limitação à matéria inicialmente revelada. Logo, o quadro reivindicatório pode ser alterado para ampliar a matéria reivindicada, desde que essa ampliação não ultrapasse a matéria inicialmente revelada, e respeitado o limite temporal/circunstancial.

24. O Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 reconheceu que inequívocos erros materiais de digitação não se sujeitam ao limite temporal/circunstancial do art. 32 da LPI. Em relação a esse aspecto das alterações do quadro reivindicatório, a DIRPA acrescentou inequívocos erros materiais de tradução. Isto é, inequívocos erros materiais de tradução também não se sujeitam ao limite temporal/circunstancial do art. 32 da LPI.

25. O primeiro diagrama constante do Anexo I da Proposta abrange a hipótese de apresentação de petição pelo usuário para fins de correção ortográfica ou de tradução (quadro 2.i). Nesse caso, o diagrama indica a aceitação da alteração, ainda que o novo Quadro Reivindicatório seja apresentado após o requerimento de exame (quadro 2).

⁸ O Anexo III da Proposta assim define esses dois termos técnicos: a) Matéria Revelada: “matéria apresentada no ato do depósito de pedido de patente: relatório descritivo, reivindicações, resumo e desenhos (se houver).”; b) Matéria Reivindicada: matéria para a qual se requer a proteção. É definida pelas reivindicações. (vide também Artigo 41 da Lei 9279/96).

⁹ INPI/DIRPA. *Proposta para a harmonização dos procedimentos de aplicação do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 na Diretoria de Patentes do INPI*. 2.1. Considerações sobre os pontos do artigo 32 da LPI nos exames em primeira instância.



26. Esses erros materiais precisam constar de um desses instrumentos para que possa haver o requerimento de alteração: documento de prioridade, relatório descritivo, resumo, desenhos, depósito internacional, listagem de seqüência, depósito de material biológico ou Quadro Reivindicatório.

27. Ultrapassado o limite temporal/circunstancial do art. 32, a DIRPA entende admissível a modificação no Quadro Reivindicatório, destinada “exclusivamente para restringir a matéria reivindicada”, condicionada a não-alteração do objeto inicialmente pedido. Nesse particular, alguns exemplos são fornecidos:

- “- inserção de informações de uma reivindicação dependente a uma reivindicação independente;
- restrição de faixas de parâmetros;
- retirada de um elemento inicialmente apresentado de forma alternativa [...];
- adequação da natureza do pedido de patente, de modelo de utilidade para patente de invenção ou vice-versa.”¹⁰

28. No primeiro diagrama do Anexo I da Proposta, verifica-se a apresentação de um novo Quadro Reivindicatório (item 2) após o pedido de exame. Se esse novo pedido consubstanciar uma restrição do Quadro Reivindicatório (item 2.ii), o diagrama indica o deferimento. O mesmo ocorre no segundo diagrama do Anexo I.

29. As alterações as quais ampliem a matéria reivindicada não são permitidas no Quadro Reivindicatório. Quando houver pedidos de alterações do Quadro Reivindicatório destinado à ampliação da matéria reivindicada, o examinador recusará em sua totalidade a alteração.

30. Essa recusa em totalidade ocorrerá, inclusive, quando incidir “[...] em apenas algumas das reivindicações (ou ainda que seja apenas em UMA reivindicação)”. Nessas situações, o Quadro Reivindicatório constante do pedido original será objeto do exame. O examinador é orientado a formular um parecer, no qual constará a recusa do Quadro Reivindicatório alterado. A recusa, no caso, fundamenta-se no art. 32 da LPI.

31. A Proposta discorre sobre os elementos caracterizadores do acréscimo de matéria reivindicada. Não se admite a ampliação do escopo da reivindicação, sequer na fase de cumprimento de exigência.

32. Tampouco se admite a retirada de elementos da reivindicação independente, após o pedido de exame, salvo na hipótese de alteração para retirar as partes explicativas. Essa

¹⁰ INPI/DIRPA. *Proposta para a harmonização dos procedimentos de aplicação do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 na Diretoria de Patentes do INPI. 2.2 Das alterações a serem permitidas no QR.*



ressalva justifica-se, posto que as partes explicativas não constituem matéria essencial ao pedido de patente.

