

Perguntas mais frequentes:

#===== id: 1

Tema: Vício de procedimento Pergunta: No parecer de indeferimento não houve o tratamento de todas as petições apresentadas relacionadas diretamente ao mérito da decisão impugnada, por exemplo de existe uma petição subsídio ao exame que foi desconsiderada. Existe um vício de procedimento neste caso? Resposta: Sim. O examinador de recurso deve se certificar de que todas as petições pertinentes ao exame de mérito foram consideradas no parecer de indeferimento. O examinador recursal deve verificar se o quadro reivindicatório analisado é o correto e se foi desconsiderada alguma das petições apresentadas relacionadas diretamente ao mérito da decisão impugnada, por exemplo uma petição de subsídio ao exame que foi desconsiderada. Tendo em vista que existe um Vício de procedimento que impede a resolução do mérito do recurso, opina-se pela anulação da decisão proferida, com consequente retorno dos autos à primeira instância, para a continuação do exame. A análise do julgamento de indeferimento está prejudicada em razão do Vício de procedimento. Fica igualmente prejudicada a análise sobre a possibilidade de modificações no pedido. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do Vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 2

Tema: Regra de transição Pergunta: Existe uma regra transitória para adoção dos novos procedimentos de recurso de pedidos de patente que possibilite a aceitação de novas vias de quadro reivindicatório na fase recursal? Resposta: Sim, a Portaria/INPI/Nº 10, de 08 de março de 2024, que aprova as Diretrizes de instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade estabelece uma regra de transição. De acordo com esta Portaria/INPI/Nº 10 publicada na RPI 2776, para os pedidos de patente nos quais o exame substantivo iniciou após 1º de abril de 2024, emendas na segunda instância já não são aceitas. Para os pedidos mais antigos é possível se aceitar novas vias de quadro reivindicatório na fase recursal durante esta fase de transição. Segundo o item 7 da mesma Portaria, em conformidade com o que determina o Despacho Decisório do Presidente do INPI publicado na RPI 2764, de 26 de dezembro de 2023, as diretrizes aqui instituídas passam a vigorar a partir de 02 de abril de 2024. O recurso que tiver sido interposto até 01/04/2024 e não se adequar aos balizamentos previstos nas manifestações jurídicas constantes dos Pareceres Normativos: PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e, ainda, nos Despachos Decisórios do Presidente do INPI publicados nas RPIs 2762 de 12/12/2023; 2764 de 26/12/2023 e 2773, de 27/02/2024, sofrerá exigência, a qual poderá ser respondida dentro do prazo legalmente estabelecido pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Na ausência da petição de aditamento de que trata o Despacho Decisório do Presidente do INPI, publicado na RPI 2764, de 26/12/2023, poderá ser admitido e provido o recurso oriundo de pedido de patente cujo primeiro despacho de exigência (despacho 6.1) ou ciência (despacho 7.1) ocorrer até 1º de abril de 2024. Em tal caso, caberá ao recorrente, mediante cumprimento de exigência formulada pela Coordenação Geral de Recursos e Nulidades Administrativas (CGREC), justificar e comprovar a impossibilidade técnica de adequação às presentes Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 3

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O parecer de indeferimento foi baseado no quadro reivindicatório errado. Isso é um vício de procedimento? Resposta: Sim, todo o indeferimento foi baseado no quadro reivindicatório errado, o que impede o exame de mérito desta decisão de indeferimento. O pedido deve retornar à primeira instância. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 4

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Os Quadros I e II indicam inconformidades no pedido de patente, mas na conclusão final do parecer de indeferimento estas inconformidades não estão todas listadas. Isso é um vício de procedimento Resposta: Sim, a contradição deve ser apontada no parecer recursal e o pedido devolvido à primeira instância caso na manifestação de recurso fique claro que o requerente não pode exercer plenamente seu direito de defesa. No caso em que apesar do erro do parecer de indeferimento ele expôs a sua argumentação contra todas as objeções citadas no parecer então o exame de recurso deve prosseguir sem a necessidade de remeter este pedido novamente à primeira instância, pois o Vício de procedimento foi sanado pelo próprio requerente. O parecer de primeira instância que fundamenta um indeferimento sem citar o artigo correto, ou inconsistente com os erros apontados nos quadros do parecer, pode constituir Vício de procedimento se de fato o recorrente não exercer seu direito de defesa por conta desses problemas. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 5

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O parecer de indeferimento é sumário em sua argumentação, e, portanto, apresenta inconsistências prejudiciais à ampla defesa e contraditório. Existe vício de procedimento? Resposta: Sim, segundo Parecer n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU item 50 é de se destacar o princípio da pluralidade das instâncias. Para que este direito seja exercido plenamente é fundamental que o parecer de indeferimento seja fundamentado e exponha claramente as razões para sua conclusão. O parecer de indeferimento que apresenta inconsistências prejudiciais, por exemplo um parecer incoerente ou que se contradiz, ou que é pouco claro em sua argumentação lógica constitui um Vício de procedimento. Tais inconsistências no parecer impedem ou dificultam o exercício da ampla defesa e contraditório. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 6

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O parecer de indeferimento encontra-se com falta de motivação adequada e, portanto, apresenta inconsistências prejudiciais à ampla defesa e contraditório. Existe vício de procedimento? Resposta: Sim, o parecer de indeferimento não encontra-se devidamente motivado. A não motivação da decisão recorrida prejudica a defesa por parte do recorrente, na medida em que este não discute de forma suficiente todas as alegações relevantes do depositante. Não se trata de avaliar o mérito aqui, mas apenas se o parecer não apresenta minimamente uma justificativa (correta ou não) para o indeferimento. A motivação da decisão emanada pela primeira instância deve permitir que a 2ª instância e o próprio requerente compreendam claramente a justificativa do indeferimento. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e

provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 6

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O parecer de indeferimento encontra-se com falta de motivação adequada e, portanto, apresenta inconsistências prejudiciais à ampla defesa e contraditório. Existe vício de procedimento? Resposta: Sim, o parecer de indeferimento não encontra-se devidamente motivado. A não motivação da decisão recorrida prejudica a defesa por parte do recorrente, na medida em que este não discute de forma suficiente todas as alegações relevantes do depositante. Não se trata de avaliar o mérito aqui, mas apenas se o parecer não apresenta minimamente uma justificativa (correta ou não) para o indeferimento. A motivação da decisão emanada pela primeira instância deve permitir que a 2ª instância e o próprio requerente compreendam claramente a justificativa do indeferimento. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 7

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O parecer de indeferimento marca no Quadro II insuficiência descritiva artigo 24 da LPI, mas todo restante do parecer discute atividade inventiva e na conclusão menciona apenas falta de atividade inventiva. Isso é um Vício de procedimento? Resposta: Não, mas deve ser apontado no parecer recursal, porém, isso não impede o exame, pois pode-se assumir que houve um ato falho no preenchimento do Quadro II. O pedido não retorna à primeira instância por conta desse lapso. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 8

Tema: Vício de julgamento Pergunta: Um pedido que trata de segundo uso médico é indeferido por falta de atividade inventiva. O parecer de indeferimento conclui que possui suficiência descritiva. Na fase recursal, mesmo não sendo objeto de indeferimento, o examinador conclui que o pedido não tem suficiência descritiva. Este é um vício de julgamento? Resposta: Sim e que impede o prosseguimento do exame, devendo o pedido, portanto, retornar à primeira instância. Nos casos de segundo uso o examinador deve verificar se a matéria reivindicada tem insuficiência descritiva e se isso não foi levantado no parecer de indeferimento. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 9

Tema: Vício de procedimento

Pergunta: Um pedido é indeferido por falta de atividade inventiva. O parecer de indeferimento conclui que não houve violação do artigo 32 da LPI, ou seja, não houve acréscimo de matéria. Na fase recursal, mesmo não sendo objeto de indeferimento, o examinador conclui que o quadro reivindicatório viola o artigo 32 da LPI por aumento de escopo de matéria reivindicada em relação ao quadro reivindicatório válido no momento do pedido de exame. Este é um Vício de procedimento? Resposta: Sim tratar-se de um erro de procedimento e que impede o prosseguimento do exame, devendo o pedido, portanto, retornar à primeira instância. O examinador na fase recursal deve verificar se o quadro reivindicatório do indeferimento foi resultado de emendas em relação ao pedido de exame e se elas não atendem ao artigo 32 da LPI e se isso não foi levantado no parecer de indeferimento. Este pedido deve retornar à primeira instância

somente se não houver qualquer discussão do artigo 32 da LPI no parecer de indeferimento. Se tiver sido discutida esta questão no parecer de indeferimento, então não se trata de vício de procedimento mas de vício de julgamento. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 10

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Um pedido dividido é indeferido. Neste indeferimento em nenhum momento se questiona qualquer problema com relação ao artigo 32 da LPI relativo a acréscimos de matéria. Na fase recursal o examinador conclui que este pedido viola o artigo 32 da LPI, pois amplia matéria reivindicada em relação ao quadro reivindicatório válido do pedido principal (pedido o qual originou o pedido dividido), no momento de seu pedido de exame. Isso se trata de vício de procedimento? Resposta: Sim, nos casos de pedido dividido o examinador recursal deve certificar-se de que o quadro reivindicatório dividido atende ao artigo 32 da LPI. Se não atender e isso foi ignorado no parecer de indeferimento, deve ser apontado no parecer de recurso, mas somente se não houve qualquer discussão do artigo 32 da LPI no parecer de indeferimento. Se tiver sido discutido então não se trata de vício de procedimento, mas vício de julgamento. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 11

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Vícios de procedimento dizem respeito a questões processuais, de procedimento, na primeira instância? Resposta: Sim. Se ocorreram vícios formais (questões processuais, de procedimento) que provocam prejuízo ao recorrente então o parecer recursal deve encerrar com Despacho 100.1 Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância. Vícios formais tratam de qualquer questão diferente dos óbices que fundamentam o indeferimento. Os vícios de julgamento envolvem questões que não fazem parte objetiva da impugnação, isto é, não são óbices apontados pela primeira Instância e que justificam o indeferimento, todavia, colocam em dúvida substancial o desfecho final da decisão recorrida. Tais óbices apontados na conclusão do parecer que fundamentam o indeferimento devem ser considerados pelo examinador de segunda instância e caso venha a divergir dos mesmos deverá justificar claramente sua decisão. Toda vez que houver vícios formais que impedem a sequência do exame de recurso, estes terão de ser claramente apontados no parecer de segunda instância para instrução da devolução para primeira instância. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 12

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O parecer de indeferimento, por um lado, se refere a uma referência errada do documento de anterioridade que fundamenta a falta de atividade inventiva do pedido em exame, mas na sua petição de recurso o recorrente entende que houve um lapso, e consegue reconhecer a referência certa a que o examinador se refere no indeferimento, de modo que isso em nada prejudica o seu direito de defesa. Isso é um vício de procedimento? Resposta: Não, pois o direito de defesa foi respeitado. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 13

Tema: Vício de procedimento Pergunta: O indeferimento conclui que o pedido está de acordo com o artigo 32 da LPI, mas marca um X no quadro II indicando que há

violação do artigo 32 da LPI. Temos um exemplo de vício de julgamento? Resposta: Não, mas um vício de procedimento. Houve um erro de preenchimento do Quadro II, porque há uma contradição entre o que está no quadro e o que está no texto do parecer de indeferimento. Se o indeferimento diz que o pedido atende ao artigo 32 da LPI mas marca um X no quadro dizendo que tem um problemas mas sem nenhuma desenvolvimento no texto do parecer, então não tem como o examinador da fase recursal alegar que houve um vício de julgamento se não há um julgamento expresso, pois apesar de apontar problemas no Quadro II o parecer de indeferimento nada discute sobre isso, que não aparece no fundamento do indeferimento. Caso o examinador recursal verifique que há um problema do artigo 32 da LPI então trata-se de um vício de procedimento: o artigo 32 da LPI não foi avaliado corretamente. Se o artigo 32 consta do fundamento do indeferimento como óbice, mas existe uma divergência do examinador de segunda instância sobre este ponto, então temos um vício de julgamento. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 14

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Ao devolver à primeira instância o examinador de segunda instância pode adicionalmente (opcional) apontar outras objeções do pedido que não foram apontadas no indeferimento? Resposta: Sim, mas raramente, pois o examinador deve procurar se ater às razões de indeferimento e as argumentações levantadas pela requerente em sua petição de recurso. Ao devolver à primeira instância o examinador de segunda instância pode adicionalmente (opcional) apontar outras objeções do pedido que não foram apontadas no indeferimento, como exemplo, algum documento relevante encontrado na busca EP, por exemplo e não mencionados no parecer no parecer de indeferimento, mas sempre como sugestão, apontando as características técnicas do documento mas sem emitir qualquer opinião conclusiva de mérito dos mesmos. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 15

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Um parecer de indeferimento aponta falta de atividade inventiva. O examinador na fase recursal entende que a matéria viola o artigo 18 da LPI, mas isso em nenhum momento foi discutido no parecer de indeferimento. Trata-se de um vício de procedimento? Resposta: Sim, O examinador de segunda instância deve examinar se existe alguma objeção quanto aos artigos da LPI 10 (matéria não considerada invenção), 18 (matéria não patenteável, como por exemplos seres vivos), 22 ((falta de unidade de invenção), 32 (acréscimo de matéria) e 24 (insuficiência descritiva) que não tenham sido observadas em primeiras instância e que impedem o prosseguimento do exame de mérito. Se há questões prejudiciais de mérito, isto é, questões que impediriam alcançar a decisão do indeferimento caso sejam observadas (por exemplo o parecer de indeferimento conclui por falta de atividade inventiva, mas existe um problema de artigo 32 não observado no parecer), então parecer deve encerrar com Despacho 100.1 Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 16

Tema: Parecer recursal Pergunta: Quais as três etapas básicas no exame de recurso que o examinador recursal deve contemplar em seu parecer? Resposta: A

primeira etapa consiste em verificar a existência de vícios formais na tramitação do pedido na primeira instância (Despacho 100.1). Superada a situação de Despacho 100.1 o exame segue para segunda etapa onde o examinador de segunda instância deve investigar se ocorreram vícios de julgamento (questões de fato e de direito) que provocam prejuízo ao recorrente, ou seja, as razões apontadas para o indeferimento estão corretas. Se o examinador entender que não há vícios de julgamento, ou seja, ele concorda com o parecer de indeferimento e que o pedido não tem condições de deferimento ele segue para a terceira etapa do exame de mérito, em que deve investigar se há solução para os óbices apontados no parecer de indeferimento. Se entender que não há solução para tais óbices deve emitir Despacho 111 Recurso conhecido e negado provimento. Mantido o indeferimento. Modelos: [] Despacho:

#===== id: 17

Tema: Vício de julgamento Pergunta: O parecer de indeferimento aponta insuficiência descritiva, falta de clareza e falta de atividade inventiva como razões de indeferimento. O examinador recursal concorda apenas com a falta de atividade inventiva. Existe vício de julgamento? Resposta: Não, porque no final fica mantida a decisão de indeferimento, apenas os fundamentos mudaram. Na fase transitória o examinador recursal deve emitir um parecer de exigência indicando que conclui que não procedem as alegações apresentadas uma vez que a matéria reivindicada não atende aos requisitos de patenteabilidade do artigo 8 e 13 da LPI por falta de atividade inventiva. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 18

