



Seção: Artigos Científicos

O procedimento de depósito de pedido de patente dividido e sua relação com o aumento da quantidade de pedidos de patente pendentes de decisão (backlog)

The divisional patent application procedure and its relation to the rising amount of patent applications lacking a final decision (backlog)

Giselle Guimarães Gomes

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar a relação entre a divisão de um pedido de patente por meio de um procedimento de depósito de pedido dividido, cujo aceite é automático, com o aumento da quantidade de pedidos de patente pendentes de decisão, conhecido como *backlog*. Um dos fatores que podem justificar o aumento do *backlog* é o aumento no depósito de pedidos de patentes divididos, pois um único pedido original pode ser dividido em dezenas de outros. O presente trabalho demonstra que essa relação somente ocorre devido ao procedimento de depósito de pedido dividido ter aceite automático. Esses pedidos divididos podem conter adição ou duplicação de matéria, mas isso somente é verificado no exame técnico, levando à confusão hermenêutica na aplicação do artigo 26 com os demais artigos da Lei nº 9.279/96 (LPI), notadamente, os artigos 32 e 6º que, respectivamente, limitam temporalmente a adição de matéria e proíbem o duplo patenteamento. Propõe-se, conseqüentemente, um procedimento alternativo baseado em um formulário de requerimento de divisão próprio, sujeito a arquivamento nos termos do parágrafo único do artigo 26.

Palavras-chave: Direito da Propriedade Industrial; Patente; Pedido de Patente Dividido; Duplo Patenteamento; Adição de Matéria em Pedido de Patente; Emendas ao Pedido de Patente.

Abstract: The article aims the analysis of the relation between the division of a patent application by a procedure of divisional patent application, automatically accepted, and the rising of the amount of patent applications lacking a final decision, known as *backlog*. One of the factors that might explain the *backlog* rising is the rising of divisional patent applications, since a single original patent application may be divided into dozens of others. The present article demonstrates that this relation is only due to the procedure of automatically accepting divisional applications. These applications may contain addition of subject-matter or double patenting, which are only verified in the technical examination, leading to hermeneutical confusion between article 26 with the other articles of the Law nº 9.279/96 (LPI), namely with articles 32 and 6th which, respectively, limits addition of subject-matter and double patenting. Consequently, it is proposed an alternate procedure based on a specific divisional application form, subject to archiving under the terms of the sole paragraph of the article 26.

Keywords: Industrial Property Law; Patent; Divisional Application; Double Patenting; Subject-Matter Addition in Patent Applications; Patent Amendment.

Disponível no URL: www.revistas.usp.br/rdda

DOI: <http://dx.doi.org/10.11606/issn.2319-0558.v12n1p108-140>

O PROCEDIMENTO DE DEPÓSITO DE PEDIDO DE PATENTE DIVIDIDO E SUA RELAÇÃO COM O AUMENTO DA QUANTIDADE DE PEDIDOS DE PATENTE PENDENTES DE DECISÃO (BACKLOG)

Giselle Guimarães GOMES*

Sumário: Introdução; 1 Começando a compreender o problema: o artigo 26 da lei n° 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (IPI) e o procedimento de depósito de pedido dividido; 2 Confusão hermenêutica entre o artigo 6° da lei n° 9.279/96, que proíbe o duplo patenteamento, e a necessária divisão da matéria em um pedido dividido; 3 Confusão hermenêutica entre o artigo 32 da lei n° 9.279/96, que limita temporalmente a adição de matéria a um pedido de patente, e o inciso II do artigo 26 da lei n° 9.279/96, que determina que o pedido dividido não pode exceder a matéria do pedido original; 4 Uma proposta para um novo procedimento de divisão; Conclusão; Adendo; Referências.

Introdução

O quantitativo de processos administrativos de pedidos de patente pendentes de decisão final junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) é conhecido como *backlog* de patentes. Esse número chegou a atingir 243.820 pedidos em 2016¹, tendo diminuído consideravelmente após o Plano de combate ao *backlog*². Após findo o plano, no entanto, tais números voltaram a crescer. Dentre os fatores que podem justificar esse crescimento está o aumento no depósito de pedidos divididos, pois um único pedido original pode ser dividido em outras dezenas de processos.

*Bióloga, Bacharel em Genética, pelo Instituto de Biologia (IB) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mestre e Doutora em Biofísica pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho (IBCCF) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Pós-graduada em Direito da Propriedade Industrial (Patentes) pela Associação Portuguesa de Propriedade Intelectual (APPI). Diplomada no Curso de Altos Estudos em Política e Estratégia (CAEPE) pela Escola Superior de Guerra (ESG). MBA em Política e Gestão Pública pela Trevisan Escola de Negócios. Bacharelada em Direito pela Universidade Estácio de Sá, atualmente cursando o 9° período. Pesquisadora em Propriedade Industrial, atuando como examinadora de patentes para invenções biotecnológicas junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) desde 2004. Desde 2015, está lotada na Coordenação de Recursos e Nulidades Administrativas em Patentes (COREP) onde atua no exame de pedidos de patente em segunda instância e como assistente técnica do INPI em ações judiciais. <https://orcid.org/0009-0008-2563-0865>.

¹ BRASIL. Ministério Da Economia. Instituto Nacional Da Propriedade Industrial. Diretoria Executiva Assessoria De Assuntos Econômicos. Relatório sobre estoque de pedidos pendentes: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/arquivos/documentos/relatorios-do-estoque-dos-pedidos-pendentes/re-jan-2020.pdf/view>. Acesso em: 19 mar. 2024.

² O Plano de Combate ao Backlog foi instituído pela Resolução INPI n°240/19 para, em 2 anos, atacar 80% dos 149.912 pedidos de patente pendentes de decisão em 1° de agosto de 2019. Os dados podem ser encontrados no link: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog/historico-do-plano-de-combate-ao-backlog-de-patentes>. Acesso em: 19 mar. 2024.

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a relação entre a divisão do pedido original de patente por meio de um procedimento de depósito de pedido dividido com o aumento da quantidade de pedidos de patente pendentes de decisão (*backlog*), bem como propor um procedimento alternativo. Todos os dados para o presente estudo foram obtidos diretamente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), por meio das publicações em sua página oficial, em especial do Relatório de pedidos divididos, publicado, em 1º de março de 2024, em que restam compilados os dados para pedidos divididos a partir de 2012 (BRASIL; INPI, 2020). O marco temporal do presente estudo, portanto, é de 2012 a 2023.

1. Começando a compreender o problema: o artigo 26 da lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial (LPI) e o procedimento de depósito de pedido dividido

As patentes regem-se pelo princípio da unidade de invenção, isto é, para cada solução tecnológica deve haver tão somente uma única patente³. Assim, um pedido de patente deve requerer proteção para uma única invenção ou, alternativamente, para um único conceito inventivo, isto é, várias invenções, mas todas inter-relacionadas entre si⁴. Como ensina o professor Dênis Barbosa:

Não como um pressuposto técnico de patenteabilidade, mas como mais um requisito legal de concessão de uma parte, existe a importante questão da unidade do invento: o pedido de patente terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (BARBOSA, 2022 p. 1157).

A possibilidade de divisão do pedido em um ou mais pedidos divididos até o final do exame deriva da necessidade de garantir a unidade de invenção prevista no artigo 22 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, sem os efeitos deletérios que seriam gerados pela perda da data de depósito do pedido ou do benefício da prioridade, tais como a perda da novidade do invento. Ainda nas palavras do professor Dênis Barbosa:

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento.

Tais 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

³ Lei da Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 - Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo (BRASIL, 1996).

⁴ Princípio da unidade de invenção: 1 patente = 1 invenção ou 1 conceito inventivo.

requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

[...]

O sistema jurídico brasileiro não admite o duplo patenteamento, definido como (a) a existência de duas ou mais patentes com as mesmas reivindicações e as mesmas datas de prioridade; ou, ainda, (b) a emissão para o mesmo invento (em favor do mesmo autor ou titular) de outra patente sobre o mesmo objeto (BARBOSA, 2022 p. 1385 e p. 1484).

A possibilidade de divisão, de ofício ou a critério do requerente, é prevista no artigo 26 da 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.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

A despeito do potencial impacto do procedimento de depósito de pedido dividido no *backlog*, a literatura sobre essa questão é escassa, mas, internacionalmente, a Associação Internacional para a Proteção da Propriedade Intelectual (AIPPI) levantou, explicitamente, essa questão em 2007: “*Deve ser reconhecido que os pedidos divisionais, continuação e continuação em parte podem contribuir para atrasos nos procedimentos de concessão, minando recursos das autoridades concessoras de patentes*”⁵ (AIPPI, 2007).

No Brasil, o impacto no *backlog* tem sido mais associado ao artigo 32 da LPI que limita a adição de matéria ao pedido⁶ do que ao artigo 26 que permite a divisão, a despeito da íntima relação entre esses dois artigos. Como explicou Mona Lisa Leal Ferreira:

Além disso, a admissão de emendas voluntárias que ampliavam ou modificavam o pedido original gerava atrasos no exame de pedidos de patente pelo INPI (*backlog*), que era forçado a examinar novas matérias e questões, em detrimento da eficiência da sua atuação. A

⁵ Tradução livre do original: “It has to be recognized that divisional, continuation and continuation-in-part applications may contribute to delays in the granting proceedings, drawing on the resources of the patent granting authorities”

⁶ 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.

ampliação do *backlog*, por sua vez, tendia a causar indevidas extensões no monopólio temporário concedido ao titular da patente. Foi contra essa prática que se insurgiu o MPF, pleiteando que o INPI se abstivesse de adotá-la (FERREIRA, 2019, p. 39).

Tanto é assim que o INPI reconheceu o mérito da Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, quanto ao artigo 32, culminando com a revogação do Parecer PROC/DICONS⁷/nº 07/2002 que permitia emendas voluntárias, independentemente se adicionassem ou subtraíssem matéria do pedido. Na sequência, o INPI divulgou o MEMO/INPI/DIRPA⁸/nº030/2008, que estabeleceu os primeiros ordenamentos administrativos para que as divisões técnicas se orientassem no exame dos pedidos de patentes frente ao disposto nos artigos 26 e 32 da LPI.