33. Não se confunde a retirada de partes explicativas com retirada de elementos escritos no relatório do pedido original, posto que a exclusão destes pode ensejar acréscimo de matéria reivindicada.

34. Emendas no Quadro Reivindicatório são admitidas, em sede de cumprimento de exigência ou de ciência de parecer do INPI, quando possuir uma destas finalidades: a) restrição de reivindicação; b) correção de um erro material inequívoco; c) esclarecimento a respeito de uma descrição ambígua. Foram previstas as seguintes situações nas quais se admite emendas no Quadro Reivindicatório, na fase de cumprimento de exigência ou de ciência de parecer:

“i) a retirada de um elemento inicialmente exposto de forma alternativa, ii) a adição serial de elementos à invenção. iii) a mudança de um conceito geral para um mais específico. iv) a redução do número de reivindicações citadas em reivindicações de dependência múltipla, v) a incorporação em uma reivindicação independente de uma característica presente em reivindicação dependente.”¹¹

35. As emendas no Quadro Reivindicatório, como cumprimento de uma exigência ou ciência de parecer, não são admitidas nas seguintes situações:

“i) a eliminação de um elemento da invenção descrito em série, ii) a adição de um elemento em forma alternativa, iii) a transferência para uma reivindicação dependente de uma característica originalmente presente em reivindicação independente.”¹²

36. Após os esclarecimentos acima, o item 2.4 do Projeto trouxe exemplos de alterações admissíveis e não admissíveis, nos termos do art. 32 da LPI.

37. Quanto à aplicação do art. 32 da LPI nos exames de patentes em pedidos divididos, a Proposta reconheceu expressamente a incorporação do entendimento do Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe. Sobre os pedidos divididos, foi elaborado o diagrama próprio, inserido no Anexo I da Proposta.

38. As considerações finais ressaltaram a finalidade de aplicar o art. 32 da LPI nos estritos termos da Lei nº 9.279/96. Nesse aspecto, verifica-se a consonância com a interpretação do dispositivo legal conferida pelo Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008.

¹¹ INPI/DIRPA. *Proposta para a harmonização dos procedimentos de aplicação do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 na Diretoria de Patentes do INPI. 2.4 O que caracteriza um acréscimo de matéria reivindicada?*

¹² INPI/DIRPA. *Proposta para a harmonização dos procedimentos de aplicação do disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 na Diretoria de Patentes do INPI. 2.4 O que caracteriza um acréscimo de matéria reivindicada?*



39. Verifica-se consonância da Proposta com o decidido nos autos da ação civil pública nº 2003.51.01.51.35845. Nesse particular, vale lembrar que o pleito do Ministério Público Federal foi improcedente em julgamento proferido pelo Juízo Monocrático. Em fase de apelação, o INPI promoveu a alteração de seu entendimento a respeito da matéria, reconhecendo a inaplicabilidade do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002.

40. O acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos referidos autos, conferiu provimento à apelação do Ministério Público Federal. A apelação defendeu a inadmissibilidade da mudança voluntária no pedido de patente depois da data do requerimento de exame.

41. A Proposta em exame respeita integralmente o *decisum* proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Por certo, o processo judicial não abordou as etapas procedimentais relativas à aplicação do art. 32 da LPI, matéria esta reservada à autarquia e objeto da Proposta.

III. ALTERAÇÃO DO PEDIDO QUANDO O EXAME É REQUERIDO POR QUALQUER INTERESSADO

42. A Proposta não explorou uma questão pendente no tema em tela. O art. 32 da LPI foi interpretado até o momento levando em consideração o requerimento de exame efetuado pelo depositante da patente. O requerimento de exame efetuado por qualquer interessado, nos termos do art. 33 da LPI, suscita duas hipóteses no tocante à alteração do pedido de patente.

43. A primeira hipótese refere-se à inadmissibilidade de se alterar o pedido de patente após requerimento de exame efetuado por um terceiro (qualquer interessado). A consequência dessa hipótese é a restrição do direito do depositante do pedido de patente de alterar a sua reivindicação.

44. Imagina-se a seguinte situação: o depositante do pedido de patente programa-se para alterar a sua reivindicação, nos termos do art. 32 da LPI, em setembro de 2013. Ocorre que um terceiro antecipa-se ao depositante e efetua o requerimento de exame, com fundamento no art. 33 da lei.

