

1 Perguntas mais frequentes:
2
3 # id: [1]
4 Tema: Vício de procedimento.
5 Pergunta: No parecer de indeferimento não houve o tratamento de todas as petições apresentadas relacionadas diretamente ao mérito da decisão impugnada, por exemplo existe uma petição subsídio ao exame que foi desconsiderada. Existe um vício de procedimento neste caso?
6 Resposta: 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. A segunda instância precisa avaliar se esse erro é insanável para chegar na conclusão de que deve devolver o processo para primeira instância. Caso que o erro impossibilita o aproveitamento do exame da primeira instância, então fica caracterizado o vício de procedimento que impede a resolução do mérito do recurso, e, neste caso, 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.
7 Modelos: 1
8 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
9
10 #id: [2]
11 Tema: Regra de transição.
12 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?
13 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.
14 Modelos: 0
15 Despacho: -
16
17 #id: [3]
18 Tema: Vício de procedimento.
19 Pergunta: O parecer de indeferimento foi baseado no quadro reivindicatório errado. Isso é um vício de procedimento?
20 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.
21 Modelos: 1
22 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
23
24 #id: [4]
25 Tema: Vício de procedimento.
26 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

27 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.

28 Modelos: 1

29 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

30
31 #id: [5]

32 Tema: Vício de procedimento.

33 Pergunta: O parecer de indeferimento é sumário em sua argumentação, e, portanto, apresenta inconsistências prejudiciais à ampla defesa e contraditório. Existe vício de procedimento?

34 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.

35 Modelos: 1

36 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

37
38 #id: [6]

39 Tema: Vício de procedimento.

40 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?

41 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.

42 Modelos: 1

43 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

44
45 #id: [7]

46 Tema: Vício de procedimento.

47 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.

48 Modelos: 1

49 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

50
51 #id: [8]

52 Tema: Vício de procedimento.

53 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.

54 Modelos: 0
55 Despacho: -
56
57 #id: [9]
58 Tema: Vício de julgamento.
59 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?
60 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.
61 Modelos: 2
62 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
63
64 #id: [10]
65 Tema: Vício de procedimento.
66 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?
67 Resposta: Sim, trata-se de um vício de procedimento 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. O examinador precisa verificar se a falta de apontamento ao artigo 32 da
LPI macula toda a discussão do indeferimento, impedindo sua adequada apreciação da
segunda instância. Se o erro envolvendo o artigo 32 da LPI consegue ser isolado,
pode-se avançar no exame na segunda instância, aproveitando o ato da primeira
instância na medida do possível.
68 Modelos: 2
69 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
70
71 #id: [11]
72 Tema: Parecer recursal.
73 Pergunta: Um pedido foi indeferido por artigo 10 da LPI, sem busca de anterioridade.
O recurso conclui que não há violação de artigo 10 da LPI. Neste caso o pedido deve
retornar à primeira instância?
74 Resposta: Sim, como um elemento essencial do exame, a busca de anterioridade, não foi
realizado, a causa não está madura e este pedido deve retornar para primeira
instância para que o exame tenha sequência já superada a objeção de artigo 10 da LPI.
75 Modelos: 3
76 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
77
78 #id: [12]
79 Tema: Vício de procedimento.
80 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?
81 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.
82 Modelos: 1
83 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
84
85 #id: [13]

86 Tema: Vício de procedimento.
87 Pergunta: Vícios de procedimento dizem respeito a questões processuais, de
procedimento, na primeira instância?
88 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.
89 Modelos: 0
90 Despacho: -
91
92 #id: [14]
93 Tema: Vício de procedimento.
94 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?
95 Resposta: Não, pois o direito de defesa foi respeitado.
96 Modelos: 0
97 Despacho: -
98
99 #id: [15]
100 Tema: Vício de procedimento.
101 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?
102 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.
103 Modelos: 1
104 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
105
106 #id: [16]
107 Tema: Vício de procedimento.
108 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?
109 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.
110 Modelos: 0
111 Despacho: -
112
113 #id: [17]
114 Tema: Vício de procedimento.
115 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?

116 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

117 Modelos: 1

118 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

119

120 #id: [18]

121 Tema: Parecer recursal.

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

123 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.

124 Modelos: 0

125 Despacho: -

126

127 #id: [19]

128 Tema: Vício de julgamento.

129 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?

130 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.

131 Modelos: 6

132 Despacho: 121. Exigência técnica.

133

134 #id: [20]

135 Tema: Parecer recursal.

136 Pergunta: O parecer recursal pode emitir exigências técnicas?

137 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.

138 Modelos: 0

139 Despacho: -

140

141 #id: [21]

142 Tema: Parecer recursal.

143 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?

144 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.

145 Modelos: 0

146 Despacho: -

147

148 #id: [22]

149 Tema: Parecer recursal.

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

151 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

152 Modelos: 0

153 Despacho: -

154

155 #id: [23]

156 Tema: Parecer recursal.

157 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?