Atualmente, o artigo 32 é disciplinado pela Resolução INPI/PR⁹ nº93/13 que, em seu item 2.7¹⁰, trata da sua harmonia para com o artigo 26 e em seu item 3.3, deixa claro que o pedido dividido será examinado quanto ao artigo 32, podendo o pedido dividido pelo artigo 26 ser indeferido com base no artigo 32, caso tenha matéria adicionada (BRASIL; INPI, 2013a). A seguinte decisão, ao versar sobre a adição de matéria (artigo 32) em pedido de patente dividido (artigo 26), demonstra a íntima relação entre ambos artigos:

APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PEDIDO DIVIDIDO - INDEFERIMENTO - VIOLAÇÃO DO ART. 32 DA LPI - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. RECURSO IMPROVIDO

I - Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido para que o INPI proceda ao exame técnico de concessão da patente dividida PI 9715326-5, relativos às reivindicações 17 a 32, que no entender da autarquia modificaram o quadro reivindicatório da patente inicial PI9710536-8, violando o art. 32 da LPI.

II - A justaposição de tantos fatos e suas motivações não deixam dúvida de que a questão controvertida, na lide, não se limita à interpretação da regência dos artigos 26 e 32 da LPI, mas saber se a divisão da patente - no tempo e modo - como foi requerida, excedeu a matéria do pedido original.

⁷ Procuradoria Federal Especializada em Propriedade Industrial/Divisão de Consultoria Jurídica.

⁸ Memorando/Instituto Nacional da Propriedade Industrial/Diretoria de Patentes.

⁹ Instituto Nacional da Propriedade Industrial/Presidência.

¹⁰ A harmonia entre o disposto no artigo 26 e o artigo 32 da LPI foi estabelecida no Despacho nº08/2010 do Procurador-Chefe, Mauro Maia, segundo o qual “Os pedidos de patente que resultarem de divisão na forma do artigo 26 da LPI, quando esse se der após a solicitação de exame do pedido de Patente Original, estarão sujeitos à limitação temporal fixada no referido artigo 32 da LPI, ou seja, seus Quadros Reivindicatórios não poderão sofrer alterações voluntárias”.

III - Causa espanto que, num cenário de grande complexidade, de patente dividida de medicamento, que decorre de outra, que foi indeferida por dois órgãos técnicos, a ANVISA e o INPI - a sentença tenha sido proferida sem a realização de prova pericial, indiscutivelmente necessária nesses casos, como apregoa a jurisprudência consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado não teria condições de decidir sobre a matéria. Máxime as altamente especializadas como os medicamentos.

IV - Falta que, registre-se, foi sentida na sentença cujos termos se restringem em fazer a análise da causa sob o ponto de vista apenas legislativo, da melhor interpretação dos dispositivos 26 e 32 da LPI, que, afinal, não se excluem, porquanto não admitem aumento de matéria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteúdo das reivindicações da patente dividida, alegadamente contida no quadro reivindicatório válido do pedido original, que só a perícia técnica teria condições de elucidar.

V - Não havendo nos autos prova pericial que convença de que as reivindicações do pedido dividido não expandem a matéria revelada no pedido original, assiste razão ao INPI, ao indeferir a patente, uma vez que sua divisão só ocorreu depois da análise final, na Autarquia, contrariando, ao meu sentir, os preceitos do art. 26.

VI - Fruto, certamente, do impasse causado pela ANVISA e pela ação judicial 2003.51.01.513584-5, que acabou desaguando em uma nova análise, agora de indeferimento. Razões mais do que suficientes para me convencer da irregularidade do procedimento desde o seu início.

VIII - Pedido de conversão do julgamento em diligência negado, uma vez que a autora abriu mão expressamente da produção de provas, antes da lavratura da sentença, pleiteando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

VII - Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por outros fundamentos, por não ter a autora logrado comprovar o fato constitutivo de seu direito¹¹.

Logo, resta evidente que a controvérsia¹² quanto ao artigo 32 está intimamente relacionada com a questão da divisão do pedido na forma do artigo 26, merecendo

¹¹ TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0166291-30.2014.4.02.5101, Relator: MES-SOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 30/06/2017, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 10/07/2017.

¹² No item 1.2 Resolução INPI/PR nº93/13 que disciplina o artigo 32 restam listados os documentos históricos, em ordem cronológica, relacionados ao entendimento do artigo 32 e do artigo 26 da LPI.

este, bem como sua relação para com o *backlog*, serem melhor esmiuçados, em especial o procedimento para a divisão que ocorre por meio de depósito de pedido dividido.

1.1 O procedimento de depósito do pedido dividido pelo depositante

Para o cumprimento do disposto no artigo 26, o INPI normatizou um “procedimento de depósito de pedido dividido”, esquematizado no Anexo I (A), inicialmente, por meio do Ato Normativo INPI/PR n° 127/97, emitido logo após a entrada em vigor da LPI e que vigorou até 2013, quando houve a publicação de duas Instruções Normativas, uma para especificações formais, tais como o formulário, o idioma, a procuração, etc, e outra para especificações quanto ao conteúdo do pedido, respectivamente, IN/PR¹³ n°31/13 e IN/PR n°30/13 (BRASIL; INPI, 1997, 2013b, 2013c)¹⁴. Aspectos relacionados à interpretação técnica desse artigo constam da Resolução INPI/PR n°124/13, que instituiu as Diretrizes de Exame, módulo 1, inclusive quanto à proibição da dupla proteção (BRASIL; INPI, 2013d)¹⁵.

O artigo 26 da LPI em nenhum momento dispõe sobre um procedimento de depósito de pedido dividido pelo depositante. O que esse artigo dispõe é sobre a possibilidade de divisão do pedido a requerimento do depositante; requerimento este, sujeito a arquivamento. O inciso I do artigo 25 da IN/PR n°31/13 segue a mesma linha e prevê o requerimento de divisão por meio de formulário próprio. No entanto, o *caput* desse artigo reproduz¹⁶ a figura do “depósito do pedido dividido”:

Art. 25 O depósito do pedido dividido deverá conter:

I. requerimento através do formulário próprio para este ato, acompanhado da guia de recolhimento respectiva.

Apesar da menção ao requerimento próprio, o procedimento adotado pelo INPI é o de depósito de um novo pedido de patente. No entanto, esse depósito não ocorre por meio de um formulário próprio, mas a partir de um requerimento comum de depósito, o mesmo previsto para novos pedidos em geral, intitulado “Pedido nacional de invenção, Modelo de Utilidade, Certificado de Adição de Invenção e entrada na fase nacional do PCT”, doravante, requerimento de depósito. Esse requerimento de depósito serve para todos os depósitos de pedidos de patentes, inclusive, pedidos de divisão.

¹³ Instrução Normativa/Presidência.

¹⁴ Em 29 de agosto de 2024, as Instruções Normativas INPI/PR n° 30/13 e n° 21/13 foram substituídas pela Portaria/INPI/DIRPA n° 14.

¹⁵ O módulo 1 das diretrizes de exame foi republicado na Portaria/INPI/DIRPA N°16, 02 de setembro de 2024.

¹⁶ Tal figura de “depósito do pedido dividido” não é inovação dessa Instrução Normativa, mas remanescente do previsto no Ato Normativo n°127/97, cujo item 6.1.2 continha exatamente a mesma expressão.

A única distinção nesse formulário em casos de pedido dividido é que no campo referente à natureza, o requerente escolhe a opção 12 – Patente de Invenção (PI) dividido. Assim, para o INPI, o pedido de patente dividido é um pedido de patente como qualquer outro, iniciando-se pelo mesmo formulário comum, apenas divergindo em sua natureza.

Tais pedidos, apesar de chamados de pedidos divididos, retêm a data de depósito do seu pedido original nos termos do artigo 27 da LPI¹⁷, mas geram processos administrativos de concessão de patente próprios, como se novos fossem, dado que foram efetivamente depositados.

Assim como todos os pedidos de patente, os pedidos divididos passam pelo exame formal, previsto no artigo 20¹⁸, que avalia se o pedido contém os itens previstos no artigo 19 da LPI, quais sejam, o requerimento, os componentes do pedido (relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo) e o comprovante de pagamento (GRU¹⁹)²⁰. Note que dito requerimento, como já ressaltado, é o mesmo requerimento de depósito empregado para pedidos novos, apenas marcado com o código 12.

O comprovante de pagamento também tem exatamente o mesmo valor do depósito de um pedido comum (código de pagamento 200). No entanto, há que se recolher as retribuições de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido de exame, etc.), no valor constante da tabela de retribuição vigente à época²¹. Ou seja, caso já tenham sido recolhidas dez anuidades para o pedido original, novas dez anuidades deverão ser recolhidas para cada um dos pedidos divididos assim depositados de modo a colocá-los na mesma fase processual da do pedido original.

O relatório descritivo, os desenhos e o resumo, via de regra, são cópias²² dos apresentados no pedido de patente que se está dividindo, doravante pedido original, mas, no relatório descritivo, após o título, deverá constar a indicação de se tratar de divisão com menção à natureza, número e data do depósito do pedido original, nos seguintes termos: “Dividido do _____, depositado em ___/ ___/ ___”²³.

¹⁷ LPI - Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

¹⁸ LPI - Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

¹⁹ Guia de recolhimento da União

²⁰ O exame formal é disciplinado pela Instrução Normativa INPI/PR nº31/2013 e prevê a verificação de outros aspectos formais, como o idioma ser o português, a existência de procuração válida, a presença de um título, etc.

²¹ IN INPI/PR nº31/2013 – Art. 26 - Os recolhimentos das retribuições cabíveis para o pedido dividido devem ser efetuados de acordo com a fase processual do pedido original (anuidades, pedido de exame, etc.), no valor constante da tabela de retribuição vigente à época.