45. De acordo com a primeira hipótese, o direito de alterar o pedido de patente, previsto no art. 32 da LPI, foi restringido pelo terceiro quando requer o exame. Vale transcrever o art. 33 em busca do sentido da norma:

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. (sem grifo no original)



46. A primeira hipótese enseja uma distinção *in pejus* ao depositante do pedido de patente por ocasião do requerimento de exame efetuado por qualquer interessado. A *mens legis* dos art. 33 não consiste na referida distinção.
47. Essa compreensão leva a Procuradora a aventar uma outra hipótese à luz de uma conjugação hermenêutica dos arts. 32 e 33 da LPI a fim de evitar o sacrifício dos seguintes direitos: a) direito do depositante do pedido de patente de alterar a sua reivindicação (art. 32); b) direito do terceiro de requerer o exame (art. 33).
48. Antes de apresentar a segunda hipótese, cumpre observar que o caso *sub examine* não se qualifica como um a antinomia jurídica, mas se aproxima de uma lacuna jurídica. Há uma omissão na LPI, resumida nestes termos: o que acontece com o direito do depositante do pedido de patente de alterar a reivindicação quando o terceiro requer o exame? A lei é omissa.
49. Admitir essa omissão como proposital implicaria reconhecer uma lacuna aparente, o que o faz a primeira hipótese. Entretanto, essa suposição não se coaduna com a unidade da LPI, a qual não diferencia o exame de patente requerido pelo depositante do pedido ou por um terceiro.
50. O exame da patente requerido pelo depositante é idêntico àquele promovido por um terceiro. Inclusive, o art. 33 da lei quando prevê o direito pertencente a qualquer interessado de requerer o exame, também reconhece a prática desse ato pelo próprio depositante do pedido de patente.
51. Conclui-se preliminarmente a existência de uma lacuna jurídica, cujo pressuposto é a omissão do legislador, por equívoco, na previsão dos efeitos provocados por um terceiro requerente do exame de uma patente.
52. Com esses pressupostos em mente, inquire-se qual a solução hermenêutica apta a conferir o máximo de efetividade aos arts. 32 e 33 da LPI, sem restringir o direito do depositante do pedido de patente de alterar a reivindicação. Buscar o máximo de efetividade dos comandos normativos traduz o princípio da eficiência, adotado na prática da hermenêutica, inclusive, constitucional.
53. Nesse contexto surge a segunda hipótese, a qual reconhece a possibilidade da autarquia de abrir prazo para o depositante do pedido de patente alterar a sua reivindicação. Cogita-se um prazo de 60 dias a contar da publicação do despacho na RPI (requerimento de exame efetuado por qualquer interessado).
54. Em outras palavras, a segunda hipótese pode ser transcrita em duas etapas:
1º) Requerido o exame do pedido de patente por um terceiro, nos termos do art. 33 da LPI;



2º) Publicado o despacho na RPI do requerimento de exame. Abre-se o prazo de sessenta dias, em favor do depositante do pedido original, para alterar a reivindicação, observado os limites material e teleológico do art. 32 da LPI.

55. O prazo de 60 dias enquadra-se na sistemática do processo de concessão de patente. Trata-se de um procedimento sugerido para suprir a lacuna da lei.

56. A segunda hipótese, portanto, constitui uma sugestão da Procuradoria para solucionar a questão pendente nessa matéria.

V. CONCLUSÃO

57. Em face do exposto, restou esclarecida a conformidade da Proposta com o entendimento da Procuradoria a respeito da aplicação do art. 32 da LPI, mormente com o disposto no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008. A Procuradoria não identificou óbice à adoção da Proposta como diretriz de trabalho para o exame de patente.

58. Sugere-se devolução dos autos à DIRPA para avaliar: a) o tema da alteração do pedido de patente quando o requerente do exame é um terceiro, nos termos do art. 33 da LPI; b) a possível inclusão da matéria na Proposta.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 1º de fevereiro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206



Despacho N° 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.076579/2012-14

1. Estou de acordo com o PARECER N° 0005/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.

2. À Diretoria de Patentes.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2013.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe