

Aproxima-se o fim da controvérsia envolvendo a apresentação de emendas a pedidos de patente

Por Gabriel Leonardos, Fabiana Bazhuni e Paulo Bianco

I. Breve Histórico da Controvérsia

Conforme reportamos em nossa **Newsletter nº 22**, [enviada em outubro de 2018](#), a Ação Civil Pública ajuizada em 2002 pelo Ministério Público Federal – MPF gerou calorosos debates acerca da interpretação do artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial aos pedidos de patente.

Retomando brevemente a discussão, defende o MPF que alterações voluntárias ao quadro reivindicatório dos pedidos de patente, pela interpretação *ipsis literis* do artigo 32 da LPI, somente poderiam ser apresentadas até o requerimento do exame e, mesmo assim, limitando-se à matéria inicialmente revelada no pedido. Por outro lado, o INPI, por meio da aplicação do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, defende que o artigo 32 não impede a incorporação de matéria ao quadro reivindicatório de forma voluntária pelo depositante mesmo após requerimento do exame técnico, desde que esta já tivesse sido revelada no pedido originalmente depositado.

Rejeitada em primeira instância, a pretensão do MPF de limitar a aplicação do artigo 32 foi acolhida em segunda instância, sobrevivendo acórdão julgando procedentes os pedidos do MPF para que o INPI se abstivesse de aplicar o parecer PROC/DICONS nº 07/2002 para admitir alterações voluntárias no pedido de patente após requerimento do exame, nos termos do artigo 32, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do art. 70.7 do Acordo TRIPS. A decisão transitou em julgado em 2008.

Passados quase dez anos dessa decisão, o MPF apresentou pedido de cumprimento de tal sentença, fundamentando seu pedido na resolução nº 093 do INPI, publicada em 10 de junho de 2013, que permite a alteração voluntária do pedido de patente após o requerimento do exame somente para reduzir o escopo de proteção reivindicado, alegando que haveria violação à literalidade do artigo 32 e à coisa julgada naqueles autos.

II. Do Entendimento da Justiça Federal

A recente decisão acerca do pedido de cumprimento de sentença foi proferida pelo juízo da 25ª Vara Federal no dia 15 de janeiro de 2019 e concluiu pelo indeferimento do pedido, entendendo que a Resolução nº 093/2013 do INPI não viola coisa julgada da ação.

Segundo o Juiz titular Eduardo André Brandão, a nova resolução do INPI não é despropositada e enfrenta uma realidade prática da tramitação dos pedidos de patente perante a Autarquia: a demora na sua análise (o tão falado *backlog*). Segundo a decisão, o INPI, como autêntica agência reguladora de propriedade industrial, responsável por regulamentar, fiscalizar e incentivar a matéria na forma do artigo 174 da Constituição Federal, tem uma visão mais atual dos problemas envolvendo os pedidos de patente e entendeu, através da Resolução nº 093/2013, pela necessidade de permitir alterações de pedidos para reduzir os objetos das patentes.

Ponderando os argumentos de proteção aos titulares de pedidos de patentes e, por outro lado, a livre concorrência (pela limitação prática do desenvolvimento de novas tecnologias por terceiros a partir de matéria eventualmente excluída de determinado pedido), concluiu que a permissão de alterações no quadro reivindicatório para reduzir o escopo de proteção não viola a lei, mas dá-lhe efetividade para enfrentar a terrível demora na análise desses processos, o conhecido *backlog*.

A decisão, apesar de sucinta, representa importante desfecho para a discussão deste tema tão polêmico, garantindo maior segurança aos pedidos de patentes. Entendemos que este desfecho garante a manutenção de um sistema eficiente de processamento de pedidos de patente no Brasil, visto que a possibilidade de emenda voluntária ao pedido para restringir seu escopo de proteção beneficia não só o titular, mas a sociedade como um todo. Cabe ainda recurso da decisão, de tal forma que o Tribunal Regional Federal – TRF da 2ª Região ainda poderá se pronunciar sobre o assunto dentro dos próximos meses.