²² O artigo 19 da IN INPI/PR nº 30/13 prevê possibilidade de modificação do pedido original, mas o normativo nada dispõe sobre a possibilidade de modificações no pedido dividido.

²³ IN INPI/PR nº31/13 – Art. 25 (II).

A única distinção significativa nesse conjunto depositado em comparação com o pedido original é o quadro reivindicatório. Isso porque o INPI interpreta o trecho matéria revelada como matéria reivindicada, o que é um ponto de controvérsia não apenas para o artigo 26, como também para o artigo 32 (ALEXANDRE, 2017). Sem entrar nesse mérito, a divisão resta configurada de fato, quando parte da matéria do pedido original é excluída para compor o pedido dividido, deixando o pedido original menor. Assim, os dois pedidos restantes, somados, não excedem o anterior, conforme o inciso II do artigo 26. É isso o que diz o artigo 20 da IN INPI/PR n° 30/13:

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.

E também o item 3.138 da Resolução n. 124/13 (Diretrizes de Exame – módulo 1):

Item 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.

Note, no entanto, que há uma distinção entre essas duas normas: na primeira, a divisão do quadro reivindicatório é mera possibilidade; na segunda, trata-se de um dever. Logo, pelas Diretrizes, a divisão implica, necessariamente, em duas condutas: (i) a retirada de matéria de um pedido, que para o INPI é matéria reivindicada, e (ii) a constituição de um novo pedido a partir da matéria retirada do original. Ambas condutas são necessárias.

Quando for o caso, o relatório descritivo, os desenhos e o resumo dos pedidos divididos e original deverão ser correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada²⁴.

Não obstante, nenhuma dessas comparações entre o pedido original e o pedido dividido, relacionadas ao conteúdo do pedido, é verificada na fase de exame formal. Para a admissão do depósito do pedido dividido, não é exigida qualquer prova de que houve qualquer modificação no pedido original. Como se depreende dos artigos 25 a 28 da IN INPI/PR n° 31/13, o pedido original, simplesmente não é verificado. Apenas três pontos são verificados durante o exame formal do pedido de patente dividido: (i) a marcação de código 12 no requerimento comum – art. 25 (I); (ii) a indicação sobre o pedido original após o título, art. 25 (II) e (iii) o pagamento para o

²⁴ IN INPI/PR n°30/13 – Art. 19.

pedido dividido das contribuições compatíveis com a fase processual na qual se encontra o pedido original, art. 26. Feito isso, a divisão é automaticamente aceita, notificada na Revista da Propriedade Industrial (RPI), art. 27 e o pedido é colocado junto ao pedido original para serem processados simultaneamente, art. 28.

A despeito do elemento da divisão ser composto de duas condutas, a notificação de depósito de pedido dividido é automática²⁵ após o exame formal, sem qualquer juízo de admissibilidade material que comprove ter havido retirada da matéria correspondente do pedido original.

Assim, os pedidos divididos depositados são admitidos mesmo que copiem integralmente o pedido original ou a integralidade do quadro reivindicatório do pedido original, isto é, o dupliquem, ou que adicionem novas reivindicações ou, ainda, que reivindiquem matéria que permanece reivindicada no pedido original, sem ter sido subtraída. Uma divisão composta tão somente da etapa (ii), isto é, a constituição de um pedido dividido, sem a etapa (i) de retirada de parte do pedido original, não divide o pedido, ao contrário, o multiplica, o que vai de encontro ao *caput* do artigo 26 que explicita o elemento da divisão.

Neste procedimento, a possibilidade de adição ou multiplicação em vez de divisão é somente verificada com o pedido já na fase do exame técnico. Até lá, o pedido dividido já foi admitido, notificado na RPI²⁶ sob o código de despacho 2.4²⁷, e contabilizado no *backlog*. Conforme dispõe a Res. INPI/PR n° 124/13:

3.134 A questão que diz respeito à análise das reivindicações, quanto aos requisitos de patenteabilidade, à violação do artigo 32 da LPI com aumento do escopo reivindicado no pedido original, e à dupla proteção, é matéria que deve ser examinada no exame substantivo, ou seja, após o pedido dividido ter a notificação sob o código de despacho 2.4 publicada na RPI.

Assim, pedidos com adição de matéria são automaticamente admitidos, conferidos apenas o inciso I do artigo 26, contabilizados no *backlog*, para somente quando forem examinados, serem enquadrados nos artigos 6° ou 32.

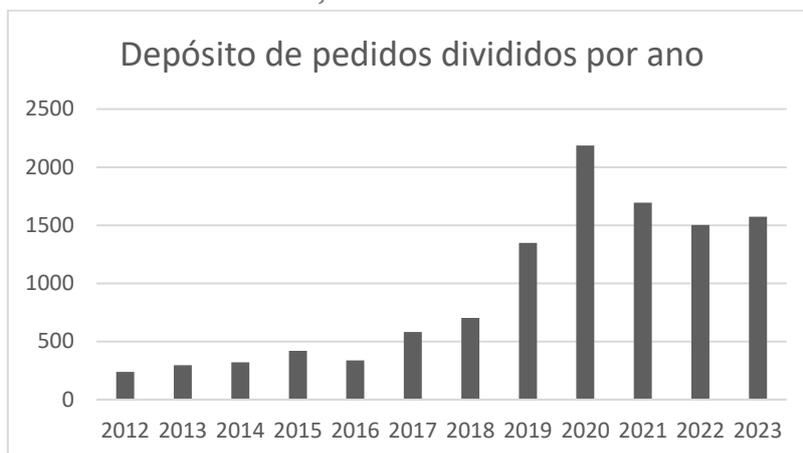
²⁵ IN INPI/PR n°31/13 – Art. 27 - O depósito do pedido dividido será automaticamente notificado na RPI, constando de tal notificação o número do pedido original e a indicação de ser divisão.

²⁶ A notificação de depósito de pedido dividido é diferente da notificação de depósito de pedido original. Estes são publicados sob o código de despacho 2.1, se nacionais, e 1.3, se entrada na fase nacional de depósito internacional via PCT, enquanto aqueles são publicados sob o código de despacho 2.4. A despeito da diferença no código, ambos são contabilizados na fila do *backlog* sem qualquer distinção.

²⁷ Código de despacho 2.4 - Pedido Dividido Depositado. O INPI considera depositada a divisão do pedido de patente anteriormente depositado e após ter concluído seu exame formal preliminar, de acordo com o Art. 26 inciso I da Lei n° 9.279/96.

Por esse procedimento, entre 2012 e 2023, foram depositados um total de 11.204²⁸ pedidos divididos, admitidos de forma automática e sem qualquer ingerência substantiva da Administração Pública, como pode ser verificado a partir do gráfico da Figura 01:

Figura 01: Quantidade de pedidos de patente divididos depositados por ano junto ao INPI.



Fonte: INPI, Relatório de pedidos divididos, 2024²⁹.

Não há limite para a quantidade de vezes em que um pedido pode ser dividido de modo que um único pedido pode ser dividido várias vezes. Do relatório de pedidos divididos publicados pelo INPI³⁰, verifica-se que a imensa maioria não é dividida muitas vezes, 92%, é dividido em somente dois ou menos, 99% em cinco ou menos, mas, podem ocorrer casos extremos de divisão em até 29 pedidos, como ocorreu para um pedido no campo tecnológico dos alimentos e plantas, o que demonstra o potencial que os pedidos divididos depositados de forma direta têm de aumentarem o *backlog*.

Não está claro o que ocorre com o pedido que não passa na verificação dos artigos 25 a 28 da IN INPI/PR n° 31/13. Essa normativa é silente, assim como as demais.

Há previsão de despacho para o arquivamento previsto no parágrafo único do artigo 26 da LPI que está previsto para ocorrer sob código de despacho 11.12³¹. Do Relatório de pedidos divididos, extrai-se que, dos 11.204 pedidos divididos depositados entre 2012 e 2023, 316 pedidos foram arquivados sob dito código. Todavia, não está

²⁸ INPI. Relatório de pedidos divididos. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais>. Acesso em: 19 mar. 2024.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Código de despacho 11.12 - Art. 26, parágrafo único da LPI. Arquivado o pedido, uma vez que o requerimento de divisão está em desacordo com o disposto no Art. 26 da Lei nº 9.279/96. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para eventual recurso ao depositante.

claro o momento do pedido dividido em que tal arquivamento ocorreu, se após exame formal, após exame técnico ou em outro momento.

Nota-se que do total de 316 arquivamentos, 132 foram para pedidos divididos depositados após o indeferimento do pedido original, 49 após o deferimento do pedido original e 49 após o pedido de recurso contra o indeferimento do pedido original³². O que todos esses três atos têm em comum é que não ocorrem antes do fim do exame. Ou eles finalizam o exame, deferimento ou indeferimento, ou se referem à segunda instância, caso do recurso contra o indeferimento. Isso sugere que esses 230 arquivamentos ocorreram porque o depósito do pedido dividido se deu após o fim do exame do pedido original. Isto é, sem que tais pedidos divididos tenham sido submetidos, eles próprios, ao exame técnico. Ou seja, apenas 86 arquivamentos ocorreram por razões outras que não o depósito após o fim do exame.

Essa conclusão coaduna com o fato de que a delimitação do momento do fim do exame é um ponto de controvérsia, chegando a transbordar para a interpretação do efeito devolutivo pleno para os recursos previstos no parágrafo 1º do artigo 212 da LPI, no sentido de que este efeito permitiria ou não compreender que o fim do exame se equivalia ao fim da instância administrativa (ALEXANDRE, 2017, p. 32). Isso porque o artigo 26 da LPI é claro no sentido de que a divisão pode ocorrer até o final do exame, mas não define quando vem a ser esse final. Assim, o INPI supriu essa definição por meio da IN/INPI/PR nº 30/13, que trata das especificações de conteúdo, que, em seu artigo 32 delimita o final de exame como sendo o final do exame em primeira instância:

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

Em 25 de julho de 2023, a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, relator desembargador federal Wanderley Sanan Dantas, julgou ilegal esse artigo, no âmbito da Apelação nº 5103112-90.2021.4.02.5101 para o pedido dividido BR122021005857-1, com fundamento no fato de que o INPI não pode criar regras não definidas na LPI, apenas esclarecer regras já existentes (DESIDERIO; ALEXANDRE, 2023, p. 21). Dito pedido dividido fora arquivado por ter sido depositado após o indeferimento do pedido original³³.