Tema: Parecer recursal Pergunta: O parecer recursal pode emitir exigências técnicas? Resposta: Sim, para pequenos ajustes no pedido. Na elaboração de novas exigências o examinador de segunda instância não deve aplicar exigência já formulada na primeira instância e não atendida, pois há preclusão nestes casos. Nos casos de 7.1 não respondidos, em que há o 9.2 administrativo, nunca se aplica a preclusão de qualquer exigência. Como estamos na fase transitória para aqueles pedidos que o primeiro despacho de exigência (despacho 6.1) ou ciência (despacho 7.1) ocorrer até 1º de abril de 2024 então a fase recursal deve primeiro emitir uma exigência em que pergunta ao recorrente o por que dele não ter atendido esta mesma exigência em primeiro exame. Independente da motivação apresentada, desde que o recorrente responda esta exigência, o cumprimento desta mesma deve ser acolhida, pois para este período transitório não se aplica a preclusão, apenas que faz-se necessário esta etapa adicional para manifestação do recorrente. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 19

Tema: Parecer recursal Pergunta: Na primeira instância o INPI fez uma exigência técnica para excluir a reivindicação 7 por violação do artigo 10 da LPI. O requerente manteve o quadro reivindicatório inalterado e teve seu pedido indeferido por artigo 10 da LPI. No recurso o requerente que apresente novo quadro reivindicatório sem esta reivindicação 7, pode ter este novo quadro reivindicatório aceito? Resposta: Sim na fase transitória, mas a resposta é não, se após a fase transitória, pois neste caso aplicam-se as regras de preclusão. Segundo o Parecer 0016/2023 CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU publicado na RPI 2762 de 12/12/2023 no item 16. Preclusão impede inovações em fase recursal. No item 28. Por força da preclusão se um pleito deveria ter sido apresentado em determinada oportunidade processual e não foi, tal pleito não pode mais ser apresentado.

Parecer 0019/2023 CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU item 23. A preclusão administrativa impede a apresentação de novo pleito na fase recursal. Ora, se um pleito deveria ter sido apresentado em determinada oportunidade processual e não foi, tal pleito não pode ser mais apresentado. E mais, tal pleito, ainda que tenha sido apresentado em recurso, não pode ser conhecido na instância recursal por força da preclusão. Modelos: [] Despacho:

#===== id: 20

Tema: Parecer recursal Pergunta: Constatado um vício de procedimento que impede o prosseguimento do exame, este pedido deve ser remetido de volta à primeira instância?

Resposta: Sim. Segundo Parecer 0016/2023 CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU publicado na RPI 2762 de 12/12/2023 item 46. Em não ocorrendo a preclusão, o erro in procedendo (erro formal/processual cometido pelo órgão julgador) deve ser reconhecido, devendo a petição ser objeto de análise. Item 47 A regra geral seria remeter os autos à primeira instância para que esta analise a situação e possa eventualmente reconhecer o erro in procedendo. Item 50. É de se destacar o princípio da pluralidade das instâncias Modelos: [] Despacho:

#===== id: 21

Tema: Parecer recursal Pergunta: Considere um parecer de indeferimento que não tenha vícios formais, mas há vício de julgamento e este provocou prejuízo ao recorrente. O examinador de recurso deve necessariamente devolver este pedido à primeira instância para que prossiga o exame ou ele mesmo pode deferir este pedido se entender que o pedido atende aos demais critérios de patenteabilidade?

Resposta: O examinador pode dar provimento a este recurso e aplicar o princípio da causa madura. Segundo Parecer 0016/2023 CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU publicado na RPI 2762 de 12/12/2023 item 52. É possível vislumbrar a possibilidade de a petição ser imediatamente analisada pela segunda instância com fundamento da teoria da causa madura Modelos: [3] Despacho: Despacho 100.1. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido.

#===== id: 22

Tema: Parecer recursal Pergunta: O parecer recursal pode levantar novas objeções à patenteabilidade do pedido que não foram levantadas no parecer de indeferimento? Resposta: Sim, mas como a causa não está madura, este pedido deve ser devolvido à primeira instância para prosseguimento do exame para que se respeite o direito de duplo grau de jurisdição. Em respeito ao princípio constitucional do duplo grau de

jurisdição, os autos devem retornar à primeira instância administrativa a qual possui competência regimental interna para analisar a matéria. O Parecer 0016/2023 CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU publicado na RPI 2762 de 12/12/2023 no item 50 observa que é de se destacar o princípio da pluralidade das instâncias Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 23

Tema: Parecer recursal Pergunta: O requerente na fase recursal apresenta novo quadro reivindicatório em que reduz escopo de proteção, eliminando algumas reivindicações independentes. Mesmo com a regra de preclusão, esse quadro reduzido por ser aceito? Resposta: Não. Segundo Parecer 0019/2023 CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU item 25. Não é cabível inovação no âmbito do recurso da

LPI, sobretudo para incluir novo pleito, mesmo que para reduzir o escopo do quadro reivindicatório do pedido de patente, por força da preclusão administrativa. Item 29. Por força da preclusão, se um pleito deveria ter sido apresentado em determinada oportunidade processual e não foi, tal pleito não pode mais ser apresentado. E mais tal pleito, ainda que tenha sido apresentado em recurso, não pode ser conhecido na instância recursal, por força da preclusão. Item 31. Se as exigências não foram cumpridas no prazo assinalado, precluiu a oportunidade para o depositante cumpri-las. Não é cabível a inovação em sede recursal, logo, não há espaço em recurso para apresentação de novo pleito. Item 34. Não é cabível inovação no âmbito de recurso da LPI, sobretudo para incluir novo pleito, mesmo que para reduzir o escopo do quadro da reivindicação do pedido de patente, por força da preclusão administrativa Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 24

Tema: Parecer recursal Pergunta: No caso de indeferimento em QR1 (quadro reivindicatório) se no recurso o requerente apresenta QR2 e QR3 mais restritos, mas o recurso conclui que houve vício de julgamento e o QR1 está ok e é inventivo o examinador recursal deve analisar QR2 e QR3? Resposta: Não, pois o pedido com QR1 encontra-se em condições de patenteabilidade e pelo princípio da causa madura não há questões adicionais a serem consideradas. Modelos: [3] Despacho: Despacho 100.1. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido.