158 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

159 Modelos: 3

160 Despacho: 100.1 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente.

161

162

163 #id: [24]

164 Tema: Parecer recursal.

165 Pergunta: O parecer recursal pode levantar novas objeções à patenteabilidade do pedido que não foram levantadas no parecer de indeferimento?

166 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

167 Modelos: 2

168 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

169

170 #id: [25]

171 Tema: Parecer recursal.

172 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?

173 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: [26]

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: 100.1 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente.

#id: [27]

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: 100.1 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente.

#id: [28]

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: 100.1 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da retribuição para expedição da Carta-Patente.

#id: [29]

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: 121. Exigência técnica.

#id: [30]

Tema: Parecer recursal

207 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?

208 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.

209 Modelos: 6

210 Despacho: 121. Exigência técnica.

211

212 #id: [31]

213 Tema: Parecer recursal

214 Pergunta: O examinador na fase recursal pode emitir um recurso não provido (111) no
seu primeiro parecer de recurso?

215 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.

216 Modelos: 6

217 Despacho: 121. Exigência técnica.

218

219 #id: [32]

220 Tema: Parecer recursal

221 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?

222 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.

223 Modelos: 0

224 Despacho: -

225

226 #id: [33]

227 Tema: Parecer recursal

228 Pergunta: Na dúvida o examinador recursal deve sempre enviar o parecer novamente à
primeira instância?

229 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.

230 Modelos: 0

231 Despacho: -

232

233 #id: [34]

234 Tema: Parecer recursal

235 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?

236 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.

237 Modelos: 2

238 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

239

240 #id: [35]

241 Tema: Parecer recursal

242 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?

243 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. A primeira instância de plano descartou a perlita e colocou essa característica como fora da busca. O recurso deve mostrar que a perlita é relevante, logo houve um erro na busca do primeiro exame e há uma justificativa para pedir uma nova busca para primeira instância.

244 Modelos: 2

245 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

246

247 #id: [36]

248 Tema: Parecer recursal

249 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?

250 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.

251 Modelos: 6

252 Despacho: 121. Exigência técnica.

253

254 #id: [37]

255 Tema: Parecer recursal

256 Pergunta: O Documento citado na primeira instância para atividade inventiva do pedido indeferido têm data posterior ao depósito do pedido. Existe vício de procedimento?

257 Resposta: Sim. Pedido deve voltar para primeira instância.

258 Modelos: 2

259 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

260

261 #id: [38]

262 Tema: Parecer recursal

263 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?

264 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

265 Modelos: 6

266 Despacho: 121. Exigência técnica.

267

268 #id: [39]

269 Tema: Parecer recursal

270 Pergunta: Parecer de primeira instância baseado em norma revogada. É um vício de procedimento?

271 Resposta: Sim, o pedido deve voltar para primeira instância.

272 Modelos: 2

273 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

274

275 #id: [40]

276 Tema: Parecer recursal

277 Pergunta: No recurso recorrente traz 3 QRs, se um deles resolver o óbice levantado no indeferimento, pode dar provimento ao recurso?

278 Resposta: Sim, mas apenas se na fase transitória.

279 Modelos: 2

280 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

281

282 #id: [41]

283 Tema: Parecer recursal

284 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?

285 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.

286 Modelos: 2

287 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada

a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

288
289 #id: [42]
290 Tema: Parecer recursal
291 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?
292 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.
293 Modelos: 6
294 Despacho: 121. Exigência técnica.
295
296 #id: [43]
297 Tema: Parecer recursal
298 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?
299 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.
300 Modelos: 6
301 Despacho: 121. Exigência técnica.
302
303 #id: [44]
304 Tema: Parecer recursal
305 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?
306 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.
307 Modelos: 6
308 Despacho: 121. Exigência técnica.
309
310 #id: [45]
311 Tema: Vício de procedimento
312 Pergunta: Primeira instância indeferiu um pedido dividido, por dupla proteção sendo que o pedido principal não tem patente concedida. Há vício de procedimento?
313 Resposta: Sim, o pedido deve ser devolvido para primeira instância. Pode sugerir que a primeira instância aproveite o QR apresentado no recurso, se houver.
314 Modelos: 1
315 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
316
317 #id: [46]
318 Tema: Vício de procedimento
319 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?
320 Resposta: Não. O recurso deve fazer exigência para requerente apresentar manifestação quanto a dupla proteção. Não é necessário retornar pedido para primeira instância.
321 Modelos: 6
322 Despacho: 121. Exigência técnica.
323
324 #id: [47]
325 Tema: Vício de julgamento
326 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 vício de julgamento?
327 Resposta: Sim. O vício de procedimento diz respeito a algo que impede de prosseguir exame de recurso, o que não é o caso. Existe um 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.
328 Modelos: 2
329 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
330
331 #id: [48]
332 Tema: Vício de julgamento
333 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?

334 Resposta: Sim. Existe um vício de procedimento que impede o prosseguimento do exame, logo pedido deve retornar à primeira instância.