Sem adentrar na controvérsia do final do exame, verifica-se que tal arquivamento, por ocorrer após o que o INPI entendeu ser final do exame, ocorre não após o exame formal normatizado na IN INPI/PR nº 31/13, mas após exame do conteúdo que é

³² INPI. Relatório de pedidos divididos. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais>. Acesso em: 19 mar. 2024.

³³ O arquivamento 11.12 foi publicado na RPI 2629, de 25/05/2021

objeto da IN INPI/PR n° 30/13, pois é esta que trata do final do exame. Essa Instrução Normativa, como já levantado acima, é a mesma que delimita que para que a divisão reste configurada de fato, deve haver alteração do pedido original de modo que o somatório do pedido dividido com o pedido original após divisão não exceda o pedido original. Isso porque o descumprimento dessa regra de não exceder o pedido original não ocorre apenas após o final do exame, o que levanta o questionamento: por que os arquivamentos ocorrem majoritariamente após o final do exame? A resposta parece estar nos itens 3.135 e 3.139 das Diretrizes de Exame, módulo 1, instituídas pela Res. INPI/PR n°124/13.

Por ocasião do exame técnico³⁴ do pedido dividido³⁵, que, em tese, deveria ser realizado em conjunto com o exame do pedido original por estarem na mesma fase processual, os conteúdos do(s) pedido(s) dividido(s) são comparados entre si e para com o pedido original de modo a garantir o cumprimento do artigo 26, bem como evitar a mutilação do pedido, isto é, que fique com menos do que uma invenção³⁶, ou a dupla proteção³⁷, isto é, que mais de um pedido proteja a mesma invenção. Ao contrário das INs que não dispõem sobre o que deve ocorrer com os pedidos que não passem nas suas verificações, o item 3.135 das Diretrizes de Exame, módulo 1, é explícito em afirmar que o pedido dividido que excede a matéria revelada no pedido original deve ser arquivado, com fulcro no artigo 26, inciso II c/c parágrafo único, por meio da publicação sob código de despacho 11.12 na RPI.

Item 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. Atendido esse 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 da 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.

Ocorre que no item 3.139, na parte em que trata de Unidade de Invenção e Dupla Proteção do pedido dividido, resta disposto que o aumento de escopo reivindicado deve levar ao indeferimento:

Item 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

³⁴ O exame técnico é por vezes chamado de exame substantivo.

³⁵ O exame do conteúdo do pedido é disciplinado pela Instrução Normativa INPI/PR n°30/2013, que é paralela à IN31/13 que trata dos aspectos formais.

³⁶ O que não pode ser aceito perante os artigos 22 (patente de invenção) ou 23 (modelo de utilidade) da LPI.

³⁷ O que não pode ser aceito perante o artigo 6 da LPI.

da LPI, uma vez que as alterações no quadro reivindicatório se restringem até o momento do pedido de exame do pedido original.

Ou seja, se “excede a matéria revelada”, deve haver arquivamento pelo artigo 26, inciso II c/c parágrafo único, mas se há “aumento do escopo reivindicado”, deve haver indeferimento pelo artigo 32. Isso a despeito do INPI demandar, apesar do artigo 26 empregar matéria revelada³⁸, que a divisão deve ser da matéria reivindicada conforme disposto no item 3.138 dessa mesma Diretriz e também na Resolução INPI/PR nº93/13, como levantado anteriormente.

Ainda nessa mesma parte da Diretriz, no item 3.141, o comando é mais uma vez no sentido do indeferimento e não do arquivamento.

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 com os quadros dos demais pedidos divididos, se existirem. Neste caso, o pedido dividido deve ser indeferido por não atender ao disposto no artigo 6º da LPI.

Dado que dos 11.204 pedidos divididos depositados, somente 316 foram arquivados sob o código de despacho 11.12 e a imensa maioria, ao menos 7.220 pedidos, foram decididos tecnicamente, isto é, por deferimento (3.724), indeferimento mantido por ausência de pedido de recurso (2.295) ou estão em recurso contra o indeferimento (1.201) em vez de por arquivamento (316), deduz-se que o acréscimo de matéria em pedidos divididos está sendo enquadrado no artigo 32, conforme item 3.139, em vez de arquivada, conforme item 3.135. O mesmo pode ser dito para a dupla proteção, enquadrada no artigo 6º, conforme item 3.141, em vez de arquivada, conforme item 3.135.

O INPI não indexa o fundamento de suas decisões. Logo, não é possível extrair a motivação dos 316 arquivamentos 11.12 nem das 7.220 decisões técnicas dos pedidos divididos, mas, os números sugerem que os pedidos divididos estão sendo, ao menos majoritariamente, tecnicamente decididos em vez de arquivados, ainda que não se possa afirmar o artigo que fundamenta ditas decisões técnicas. Em outras palavras, o arquivamento do pedido dividido na fase do exame técnico, conforme disposto no

³⁸ A Resolução 93/13 define matéria revelada por aquela que “corresponde toda a matéria contida no pedido de patente apresentado pelo requerente no ato do depósito, quais sejam: relatório descritivo, reivindicações, desenhos (se houver), resumo ou listagem de sequências (se houver)” e matéria reivindicada por aquela que “corresponde ao conjunto de reivindicações constantes no Quadro Reivindicatório. A matéria revelada é mais ampla, ou seja, nem tudo o que se encontra no relatório descritivo se encontra no Quadro Reivindicatório apresentado pelo requerente”. Tanto o artigo 26 quanto o artigo 32 empregam a expressão “matéria revelada”. A expressão “matéria reivindicada” não é empregada na LPI.

item 3.135, está sendo substituído ou preterido por decisão técnica de indeferimento³⁹, a despeito de se tratar de exame da matéria disciplinada no artigo 26 que dispõe sobre arquivamento.

Importante ressaltar que, ao contrário do arquivamento que é ato simples, o indeferimento, para ocorrer, requer exame técnico completo do pedido conforme artigo 35 da LPI, incluindo todas as condições do pedido e todos os requisitos de patenteabilidade, sem contar o respeito à ampla defesa e ao contraditório e aos prazos de 90 dias para a manifestação do depositante. Com uma única exceção para pedido dividido pelo artigo 32 nos casos em que esse artigo foi mencionado anteriormente no exame técnico do pedido original, conforme inserido na Resolução INPI/PR nº93/13. Até à edição dessa resolução, o artigo 32 não era considerado finalístico, mas apenas processual e não podia servir de fundamento para o indeferimento.

1.2 A divisão do pedido ex officio pelo INPI

Mesmo o artigo 26 prevendo duas possibilidades de divisão, isto é, de ofício ou a requerimento do depositante, há somente um único procedimento de divisão, isto é, o depositante deposita um pedido dividido. Nos termos do artigo 17 da IN INPI/PR nº30/13⁴⁰, o depositante pode fazê-lo à sua conveniência ou após o exame técnico revelar que o pedido original carece de unidade de invenção, conforme esquema do Anexo II (A). Nesse caso, o Examinador, conforme fluxograma previsto no apêndice I da Resolução INPI/PR nº124/13, deve dar ciência ao depositante da necessidade de exclusão das reivindicações que excedem a unidade de invenção, com base no artigo 22 da LPI.

³⁹ Os dados publicados pelo INPI não diferenciam os indeferimentos pelos artigos que lhe serviram de base de modo que só é possível diferenciar entre arquivamento e indeferimento.

⁴⁰ IN30/13 - Art. 17 O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais até o final do exame nas seguintes condições: a requerimento do depositante, mesmo em caso do pedido apresentar um grupo de invenções inter-relacionadas pelo mesmo conceito inventivo; em atendimento a 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.

Figura 02: Último ato do INPI antes do depósito do pedido dividido.



Fonte: INPI, Relatório de pedidos divididos, 2024⁴¹.

Abstrai-se da Figura 2 que, por essa razão, a imensa maioria dos depósitos de pedidos divididos ocorre após a publicação de um parecer intermediário do tipo “Ciência de parecer”, código de despacho 7.1 que indica indeferimento iminente, isto é, 2.856 pedidos divididos depositados nesse momento (Figura 2). Ou seja, são divisões que podem ter ocorrido após o INPI informar em parecer a ausência de unidade de invenção. Convém chamar a atenção que, nesses casos, a divisão não é exigida, mas facultada. Isto é, o depositante pode se manifestar meramente excluindo a parte excedente da unidade, sem usá-la para constituir um pedido dividido. Ou, alternativamente, pode alterar a invenção reivindicada no pedido. Como o procedimento implica em exame da primeira invenção reivindicada, o depositante pode excluir a primeira invenção e retornar com a segunda, terceira, etc. para que estas sejam buscadas e examinadas.

Como pode ser depreendido da Figura 2, um grande volume de divisões também ocorre após exigência técnica ou preliminar que indicam recusa parcial por razões que não dizem respeito à unidade de invenção, um total de 4.471 pedidos divididos.

⁴¹ INPI. Relatório de pedidos divididos. 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais>. Acesso em: 19 mar. 2024.

Resta, portanto, demonstrado que o aumento do *backlog* é impactado menos pela possibilidade de divisão dos pedidos *per se*, mas mais pelo procedimento de depósito do pedido dividido atualmente adotado. Em primeiro lugar pela aceitação automática da divisão apenas mediante exame formal simplificado e, em segundo lugar, pela confusão hermenêutica quanto à aplicação do artigo 26 no momento do exame técnico, em especial, para com os artigos 6º, proibição da dupla proteção, e 32, proibição de adição de matéria após o pedido de exame, o que será abordado a seguir.