#===== id: 25

Tema: Parecer recursal Pergunta: No caso de indeferimento em QR1 (quadro reivindicatório) se no recurso o requerente apresenta QR2 e QR3 mais restritos, mas o recurso conclui que houve vício de julgamento e o QR1 está ok e é inventivo o examinador recursal deve analisar QR2 e QR3? Resposta: Não, pois o pedido com QR1 encontra-se em condições de patenteabilidade e pelo princípio da causa madura não há questões adicionais a serem consideradas. Modelos: [3] Despacho: Despacho 100.1. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido.

#===== id: 26

Tema: Parecer recursal Pergunta: O examinador no recurso deve reanalisar todos os critérios de patenteabilidade e fazer novas buscas, se necessário, ou se limitar aos argumentos de indeferimento e a defesa apresentada pelo recorrente em seu recurso? Resposta: O examinador recursal deve se orientar pelas razões apontadas no parecer de indeferimento e a manifestação do requerente. O recurso não se trata de um novo exame. Se indeferimento foi indeferido por falta de atividade inventiva usando D1 não cabe ao examinador da segunda instância (fase recursal) fazer novas buscas. Ele deve se concentrar no exame dos artigos 8 e 13. Não cabe, por exemplo, analisar artigo 25 para mostrar que o pedido tem clareza tendo em vista que isso não foi questionado no indeferimento. O examinador recursal, caso concorde com a falta de atividade inventiva ele deve sustentar a manutenção deste indeferimento unicamente com este argumento, sem trazer qualquer argumento novo. Modelos: [3] Despacho: Despacho 100.1. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido.

#===== id: 27

Tema: Parecer recursal Pergunta: O QR novo apresentado no recurso traz

restrições de faixa de valores presentes somente no relatório descritivo, mas que não constam do QR indeferido. Este QR novo pode ser aceito no recurso? Resposta: Não. Na fase transitória ainda são aceitas novas propostas de QR, contudo, mesmo nesta fase transitória serão aceitas somente emendas que tragam elementos presentes em outras reivindicações do mesmo QR indeferido. Não é possível trazer elementos do relatório descritivo, ausentes do QR indeferido, pois isso implicaria em novo exame, que não cabe em um recurso. Caso o requerente traga no recurso um QR novo com elementos de outras reivindicações do QR indeferido então cabe o examinador recursal fazer uma exigência técnica para que o requerente justifique porque tal emenda não foi apresentada na primeira instância. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 28

Tema: Parecer recursal Pergunta: Indeferimento baseado na falta de atividade inventiva diante da combinação de D1, D2 ou D3 com D4, D5 ou D6. O parecer recursal deve examinar todas as combinações possíveis? Resposta: Não. O examinador recursal deve se concentrar na combinação de dois documentos que considera mais relevantes e justificar nessa combinação a falta de atividade inventiva, se assim entender não ser inventivo, e desta forma manter o indeferimento. De qualquer forma, no período transitório o examinador recursal deve emitir uma exigência técnica. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 29

Tema: Parecer recursal Pergunta: O examinador na fase recursal pode emitir um recurso não provido (111) no seu primeiro parecer de recurso? Resposta: Não. O examinador recursal deve sempre emitir primeiro uma exigência técnica (121) para que o requerente possa se manifestar. Somente após o cumprimento desta exigência, e diante das alegações do requerente, poderá emitir um parecer conclusivo de recurso não provido (111) quando se encerra a esfera administrativa no INPI. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 30

Tema: Parecer recursal Pergunta: É recomendável que no parecer recursal o examinador siga a abordagem problema solução indicada na diretriz de exame para o exame de atividade inventiva? Resposta: Sim. É importante reforçar a abordagem de atividade inventiva especificada na diretriz, pois isso facilita as ações judiciais. Mesmo a diretriz não usando claramente a abordagem europeia problema solução especificando o documento mais relevante D1 (a diretriz se mostra ambígua nesse ponto), seria importante, na medida do possível seguir essa abordagem para firmar posição nas ações judiciais e que contribui para pareceres mais claros. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 31

Tema: Parecer recursal Pergunta: Na dúvida o examinador recursal deve sempre enviar o parecer novamente à primeira instância? Resposta: Não, a devolução à primeira instância deve ser sempre vista como exceção e não como regra. O examinador recursal deve proceder com bastante cautela, e somente quando estiver absolutamente convencido de que houve um vício de procedimento ou vício de julgamento (causa não madura) estes pedidos deverão ser devolvidos à primeira instância. Nesses casos a CGREC poderá inclusive indicar um colegiado para ter certeza da necessidade de devolução deste pedido à primeira instância. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 32

Tema: Parecer recursal Pergunta: Indeferimento por D1. O examinador recursal discorda. Existe um D2 citado no parecer de 6.21 e no relatório da EPO relevante que em combinação com D1 indefere por atividade inventiva. O recurso deve mencionar essa combinação D1 e D2? Resposta: Sim, O recurso deve mencionar esse D2 e sugerir falta de atividade inventiva na combinação D1 e D2 quando enviar pedido de volta para primeira instância. COREP não deve fazer nova busca. Neste caso D2 estava citado na busca do 6.21. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 33

Tema: Parecer recursal Pergunta: Composição inoculante substituta de adubos químicos feito de biomassa de cana de açúcar, composição caracterizada por ser reforçada por rocha mineral perlita como suporte para o microrganismo, funciona como biofertilizante. Os resultados mostram aumento de biomassa de pepino e aumento de vagens de soja por planta. O indeferimento alega que a presença de perlita não é relevante e ignora essa característica em suas buscas, e cita falta de atividade inventiva em relação a D1. Na fase recursal o examinador pode mencionar outro documento D2 que menciona perlita? Resposta: Sim, O recurso deve mencionar esse D2 e sugerir falta de atividade inventiva na combinação D1 e D2 quando enviar pedido de volta para primeira instância. COREP não deve fazer nova busca. Neste caso D2 estava citado na busca do 6.21 e ademais o examinador de recurso entendeu que houve um vício de julgamento quando se deixou de fazer busca sobre perlita por a considerar irrelevante. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 34

Tema: Parecer recursal Pergunta: Pedido indeferido por método terapêutico. O examinador recursal entende que não é método terapêutico mas uma fórmula suíça, que são patenteáveis. Este pedido deve ser devolvido à primeira instância? Resposta: Não. O recurso não deve ser devolvido à primeira instância por vício de julgamento. Fase recursal deve fazer exigência para o recorrente expor suas razões de acordo com as novas regras. É preferível fazer o recorrente falar e expor que não se trata de método terapêutico do que o examinador recursal levantar novas questões. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 35

Tema: Parecer recursal Pergunta: O Documento citado na primeira instância para atividade inventiva do pedido indeferido têm data posterior ao depósito do pedido. Existe vício de procedimento? Resposta: Sim. Pedido deve voltar para primeira instância. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 36

Tema: Parecer recursal Pergunta: Indeferimento por ampliação de QR e violação de artigo 32 da LPI. No recurso o recorrente pode apresentar novo QR retornando a matéria reivindicada no pedido de exame? Resposta: Sim, se esta decisão encontra-se no período da fase de transição, mas não, após a fase de transição, quando não serão mais aceitas emendas no QR na fase recursal. Mesmo com o novo

QR já apresentado na fase recursal, o examinador recursal deve formular exigência para que a recorrente apresente suas justificativas para apresentação do novo QR Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 37

Tema: Parecer recursal Pergunta: Parecer de primeira instância baseado em norma revogada. É um vício de procedimento? Resposta: Sim, o pedido deve voltar para primeira instância. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 38

Tema: Parecer recursal Pergunta: No recurso recorrente traz 3 QRs, se um deles resolver o óbice levantado no indeferimento, pode dar provimento ao recurso? Resposta: Sim, mas apenas se na fase transitória. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 39

Tema: Parecer recursal Pergunta: Nos casos de razões do recurso insuficientes ou incompletas (o requerente não discutiu todas as razões de indeferimento), cabe exigência na fase recursal para ele complementar razões? Resposta: Sim, mas apenas se na fase transitória. A exigência deve ser formulada apenas se quando há uma tendência de manter indeferimento. Mas se parecer recursal for para prover recurso então ok, decidir logo, desde que causa esteja madura. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 40

Tema: Parecer recursal Pergunta: No recurso o requerente não apresenta qualquer razão técnica, ele faz um parecer sumário, em que se limita a dizer que discorda do indeferimento, sem nada aprofundar. Cabe o recurso negar provimento a este recurso em seu primeiro parecer? Resposta: Não, mas apenas se na fase transitória. Quando recorrente não traz razão alguma no recurso, cabe exigência para ele complementar porque estamos na disposição transitória. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 41

Tema: Parecer recursal Pergunta: Se indeferimento foi por duas razões, mas a requerente no recurso se manifesta apenas para uma das razões e o examinador de recurso mantém indeferimento, cabe fazer exigência na fase recursal para requerente se manifestar sobre a segunda razão? Resposta: Sim, mas apenas se na fase transitória. Passada a fase transitória não cabe fazer exigência para requerente se manifestar sobre a segunda razão, porque a primeira já decide a questão. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 42

Tema: Parecer recursal Pergunta: Um indeferimento por falta de atividade inventiva é baseado em D1 ou D2. No recurso, o examinador concluiu que o pedido não é inventivo em relação a D1, mas é inventivo em relação a D2. Houve vício de

julgamento? Resposta: Não, porque a decisão de indeferimento continua mantida com D1. Essa discussão deve estar toda na parte do parecer que avalia vício de julgamento. Modelos: [6]
Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 43

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Primeira instância indeferiu um pedido dividido, por dupla proteção sendo que o pedido principal não tem patente concedida. Há vício de procedimento? Resposta: Sim, o pedido deve ser devolvido para primeira instância. Pode sugerir que a primeira instância aproveite o QR apresentado no recurso, se houver. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 44