2. Confusão hermenêutica entre o artigo 6º da lei nº 9.279/96, que proíbe o duplo patenteamento, e a necessária divisão da matéria em um pedido dividido

A divisão do pedido é tratada na LPI em seu artigo 26. Como demonstrado no capítulo anterior, para que a divisão reste configurada, são necessárias duas condutas, a saber: (i) a retirada de matéria de um pedido original e (ii) a constituição de um novo pedido dividido a partir da matéria retirada do original.

O atual procedimento de depósito de pedido dividido comporta somente a conduta (ii) que é automaticamente aceita, conforme art. 24 da IN/PR nº 31/13, notificada na RPI sob o código de despacho 2.4 e contabilizada no *backlog*, sem qualquer verificação da conduta (i). Modificações no pedido original, se houverem somente são verificadas quando do exame técnico, momento em que os pedidos são comparados, conforme itens 3.133 a 3.143 da Res. INPI/PR nº 124/13, como se depreende do esquema do Anexo I (A).

Ocorre que esses itens não tratam, apenas, do artigo 26, mas também dos artigos 32 (adição de matéria), 22 (unidade de invenção) e 6º (dupla proteção), gerando confusão quanto à interpretação e aplicação de cada um. Por exemplo, havendo colidência total ou parcial das reivindicações entre o pedido dividido e o pedido original, o pedido dividido deve ser enquadrado no artigo 6º por dupla proteção, conforme item 3.141. Ainda que a dupla proteção seja consequência direta da ausência de divisão. Isso, a despeito do artigo 26 ser claro no sentido de que o pedido precisa ser dividido, sob pena de arquivamento, o que significa que não pode ser duplicado.

Um outro ponto controverso na aplicação do artigo 6º da LPI a pedidos divididos ocorre quando o original foi indeferido. Como enquadrar em dupla proteção se essa dupla proteção não vai ocorrer? Há quem enquadre no artigo 6º mesmo assim, gerando reversões de indeferimento em fase de recurso.

Interessante notar que apesar do elemento da divisão ser o elemento mais central ao instituto do pedido dividido, ele é frequentemente ignorado. Bernardo Marinho, ao interpretar o artigo 26, identificou três regras legais para um pedido de patente de divisão ser aceito: (1º) fazer referência específica ao pedido de patente original

(art. 26, I); (2º) ser protocolado antes do final do exame (art.26, *caput*) e (3º) não exceder à matéria revelada no pedido de patente original (art. 26, II) (ALEXANDRE, 2017, p. 13). A despeito da importância do elemento da divisão na configuração de um pedido dividido, nada foi mencionado nesse sentido nem por ele e nem por nenhum outro autor. Convém, conseqüentemente, adicionar uma quarta regra legal ao rol de regras já levantado: (4º) é preciso haver divisão (art.26, *caput*).

Somente havendo divisão, haverá manutenção do escopo original, independente desse escopo ser interpretado como matéria revelada ou reivindicada. O importante é garantir que jamais ocorra adição ou multiplicação em uma divisão, posto que isso seria ilógico. Isto é, a soma do pedido original após a divisão com o pedido dividido não pode ser superior ao constante no pedido original. Assim, o artigo 6º não deve ser aplicado a pedidos divididos em comparação com o original do qual deriva. Ao contrário, essa divisão sequer deve ser aceita, haja vista não ter ocorrido divisão de fato conforme dispõe o artigo 26.

Um outro aspecto da dupla proteção é a mutilação da invenção. Isso porque a divisão precisa ser real, não meramente formal. Um pedido que reivindica duas invenções inter-relacionadas unidas pelo mesmo conceito inventivo, ou seja, presente o requisito da unidade de invenção, é indivisível. Isso significa que se dividido em dois pedidos, por força da inter-relação, a outra invenção é carreada para o pedido dividido ainda que não seja explicitamente reivindicada. Em um pedido no qual constam duas invenções inter-relacionadas, por exemplo, (1) processo de purificação de composição e (2) composição purificada. A divisão de um pedido desses em dois cortaria a unidade de invenção em duas, o que não é possível. O efeito técnico do processo de purificação necessariamente é avaliado na composição purificada, assim como a composição purificada é avaliada pela sua purificação. A inter-relação une as invenções de maneira lógica, tornando-o indivisível. Invenções unidas por um mesmo conceito inventivo devem ser examinadas juntas. Se uma delas não cumprir com os requisitos de patenteabilidade, deve ser, simplesmente, excluída. A sua aceitação em um pedido dividido deve ser negada por ausência de divisão real. Como a unidade de invenção não pode ser dividida, ele é simplesmente duplicada. Quando duas invenções são inter-relacionadas, a sua divisão em dois pedidos mutila o conceito inventivo e conseqüentemente duplica a unidade de invenção. Assim, deve permanecer o entendimento de que não houve divisão real.

Note que o instituto da divisão do pedido não se presta à adição de matéria. Como nos ensina o professor Dênis Barbosa, tal confusão pode advir do fato de que o instituto do *continuation-in-part*, presente no ordenamento jurídico dos Estados Unidos⁴², permite que matéria seja adicionada (BARBOSA, 2022, p. 1203).

⁴² Nos Estados Unidos, há três tipos de divisão: *divisional*, *continuation in part* e *continuation*

A adição de matéria no Brasil tem instituto próprio, a saber, o certificado de adição, acessório da patente principal. O artigo 76 da LPI⁴³ prevê a possibilidade de o depositante de um pedido principal, ou titular de uma patente já concedida, requerer certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, desde que inserido no mesmo conceito inventivo. Em outras palavras, há unidade de invenção entre a patente principal e o certificado de adição haja vista estarem inseridos no mesmo conceito inventivo. Consequentemente, a certificação de adição não é uma forma de se emendar o quadro reivindicatório a qualquer tempo, mas uma maneira de introduzir na patente de invenção, uma melhoria, seja um aperfeiçoamento ou um desenvolvimento tecnológico adicional (BARROS, 2011, p. 24).

O INPI não publica indexação dos enquadramentos legais de suas decisões de modo que não é possível extrair de sua base pública o quantitativo de pedidos divididos que foram indeferidos por dupla proteção. Para aferir esse impacto, seria necessário um levantamento amostral, o que foge ao escopo do presente trabalho. De qualquer maneira, o caso a seguir, ilustra o argumento.

2.1 Um caso ilustrativo: o pedido dividido BR122019015916-5

O pedido BR112012020299-5 foi depositado internacionalmente em 11/02/2011, sendo admitido no Brasil em 13/08/2012, o seu conteúdo publicado em 09/07/2013, conforme sua ficha disponibilizada na Base de Dados do INPI⁴⁴. O exame desse pedido foi solicitado em 16/01/2014, sendo o pedido examinado cinco anos depois, em 07/05/2019. O parecer de exame técnico foi publicado na RPI 2522, de 07/05/2019, sob o código de despacho 7.1⁴⁵ que implica em futuro indeferimento. O prazo para manifestação do depositante a esse parecer é de 90 dias. Dentro

⁴³ LPI - Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.

§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de adição será imediatamente publicado.

§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.

§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis.

⁴⁴ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=923679&SearchParameter=BR112012020299-5%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>

Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴⁵ Código de despacho 7.1 - Conhecimento de Parecer Técnico - Art. 36 da LPI. O INPI suspende o andamento do pedido para o depositante se manifestar sobre parecer técnico de ciência. O depositante deverá acessar o parecer na Busca de Processos (Portal do INPI). O prazo para a manifestação é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data desta publicação. O depositante deverá apresentar

desse prazo o depositante (1) depositou um pedido dividido em 31/07/2019 e (2) respondeu ao parecer no pedido original em 05/08/2019.

O pedido dividido foi publicado sob o número BR122019015916-5, em 10/09/2019 sob o código de despacho 2.4 que implica em notificação de divisão automaticamente aceita. A partir desse momento, o pedido dividido passou a contabilizar no *backlog* e ganhou ficha própria na Base de Dados do INPI⁴⁶.

O pedido dividido foi examinado e o parecer de exame foi publicado na RPI 2605, de 24/09/2019 sob o código de despacho 9.2 que significa indeferimento. Do parecer de indeferimento, verifica-se que o pedido foi enquadrado nos artigos 6º (dupla proteção), 22 (ausência de unidade de invenção), 24 (insuficiência descritiva), 25 (ausência de fundamentação ou clareza e precisão), 8º c/c 11 (ausência de novidade) e 8ºc/c 13 (ausência de atividade inventiva) de onde se depreende que o pedido foi integralmente examinado em todas as suas condições e também quanto aos requisitos de patenteabilidade (BRASIL; INPI, 2020, p. 13). Tal exame seguiu exatamente o que dispõe os itens 3.134 e 3.141 das Diretrizes de Exame – módulo 1, qual seja, o duplo patentamento deve ser aferido quando do exame técnico e, caso o pedido dividido contenha matéria que não foi excluída do pedido original, deve ser enquadrado no artigo 6º que impede a dupla proteção.

Ocorre que o pedido original também foi indeferido, conforme publicação de código 9.2⁴⁷ na RPI 2539, de 03/09/2019, isto é, vinte e um dias antes do indeferimento do pedido dividido. Ou seja, o pedido dividido não incorreu em dupla proteção, pois não havia outra proteção. Foi com esse argumento que foi solicitado pedido de recurso contra o indeferimento do pedido dividido em 23/11/2020.

Este caso ilustra que se esse pedido dividido depositado tivesse sido um requerimento de divisão, não teria sido aceito por ausência do elemento de divisão real do pedido e o requerimento teria sido arquivado, sem contabilizar no *backlog*, nem pagar 14 anuidades ao INPI, nem gerar confusão hermenêutica sobre se há ou não dupla proteção em caso de indeferimento do pedido original.

argumentações sobre melhorias e diferenças em relação ao estado da técnica. Também deverá apresentar correções no pedido em resposta ao posicionamento técnico do parecer. Para isso, deverá usar o sistema de peticionamento eletrônico com a Guia de Recolhimento da União (GRU) de código 281 (manifestação sobre invenção, modelo de utilidade, certificado de adição de invenção em 1ª instância). O INPI indeferirá (negará) o pedido se o depositante não se manifestar no prazo do Art. 36 da Lei nº 9.279/96 (LPI).

⁴⁶ Disponível em: <https://busca.inpi.gov.br/pePI/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=923679&SearchParameter=BR112012020299-5%20%20%20%20%20%20&Resumo=&Titulo=>.

Acesso em: 25 abr. 2024.

⁴⁷ Código de despacho 9.2 - Indeferimento - Art. 76 §4º e Art. 212 da LPI O INPI indeferiu (negou) o pedido de patente ou de certificado de adição de invenção. O motivo da decisão de indeferimento foi o não atendimento aos requisitos legais.

3. Confusão hermenêutica entre o artigo 32 da lei nº 9.279/96, que limita temporalmente a adição de matéria a um pedido de patente, e o inciso II do artigo 26 da lei nº 9.279/96, que determina que o pedido dividido não pode exceder a matéria do pedido original

Dispõe o artigo 32 da LPI que alterações limitadas à matéria revelada podem ocorrer até o requerimento do 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.

No artigo seguinte, artigo 33, resta delimitado que o requerimento do exame ocorre até 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito do pedido:

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.

Por sua vez, a data de depósito é a data da apresentação do pedido ao INPI.

Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

O artigo 26 permite a divisão do pedido, a qualquer tempo, até o final do exame:

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.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo será arquivado.

Isso significa que a divisão do pedido pode ocorrer muito depois dos 36 meses, isto é, após o pedido de exame previsto no artigo 32. A figura 2 no capítulo anterior mostra que é isso que de fato acontece.

No artigo seguinte, artigo 27, resta delimitado, fictamente, que a data de depósito dos pedidos divididos é a mesma da dos pedidos originais dos quais derivam:

Art. 27. Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

Não obstante, o procedimento de depósito de pedido dividido por meio de um formulário de depósito confere ao pedido dividido uma nova data de depósito, pois há uma nova apresentação do pedido ao INPI, isto é, um novo depósito *de facto*.

A data de depósito de fato do pedido dividido se contrapõe à data de depósito legal ficta imposta pelo artigo 27. Por ser uma data posterior à data do pedido de exame do pedido original que delimitou a aplicação do artigo 32 naquele processo, esse novo conjunto de datas deu margem à interpretação de que o artigo 32 não se aplicaria aos pedidos divididos, permitindo que os pedidos divididos assim depositados o fossem contendo adição de matéria em relação ao pedido original. Oras, se o pedido dividido tem uma nova data de pedido de exame, por que não teria uma nova data de referência para adição de matéria? O limite do artigo 32 não é a data do pedido de exame? Essa foi a argumentação empregada no pedido de recurso de, ao menos, os pedidos divididos PI9917784-6⁴⁸, PI9917752-8⁴⁹ e PI9917741-2⁵⁰, todos indeferidos pelo artigo 32 por adição de matéria em relação aos seus respectivos pedidos originais.

A data de depósito é elemento essencial de um pedido de patente, pois serve de data de referência para a definição de estado da técnica, consequentemente implicando, ou não, no cumprimento dos requisitos de patenteabilidade da novidade⁵¹ e da atividade inventiva ou ato inventivo⁵².

Dado que o procedimento de aceite dos depósitos de pedidos divididos é automático, como demonstrado anteriormente, a confusão quanto à data de depósito somente foi verificada quando do exame técnico desses pedidos, ou seja, após aceite

⁴⁸ Dividido a partir do PI9915542-7, recurso conhecido e aceite publicado na RPI2263, de 20/05/2014.

⁴⁹ Dividido a partir do PI9912662-1, recurso conhecido e aceite publicado na RPI2251, de 25/02/2014.

⁵⁰ Dividido a partir do PI9917741-2, recurso conhecido e aceite publicado na RPI2251, de 20/02/2014.

⁵¹ LPI – Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17.

⁵² LPI – Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.

Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.

e contabilização do pedido no *backlog*. Em todos os casos, o enquadramento foi no artigo 32 da LPI e não no item 3.135 da Diretriz que trata do inciso II do artigo 26 que comanda ao arquivamento caso a matéria do pedido dividido exceda a do pedido original.

Os dois artigos somente foram harmonizados por meio do despacho n° 08/2010, de 06 de maio de 2010, em que o Procurador-Chefe do INPI concluiu que os pedidos de patentes resultantes da divisão de um pedido original, na forma do artigo 26 da LPI, cuja divisão ocorreu após a data do pedido de exame do pedido original, estariam sujeitos à limitação temporal fixada no artigo 32.

Inclusive, o depósito de pedido de patente dividido passou a ser empregado como estratégia para contornar a objeção no pedido original quanto à acrescimento de matéria e enquadramento no artigo 32. A parte tida como matéria adicionada é retirada e usada para compor um pedido dividido. Foi para solucionar esses casos que a Res. INPI/PR n° 093/13 permitiu, no caso 03, situação (3.ii), o indeferimento direto com base no artigo 32 de pedidos divididos.

Ocorre que, extrai-se do artigo 26 que requerimento de divisão que excede a matéria revelada no pedido original deveria ser arquivado, comando já presente no item 3.135 da Diretriz. Mas, ao contrário do que diz o item 3.134 da mesma Diretriz, esse exame não pode ser junto com o exame técnico substantivo, mas anterior a qualquer exame de mérito, posto que não é divisão. Em vez disso, tem-se divisão protocolada mediante depósito de pedido dividido que é aceito como pedido próprio, contabilizado no *backlog*, submetido a exame técnico, no qual o artigo 26 é negligenciado e o pedido é decidido no mérito com fundamento no artigo 32. Além de contabilizar no *backlog*, isso cria uma confusão hermenêutica entre a data real na qual o exame do pedido dividido foi solicitado e a data de pedido de exame prevista no artigo 32 como limitante temporal para adição de matéria.

A harmonização atual entre os artigos 32 e 26 é precária, não apenas pela questão da definição da expressão matéria revelada presente em ambos artigos, mas também pelo fato do artigo 26 prever finalização por arquivamento, não indeferimento. Adicionalmente, o artigo 32 implica, em uma leitura sistemática, por estar localizado na Seção III, do Capítulo III, do Título I da LPI, que trata do processo e do exame do pedido, em um artigo de natureza processual, ou seja, não finalístico, não se prestando a fundamentar decisão final de pedido, apenas a decisão intermediária de afastar a proposição em que matéria é adicionada.

4. Uma proposta para um novo procedimento de divisão

Um dos alicerces que sustentam a Administração Pública é o princípio da eficiência. Esse princípio foi adicionado ao artigo 37 *caput* da Constituição por meio da Emenda Constitucional n° 19, de 4 de junho de 1998 (BRASIL, 1988). Sobre esse princípio, a grande doutrinadora Maria Sylvania Zanella Di Pietro nos ensina que:

O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado em relação ao **modo de atuação do agente público**, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao **modo de organizar, estrutura, disciplinar a Administração Pública**, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público (grifo no original) (DI PIETRO, 2021, p. 98).

Esse princípio se contrapõe ao princípio da legalidade, segundo o qual a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite, para, juntos, garantirem segurança jurídica. O presente trabalho demonstrou a confusão hermenêutica quanto a aplicação de dispositivos da LPI e as próprias normativas internas do INPI levando a um crescimento fictício do *backlog* a partir da "criação de novos pedidos" em procedimentos próprios fazendo que o pedido original se multiplique. Logo, o passo seguinte é o de propor um novo procedimento.

Dado que a divisão do pedido pode se dar de ofício ou a requerimento do depositante, seriam necessários, com o objetivo de afastar a confusão hermenêutica, dois procedimentos distintos.

4.1 Divisão do pedido a requerimento do depositante

Nesse procedimento, seria criado um novo formulário, próprio para o requerimento de divisão, intitulado "Requerimento de divisão de pedido de patente", com código próprio de pagamento, conforme esquema contido no Anexo I (B). Esse formulário seria endereçado ao pedido original que se deseja dividir, seria juntado ao processo, assim como qualquer petição intermediária, o atravessando. Para tornar público o recebimento do requerimento, seria criado um novo código de despacho, nos moldes do atual código de despacho 2.10⁵³, que se intitularia: 2.11 - Requerimento de divisão de pedido de patente recebido.

O aceite do requerimento não seria automático, mas sujeito a exame; exame este que teria precedência sobre o exame técnico do pedido e verificaria a integralidade do artigo 26 e não apenas o inciso I. Por ocasião do exame desse requerimento, seriam verificados a presença dos quatro elementos caracterizantes da divisão previstos no artigo 26, quais sejam: (1º) fazer referência específica ao pedido de patente original (art. 26, I); (2º) ser protocolado antes do final do exame (art. 26, *caput*), (3º) não exceder à matéria revelada no pedido de patente original (art. 26, II) e (4º) haver divisão (art. 26, *caput*).

Para permitir esse exame, em especial quanto aos elementos 3º e 4º, o requerimento de divisão deverá conter, imprescindivelmente, ao menos duas propostas de quadro

⁵³ 2.10 - Pedido de Patente ou Certificado de Adição de Invenção Recebido

reivindicatório: uma para um futuro pedido original após divisão e outra para um futuro pedido dividido, podendo-se propor mais de uma divisão.

Ausente ao menos um dos quatro elementos, o requerimento será arquivado sob o código de despacho 11.12 e o processo de concessão do pedido original seguirá sem ele. Para esse arquivamento, cabe recurso. Presente os quatro elementos, o INPI procederá à divisão do pedido, notificando a divisão do pedido na RPI sob o código 2.4. A aceitação do requerimento de divisão não implica, por óbvio, no deferimento do pedido de patente assim dividido que ainda precisará ser examinado quanto aos requisitos de patenteabilidade. Assim, o despacho 2.11 proposto teria o seguinte subtítulo: o INPI informa que recebeu requerimento de divisão do pedido de patente e que fará o exame do dito requerimento para verificar se atende às disposições contidas no artigo 26 da LPI. Caso o requerimento seja aceito, o INPI publicará o despacho 2.4; caso contrário, o requerimento será arquivado sob o código de despacho 11.12.