Tema: Vício de procedimento Pergunta: Pedido indeferido por violação do artigo 6 da lei de biossegurança ao invés do artigo 6 da LPI que trata de dupla proteção. O indeferimento não discutiu dupla proteção, mas houve discussão de dupla proteção no 7.1. Há Vício de procedimento? Resposta: Não. O recurso deve fazer exigência para requerente apresentar manifestação quanto a dupla proteção. Não é necessário retornar pedido para primeira instância. Modelos: [6] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 45

Tema: Vício de julgamento Pergunta: Pedido trata da reivindicação de composição e uso do ativo para tratamento de doenças. Indeferimento na primeira instância analisa como não novo e não inventivo e cita D1 e D2 que tratam somente do uso da composição. Houve erro de julgamento? Resposta: Sim. O Vício de procedimento diz respeito a algo que impede de prosseguir exame de recurso, o que não é o caso. Existe vício de julgamento na avaliação de atividade inventiva, pois a composição não esta em D1 e D2. Causa não madura, retorna à primeira instância. Parecer recursal pode indicar D3 encontrado em nova busca como subsídio para primeira instância considerar. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 46

Tema: Vício de julgamento Pergunta: Indeferimento por dupla proteção, no recurso requerente apresenta novo QR com disclaimer. O examinador no recurso constata que o novo QR viola o artigo 32 da LPI. Esse pedido deve voltar para primeira instância? Resposta: Sim. Existe um vício de procedimento que impede o prosseguimento do exame, logo pedido deve retornar à primeira instância. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 47 Tema: Parecer recursal Pergunta: O recurso conclui por vício de julgamento, mas a causa não está madura e o pedido deve retornar à primeira instância. O requerente apresentou novas vias de QR no recurso. O examinador recursal deve apontar qual quadro reivindicatório (QR) a primeira instância deve analisar? Resposta: Sim. Sempre que possível o examinador recursal deve apontar qual dos QRs apresentados devem ser considerados neste retorno à primeira instância. Modelos: [1]

Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 48

Tema: Parecer recursal Pergunta: Pedido com 6.21 seguido de 9.2 indeferido em primeiro exame. Existe vício de procedimento? Resposta: Sim. Pedido deve retornar ao primeiro exame. Se for pedido dividido considerar o caso de que a discussão do indeferimento já ter sido apresentada no parecer do pedido principal, antes da divisão, neste caso não há vício de procedimento e é aceito o indeferimento em primeiro exame, porque houve a oportunidade ao contraditório quanto às razões de indeferimento. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 49

Tema: Parecer recursal Pergunta: É possível mudança de natureza na fase recursal? Resposta: Sim, mas apenas na fase transitória, visto que passada a fase transitória aplica-se a regra geral da preclusão e já não se aceita mais a possibilidade de mudanças de quadro reivindicatório na fase recursal Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 50

Tema: Parecer recursal Pergunta: Pedido indeferido foi analisado na fase recursal e devolvido à primeira instância. No recurso o requerente pede a divisão do pedido. Este pedido poderá ser dividido? Resposta: Sim, com o pedido na primeira instância ele volta a ter a possibilidade de divisão, algo que era vetado na fase recursal. Modelos: [0] Despacho:

#===== id: 51

Tema: Vício de julgamento Pergunta: Pedido indeferido por violação de artigo 10. Indeferimento não faz exame de atividade inventiva. No recurso o examinador de segunda instância conclui que o pedido atende ao artigo 10. Este pedido retorna a primeira instância? Resposta: Sim, pois não houve exame de atividade inventiva no indeferimento. A causa não está madura. Modelos: [2] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Anulado indeferimento para retorno dos autos à 1ª Instância para a continuação do exame técnico.

#===== id: 52

Tema: Parecer recursal Pergunta: Parecer de recurso deve apontar negligência da primeira instância no exame? Resposta: Não, o parecer deve ater-se à discussão técnica de patenteabilidade da matéria impugnada. Termos como [despicienda, ilação, absurdo] devem ser evitados no parecer. Modelos: [] Despacho:

#===== id: 53

Tema: Parecer recursal Pergunta: O exame de recurso deve iniciar pelo QR apresentado no recurso? Resposta: Não, o foco do recurso deve ser o quadro reivindicatório do indeferimento. O QR novo apresentado no recurso tem caráter subsidiário. Modelos: [] Despacho:

#===== id: 54

Tema: Parecer recursal Pergunta: Constatado vício de procedimento o examinador

recursal deve prosseguir o exame e fazer o exame de julgamento das razões de indeferimento? Resposta: Não, constatado um vício de procedimento que impede prosseguimento de exame, por exemplo, que o QR do indeferimento foi baseado na petição errada, o exame de recurso deve suspender e o pedido retornar à primeira instância. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 55

Tema: Parecer recursal Pergunta: Pedido foi indeferido por falta de atividade inventiva. No recurso recorrente apresentou novo quadro reivindicatório em que restringe escopo de proteção. Na avaliação do recurso ao indeferimento, o examinador da segunda instância entendeu que houve vício de julgamento e que o quadro reivindicatório usado no indeferimento tem atividade inventiva. Neste caso o recurso deve ser provido com o quadro do indeferimento?