Por conseguinte, o atual código de despacho 2.4 sofreria o seguinte ajuste:

Onde se lê:

2.4 – Pedido Dividido Depositado. O INPI considera depositada a divisão do pedido de patente anteriormente depositado e após ter concluído seu exame formal preliminar, de acordo com o Art. 26, inciso I da Lei nº 9.279/96. O parecer (...) (grifo no original).

Leria-se:

2.4 – Requerimento de Divisão Aceito. O INPI informa que o requerimento de divisão foi aceito por atender ao disposto no art.26 da Lei nº 9.279/96 e que procederá ao exame técnico do pedido dividido. O parecer (...).

O despacho 11.12 não necessitaria de ajustes, pois, a despeito de ser empregado para arquivar pedido dividido depositado, o seu texto já se refere ao arquivamento do requerimento de divisão em desacordo com o artigo 26 da LPI.

A principal diferença entre o procedimento proposto e o procedimento atual está justamente no fato de que somente se tornarão novos processos aqueles requerimentos que não contêm risco de dupla proteção e nem acréscimo de matéria, eliminando-se esses óbices já no exame do requerimento, sem artigos exógenos ao artigo 26, e simplificando o exame técnico que ocorrerá em seguida.

Para trazer ainda mais eficiência ao procedimento, o novo formulário poderia prever a combinação com outra petição. Isso seria extremamente útil em caso de requerimento de divisão após exame técnico. Nesse caso, o requerimento de divisão seria combinado com a resposta ao exame, seja ela manifestação a parecer ou cumprimento de exigência, aquela tendo precedência sobre esta, respeitando-se o prazo

processual desta. Aceita a divisão, a resposta é desprezada e o pedido original é dividido. Não aceita a divisão, publica-se o arquivamento do requerimento e a resposta ao pedido original é examinada. Neste procedimento, o desmembramento do processo original em um processo dividido ocorre somente após o aceite do requerimento pelo INPI.

Em teoria, esse exame seguido de arquivamento já está previsto no item 3.135 das Diretrizes de Exame, módulo 1. Ocorre que esse exame se dá em um pedido de patente já constituído, durante um exame técnico comum e completo que examina todas as condições do pedido e todos os requisitos de patenteabilidade. Um exame de um requerimento é um exame focado que minimiza a possibilidade de equívocos e confusões hermenêuticas em que apenas o artigo 26 é aferido. Adicionalmente, o exame do pedido dividido está, ele próprio, dividido: o inciso I e a parte do *caput* referente ao fim do exame é aferido formalmente antes da publicação do 2.4 e o inciso II, aferido tecnicamente, quando do exame substantivo. Sem contar que a parte do *caput* referente à divisão do pedido não é verificada.

Por óbvio, tal exame deve ser realizado por examinador de patentes com formação na tecnologia da invenção reivindicada, pois tal exame tem caráter técnico, já que envolve exame do conteúdo do pedido, devendo ser contabilizado como produção técnica.

Caso esse procedimento tivesse sido aplicado aos pedidos BR122019015916-5, PI9917784-6, PI9912662-1 e PI9910157-2, relatados no transcorrer deste trabalho, como exemplos práticos, nenhum desses pedidos teriam sido contabilizados como *backlog* e não passariam de um mero requerimento arquivado.

4.2. Divisão do pedido de ofício pelo INPI

Não há procedimento para divisão de pedido de patente de ofício até o momento. Quando o examinador identifica a presença de mais de uma unidade de invenção, o pedido é enquadrado no artigo 22, a primeira invenção reivindicada é tecnicamente examinada e o parecer de ciência indicando indeferimento futuro é publicado na RPI sob o código 7.1. Não há nenhum empecilho ou obstáculo para que se responda a esse parecer escolhendo outra invenção que não a primeira, o que implica em um novo exame técnico para uma segunda invenção dentro de um mesmo pedido, conforme Anexo II (A).

O que se propõe é que, identificada a presença de mais de uma unidade de invenção, o INPI já proponha a divisão em seu parecer, busque apenas a primeira invenção reivindicada e exija a retirada de todas as outras, deixando claro que não serão examinadas no processo conforme Anexo II (B). Assim, as demais invenções somente serão examinadas se a divisão for requerida e taxas específicas para essas invenções forem pagas ou, se durante o contraditório, restar claro que o enquadramento na falta de unidade de invenção foi indevido. Ou seja, nesse novo procedimento não

seria possível trocar a invenção já examinada por outra a ser examinada pelo mesmo custo.

Além dessa diferença, o procedimento ora proposto altera o tipo do parecer, de ciência para exigência, cuja ausência de resposta no prazo implica em fim do processo por arquivamento definitivo nos termos do artigo 36 § 1º da LPI, uma decisão finalística contra a qual não cabe recurso.

CONCLUSÃO

Conforme discutido ao longo do presente trabalho, o artigo 26 tem quatro elementos caracterizantes, quais sejam: (1º) fazer referência específica ao pedido de patente original (art. 26, I); (2º) ser protocolado antes do final do exame (art.26, *caput*), (3º) não exceder à matéria revelada no pedido de patente original (Art. 26, II) e um (4º), ora elencado, que é haver divisão (art.26, *caput*). Isso significa que o não cumprimento de qualquer um desses quatro elementos deve levar ao arquivamento do requerimento nos termos do parágrafo único do mesmo artigo 26, sem o exame de qualquer outro.

O comando de arquivamento do artigo 26 é claro e inequívoco e impõe à Administração Pública um dever, não se tratando de mera possibilidade. Isso porque, diante do princípio da legalidade, a Administração Pública tem o dever de cumprir a lei, mas sobretudo porque, diante do princípio da eficiência, arquivar uma petição é um procedimento muito mais eficiente do que tramitar um processo administrativo de concessão de patente por inteiro.

Isso posto, não há que se falar em admissão automática de depósito de pedido dividido para posterior indeferimento de tal pedido dividido pelo artigo 6º ou pelo artigo 32. Ao contrário, deve-se falar em não admissão do requerimento de divisão por ausência do elemento de divisão (art.26, *caput*) ou por exceder à matéria revelada no pedido de patente original (Art. 26, II).

No primeiro caso, a matéria que foi empregada na composição do pedido dividido não foi excluída do pedido original, ou seja, não houve divisão, houve replicação. Entre esse pedido ser admitido, examinado e indeferido pelo artigo 6º em face da dupla proteção e esse requerimento de divisão ser arquivado por não cumprir o disposto no artigo 26 *caput*, o que é mais eficiente?

No segundo caso, a matéria que foi empregada na composição do pedido dividido excede a matéria do pedido original. Esse pedido deve ser indeferido pelo artigo 32 (ordem processual, outro pedido) ou a divisão não deve sequer ser aceita pelo artigo 26 (II)?

Não resta dúvida de que não admitir a divisão é muito mais eficiente. Os esquemas contidos nos Anexos I e II deixam a resposta evidente. Em respeito ao princípio da

eficiência, portanto, quadros reivindicatórios que não cumpram com os quatro elementos do artigo 26 sequer deveriam ser admitidos pelo INPI, muito menos contabilizados no *backlog*, como pedido pendente de exame técnico.

Não é possível falar em causa, muito menos em causa única, quando se está diante de um sistema complexo como é o sistema de patentes, repleto de interdependências que impedem o isolamento de relações causais. Logo, o *backlog* é consequência de múltiplas e variadas inter-relações, mas a divisão *per se* não é uma delas. Isso porque tal qual uma herança não aumenta com a morte e sua divisão entre os herdeiros, a matéria de um pedido de patente original não aumenta – ou não deveria aumentar – com a divisão pelos seus divididos.

Os procedimentos ora propostos não solucionam nem a controvérsia relacionada à “matéria revelada” *versus* “matéria reivindicada”, tampouco a controvérsia entre “fim do exame” *versus* “efeito devolutivo pleno do recurso”, mas já as delimita de certa maneira. Afinal, em sendo a divisão um elemento *sine qua non* de um pedido dividido, independente do momento em que o fim do exame reste definido, a divisão não se presta a adicionar matéria, independentemente se matéria revelada ou reivindicada.

Mais do que essa delimitação, contudo, os procedimentos racionalizam o sistema, facilitam a compreensão do que é unidade de invenção em um pedido de patente e do que é mutilação dessa mesma unidade, separa o exame quanto à duplicação e à adição de matéria para evitar confusão hermenêutica, bem como ajusta o pagamento das taxas devidas por unidade de invenção.

Ao fim e ao cabo, o exame depende do que é pedido. Quanto menos é pedido; menos é examinado. Quanto menos complexo o pedido; menos complexo o exame. Complexidade essa advinda da presença de múltiplas invenções não inter-relacionadas. A divisão é o remédio a ser aplicado para a contenção da complexidade de um pedido que reivindica invenções inter-relacionadas que não estejam unidas por um único conceito inventivo, ou seja, não cumpram com o requisito da unidade de invenção, mas, a divisão precisa ser real, isto é, ser composta de duas ações. Primeiro, cortar o pedido nas suas unidades de invenção de modo a não mutilá-las, e segundo, dispor cada unidade de invenção em um processo de concessão de patente próprio. Somente depositar um pedido não é divisão real.

A possibilidade de divisão de um pedido de patente é um instituto importante, presente no ordenamento jurídico desde a Convenção da União de Paris de 1883⁵⁴, visando assegurar a racionalidade do sistema ao manter a unidade de invenção dos pedidos. A divisão propriamente realizada se presta à divisão do conteúdo dos pedidos em mais de um processo e, portanto, não aumenta o trabalho. Ao contrário, ao

⁵⁴ Artigo 4 (G): Se o exame revelar que um pedido de patente é complexo, poderá o requerente dividir o pedido num certo número de pedidos divisionários, cada um dos quais conservará a data do pedido inicial e, se for o caso, o benefício do direito de prioridade.

dividir um pedido com mais de uma unidade de invenção em mais de um pedido, o trabalho é, na realidade, simplificado, pois o conteúdo de cada um dos pedidos assim divididos fica individualmente menor. Além, é claro, de racionalizar a arrecadação evitando-se que a Administração Pública, ao custo de um único exame, acabe por examinar mais de uma invenção contidas em um único pedido. Em síntese, o pedido dividido, assim como qualquer forma de desmembramento processual, é um instrumento em prol da celeridade das decisões, objetivando à duração razoável do processo.