Resposta: Sim. Se o examinador concluir que o quadro reivindicatório do indeferimento está em condições de deferimento, então é este quadro reivindicatório que deve ser escolhido, independente do novo quadro reivindicatório apresentado no recurso também estar em condições de concessão. O quadro reivindicatório apresentado no recurso seria escolhido apenas se este corrigisse um problema já apontado na primeira instância. Neste caso descrito na pergunta, o recorrente restringiu o quadro reivindicatório desnecessariamente porque a objeção do indeferimento foi indevida. Modelos: [3] Despacho: Despacho 100.1. Recurso conhecido e provido por vício de julgamento. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido.

#===== id: 56

Tema: Parecer recursal Pergunta: Um pedido foi indeferido por falta de atividade inventiva. No recurso o examinador conclui que a reivindicação de método trata de método financeiro (artigo 10 da LPI). Tal questão não foi tratada no parecer de indeferimento. O pedido volta para primeira instância? Resposta: Sim. Se o examinador entender que este quadro reivindicatório pudesse superar as questões de artigo 10 com uma nova redação, caberia o examinador de segunda instância apontar vício de procedimento e explicar estas questões no seu parecer, mas de qualquer forma o pedido deve retornar à primeira instância porque não houve propriamente um julgamento destas questões na primeira instância. Desta forma, fica garantido o duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade do recorrente recorrer novamente desta decisão. Como o parecer de indeferimento em nenhum momento fez qualquer objeção baseado no artigo 10 da LPI, então temos um vício de procedimento. Vício de julgamento seria se o parecer de indeferimento tivesse feito uma objeção do artigo 10 da LPI. Neste caso, a mudança de entendimento do examinador de segunda instância é vista como tendo detectado um vício de julgamento da primeira instância. Se por outro lado, o examinador consegue manter o indeferimento por outras razões, então não cabe retornar este pedido à primeira instância, mas manter o indeferimento com base nestas razões já contempladas no indeferimento. Toda a vez que o examinador de segunda instância entra objeções, já discutidas na primeira instância, e que podem manter o indeferimento, ele deve prosseguir o exame e manter o indeferimento sem a necessidade do pedido voltar à primeira instância. Se o examinador encontrar algum documento citado nas buscas de outros escritórios e que entenda ser relevante para o exame de atividade inventiva, tal documento deve ser apontado em seu parecer para subsidiar o examinador de primeira instância quando do retorno deste pedido à primeira instância. Caso o examinador entendesse que o quadro reivindicatório

poderia ser emendado de forma a ser concedido, então caberia ao examinador de segunda instância formular uma exigência sugerindo as correções devidas. Caso essas correções não sejam cumpridas, então somente agora o examinador de segunda instância poderia emitir novo parecer enviando o pedido para primeira instância com base na já apontada violação do artigo 10 da LPI e as demais objeções encontradas no pedido. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do Vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 57

Tema: Parecer recursal Pergunta: Um pedido foi indeferido por falta de atividade inventiva. No recurso o examinador detecta um erro de procedimento mas que pode ser resolvido por uma exigência simples. Este pedido deve voltar para primeira instância? Resposta: Não. O examinador nos casos de vício de procedimento o examinador de segunda instância deve interromper o exame e retornar o pedido à primeira instância apenas nos casos em que ele não tem como prosseguir sem garantir o duplo grau de jurisdição em sua decisão. Quando for possível contornar o problema com uma exigência simples ele deve fazer esta exigência. O pedido só volta para primeira instância em situação mais grave, quando esta correção simples não é possível. Modelos: [1] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#===== id: 58

Tema: Parecer recursal Pergunta: Um pedido foi indeferido por falta de atividade inventiva, mas não cita nenhum documento do estado da técnica. Há vício de procedimento neste caso? Resposta: Sim. Nesse sentido, a rejeição por falta de atividade inventiva apresenta-se sem fundamentação, porque não aponta qual o documento do estado da técnica antecipa tais características pleiteadas. Desta forma, o direito ao contraditório por parte do recorrente ficou prejudicado, pois seria necessário não somente apontar qual/quals o/os documentos que destituem o presente pedido de atividade inventiva mas também apontar a respectiva comparação e análise técnica dos documentos para motivar tal decisão Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do Vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 59

Tema: Parecer recursal Pergunta: Se o examinador de segunda instância aponta um vício de procedimento no indeferimento, este pedido necessariamente deve retornar à primeira instância? Resposta: Sim, o recurso deve ser dado como recurso provido e retornar à primeira instância. Se o examinador entender que essa questão não impede o segundo exame, ele não deve apontar qualquer vício de procedimento e prosseguir o exame avaliando se há vício de julgamento no parecer de indeferimento. Modelos: [1] Despacho: Despacho 100.2. Recurso conhecido e provido para correção do Vício de procedimento. Anulado o indeferimento para retorno dos autos à Primeira Instância.

#===== id: 60

Tema: Parecer recursal Pergunta: Se o pedido não tem vício de procedimento nem vício de julgamento no parecer de indeferimento, então o examinado de segunda instância deve avaliar se é possível uma forma de contornar as restrições para que pedido seja finalizado? Resposta: Sim, é possível a formulação de exigências técnicas na fase recursal sem a necessidade deste pedido retornar para a primeira instância. Modelos: [1] Despacho: Despacho 121. Exigência técnica.

#=====