O que este trabalho demonstrou é que a divisão de pedidos pelo procedimento de depósito direto de pedidos divididos automaticamente aceitos tem impactado de maneira significativa o *backlog*. Tal impacto seria mitigado se a divisão ocorresse mediante requerimento próprio, sujeito à arquivamento.

ADENDO

Entre a submissão e o aceite do presente artigo, o INPI alterou as normas para o procedimento de divisão de pedido de patente. As Instruções Normativas INPI/PR n° 30/13 e n° 21/13 foram substituídas pela Portaria/INPI/DIRPA n° 14, de 29 de agosto de 2024 e a Resolução INPI/PR n°124/13 foi substituída pela Portaria/INPI/DIRPA N°16, 02 de setembro de 2024 que republicou as diretrizes de exame – módulo 1 (BRASIL; INPI, 2024a, 2024b). Dentre as alterações que merecem menção constam as seguintes:

A normativa anterior previa que, quando fosse o caso, o relatório descritivo, os desenhos e o resumo dos pedidos divididos e original deveriam ser correspondentemente alterados, para excluir matéria inconsistente ou que não seja claramente relacionada com a invenção reivindicada. Ou seja, a alteração era mera possibilidade. Já a portaria mais recente explicitou a remoção de sobreposição como um dever em qualquer caso, impondo também o envio de uma cópia de comparação indicando as alterações:

Portaria/INPI/DIRPA n° 14/24.

Art. 54. Sempre que houver sobreposição do escopo pleiteado no pedido original e no dividido, as reivindicações do pedido original deverão ser correspondentemente alteradas para excluir a matéria reivindicada no pedido dividido.

Art. 51. O depósito do pedido dividido deverá conter:

(...)

III - uma cópia de comparação indicando, especificamente, as alterações no quadro reivindicatório do pedido dividido com relação ao último quadro reivindicatório apresentado no pedido original, com

marcação de tachado nos trechos removidos, e marcação de sublinhado nos trechos incluídos ou substituídos.

Assim, o aceite não é mais totalmente automático como era antes, pois há, desde então, uma verificação prévia ao depósito do pedido dividido. Contudo, tal verificação é meramente formal, por meio da presença ou não de um comparativo no pedido dividido. Permanece, portanto, a ausência de qualquer juízo de admissibilidade material que comprove ter havido a retirada da matéria correspondente do pedido original.

Os itens 3.134 e 3.135 das Diretrizes de exame – módulo 1 que dispõem que o exame material da divisão ocorre, somente, após o depósito, não foram alterados. Logo, a despeito das modificações realizadas, permanece o fato de que o requerimento de divisão se dá por depósito direto com a possibilidade desse depósito conter matéria que não foi excluída do pedido original, pois apenas o pedido dividido passa por exame formal preliminar.

Outra modificação formal que merece destaque no contexto do presente artigo é que as normativas anteriores eram silentes sobre o que ocorria com os pedidos que não atendessem aos critérios formais de divisão. A Portaria/INPI/DIRPA n° 14/24 supriu essa omissão, prevendo, explicitamente, o arquivamento, mas sem códigos diferenciados, permanecendo a impossibilidade de diferenciação quanto às razões do arquivamento:

Art. 50. O pedido de patente poderá ser dividido somente até a data do final de exame do pedido original em 1ª instância, que consiste na data de publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

§1º - Considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado

§2º - Requerimentos de divisão intempestivos conforme o caput serão arquivados.

§3º - O requerimento de divisão de um pedido já proveniente de divisão será arquivado.

Esse mesmo artigo definiu a data da publicação da decisão na RPI como o marco temporal para o fim do exame, eliminando o marco anterior, referente à data do parecer conclusivo. Tal definição tem a vantagem de ser objetiva e de ser de conhecimento público, mas não soluciona a controvérsia apontada pela literatura, além de ter implicações na definição da extensão do efeito devolutivo pleno dos recursos administrativos, um ponto que também foi normatizado no final de 2023 e merece análise própria (BRASIL; AGU; PFE-INPI, 2023).

Por fim, a confusão hermenêutica entre os artigos 26 e 32 da LPI, conferida pelos itens 3.139 e 3.141 das Diretrizes de Exame – módulo 1, não foi alterada pelas portarias recentes que permanece prevendo ciência de parecer com base no artigo 32 se houver “aumento do escopo reivindicado”, ignorando o disposto no art. 26, II da LPI e parágrafo único de que requerimentos de divisão que “excedem a matéria revelada” devem ser arquivados. O item 3.141, que é o cerne da confusão hermenêutica entre o art. 26 e o art. 6º da LPI, tampouco foi alterado, permanecendo o enquadramento como dupla proteção, ainda que seja consequência direta da ausência de divisão.

Assim, a despeito das mudanças nos normativos do INPI, estas não atacaram os nós identificados no presente artigo. Em especial o fato de que a divisão é um elemento *sine qua non* de um pedido dividido. Permanece, portanto, a conclusão de que, em assim sendo, o pedido dividido não se presta à adição ou à duplicação de matéria e, portanto, não pode ser enquadrado nos arts. 32 ou 6º da LPI, mas, se o requerimento de divisão estiver em dissonância com o disposto no art. 26, II da LPI, por ausência do elemento da divisão, cuja aferição requer exame material, deve ser arquivado, conforme dispõe o seu parágrafo único. Tal arquivamento permanece previsto no item 3.135 das Diretrizes de Exame – módulo 1 em fase de exame substantivo, item este que não sofreu alteração, mas é preterido, como o presente artigo demonstra, pelos itens 3.139 e 3.141, tampouco alterados, que fornecem comando diverso, isto é, no sentido de indeferimento do mérito. O presente artigo, portanto, reforça a necessidade de mais estudos de base sobre o processo administrativo de concessão de patente que gerem dados, informações e correlações que possam subsidiar futuras mudanças normativas.

Referências

- AIPPI - ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL PARA A PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. *Q193-Divisional, Continuation and Continuation-in-part Patent Applications*. Disponível em: <https://abpi.org.br/texto-de-apoio-publico/q193-aippi/>. Acesso em: 24 mar. 2024.
- ALEXANDRE, B. M. F. *A ilegalidade dos artigos 21 e 32 da Instrução Normativa nº30/2013 do INPI e do item 2.7 da Resolução nº093/2013 do INPI*. Monografia (Graduação em Direito). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2017.
- BARBOSA, D. B. *Tratado da Propriedade Intelectual*. Tomo II - Patentes. 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2022.
- BARROS, L. A. M. *Certificado de Adição de Invenção: Seu Papel no Atual Sistema Patentário Brasileiro*. Monografia (Pós-Graduação em Direito da Propriedade Intelectual). Rio de Janeiro: Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2011.

BRASIL. *Constituição da República Federativa do Brasil*. 1988.

BRASIL. *Lei nº 9.279 - Lei da Propriedade Industrial (LPI)*. 14 maio 1996.

BRASIL. AGU; PFE-INPI. *PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.1*. Consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996. 2. Parecer que versa sobre aspectos processuais em recursos relativos aos procedimentos de pedidos de patente. 3. Limite temporal para a alteração do quadro reivindicatório estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.279/96 et. al.

BRASIL. INPI. Ato Normativo nº 127. Dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação às patentes e certificados de adição de invenção. 1997.

BRASIL. INPI. Resolução nº 93. Institui as diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI. *Revista da Propriedade Industrial*, v. 2215, 18 jun. 2013a.

BRASIL. INPI. Instrução Normativa nº 30. Estabelece 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*, v. 2241, 17 dez. 2013b.

BRASIL. INPI. Instrução Normativa nº 31. Estabelece 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 formais dos pedidos de patente. *Revista da Propriedade Industrial*, v. 2241, 17 dez. 2013c.

BRASIL. INPI. Resolução nº 124. Institui as diretrizes de exame de pedidos de patente - Conteúdo do Pedido de Patente. *Revista da Propriedade Industrial*, v. 2241, 17 dez. 2013d.

BRASIL. INPI. Parecer de Exame Técnico para o pedido de patente BR122019015916-5. Indefere o pedido de patente dividido com fulcro nos artigos 6º, 22, 24, 25, 8º c/c11 e 8º c/c 13 da LPI. *Revista da Propriedade Industrial*, v. 2594 24 set. 2020.

BRASIL. INPI. *Relatório de pedidos divididos*. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/relatorios-gerenciais/relatorio-de-pedidos-divididos>. Acesso em: 30 jan. 2025.

BRASIL. INPI. *Portaria /INPI / DIRPA Nº 14*. Estabelece normas gerais de procedimentos para explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição.

BRASIL. INPI. *Portaria/INPI/DIRPA Nº 16*. Republicar as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Conteúdo do Pedido de Patente.

DESIDERIO, M. T.; ALEXANDRE, B. M. Caso 03 (TRF2 - Apelação nº 5103112-90.2021.4.02.5101). Tribunal Regional Federal 2º Região: Requerentes podem apresentar pedidos divididos após o indeferimento do pedido principal. Em: CABRAL, F. F. et al. (Eds.). *Anuário de Jurisprudência. Comentários de decisões judiciais proferidas no Brasil na área de propriedade industrial no ano de 2023*. Rio de Janeiro: Instituto Dannemann Siemsen, 2023.

DI PIETRO, M. S. Z. *Direito Administrativo*. 34. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021.

FERREIRA, M. L. L. *Análise histórica, sistemática e jurisprudencial da aplicação do artigo 32 da Lei de Propriedade Industrial*. Monografia (Graduação em Direito). Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.