335 Modelos: 1

336 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

337

338 #id: [49]

339 Tema: Parecer recursal

340 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?

341 Resposta: Sim. Sempre que possível o examinador recursal deve apontar qual dos QRs apresentados devem ser considerados neste retorno à primeira instância.

342 Modelos: 1

343 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

344

345 #id: [50]

346 Tema: Parecer recursal

347 Pergunta: Pedido com 6.21 seguido de 9.2 indeferido em primeiro exame. Existe vício de procedimento?

348 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.

349 Modelos: 1

350 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

351

352 #id: [51]

353 Tema: Parecer recursal

354 Pergunta: É possível mudança de natureza na fase recursal?

355 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

356 Modelos: 0

357 Despacho: -

358

359 #id: [52]

360 Tema: Parecer recursal

361 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?

362 Resposta: Sim, com o pedido na primeira instância ele volta a ter a possibilidade de divisão, algo que era vetado na fase recursal.

363 Modelos: 0

364 Despacho: -

365

366 #id: [53]

367 Tema: Vício de julgamento

368 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?

369 Resposta: Sim, pois não houve exame de atividade inventiva no indeferimento. A causa não está madura.

370 Modelos: 2

371 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

372

373 #id: [54]

374 Tema: Parecer recursal

375 Pergunta: Parecer de recurso deve apontar negligência da primeira instância no exame?

376 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.

377 Modelos: 0

378 Despacho: -

379

380 #id: [55]

381 Tema: Parecer recursal

382 Pergunta: O exame de recurso deve iniciar pelo QR apresentado no recurso?
383 Resposta: Não, o foco do recurso deve ser o quadro reivindicatório do indeferimento.
O QR novo apresentado no recurso tem caráter subsidiário.

384 Modelos: 0
385 Despacho: -

386
387 #id: [56]
388 Tema: Parecer recursal

389 Pergunta: Constatado vício de procedimento o examinador recursal deve prosseguir o
exame e fazer o exame de julgamento das razões de indeferimento?

390 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.

391 Modelos: 1
392 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

393
394 #id: [57]
395 Tema: Parecer recursal

396 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?

397 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.

398 Modelos: 3
399 Despacho: 100.1 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido
o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da
retribuição para expedição da Carta-Patente.

400
401 #id: [58]
402 Tema: Parecer recursal

403 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?

404 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.

405 Modelos: 1
406 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

407
408 #id: [59]
409 Tema: Parecer recursal
410 Pergunta: Um pedido foi indeferido por falta de atividade inventiva. No recurso o examinador detecta um vício de procedimento mas que pode ser resolvido por uma exigência simples. Este pedido deve voltar para primeira instância?
411 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.
412 Modelos: 1
413 Despacho: 121. Exigência técnica.
414
415 #id: [60]
416 Tema: Parecer recursal
417 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?
418 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/quais 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
419 Modelos: 1
420 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
421
422 #id: [61]
423 Tema: Parecer recursal
424 Pergunta: Se o examinador de segunda instância aponta um vício de procedimento no indeferimento, este pedido necessariamente deve retornar à primeira instância?
425 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.
426 Modelos: 1
427 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
428
429 #id: [62]
430 Tema: Parecer recursal
431 Pergunta: Se o pedido não tem vício de procedimento nem vício de julgamento no parecer de indeferimento, então o examinador de segunda instância deve avaliar se é possível uma forma de contornar as restrições para que pedido seja finalizado?
432 Resposta: Sim, é possível a formulação de exigências técnicas na fase recursal sem a necessidade deste pedido retornar para a primeira instância.
433 Modelos: 1
434 Despacho: 121. Exigência técnica.
435
436 #id: [63]
437 Tema: Parecer recursal
438 Pergunta: Quando um recurso pode anular uma decisão da primeira instância?
439 Resposta: Um recurso pode anular uma decisão da primeira instância quando o examinador da segunda instância identifica um vício de procedimento ou um erro que compromete a validade da decisão anterior. Nesses casos, o recurso deve ser considerado provido, e o pedido deve retornar à primeira instância para que a questão seja corrigida. Por exemplo, se o indeferimento foi baseado em um erro processual que impede a continuidade do exame, o despacho correspondente seria Despacho 100.2 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico. Entretanto, se o examinador de segunda instância constatar que o vício pode ser contornado por meio de exigências técnicas simples, ele pode optar por não retornar o pedido à primeira instância e, em vez disso, fazer as exigências necessárias para que o exame prossiga. Esta deve, sempre que possível, ser a solução proferida, tendo em vista a celeridade da solução do processo. Portanto, anulação da decisão da primeira instância ocorre principalmente em situações onde há vícios que não podem ser sanados sem garantir o duplo grau de jurisdição.
440 Modelos: 0
441 Despacho: -
442

443 #id: [64]
444 Tema: Parecer recursal
445 Pergunta: No caso de indeferimento com um quadro reivindicatório Q1 se no recurso o
requerente apresenta novos quadros reivindicatórios Q2 e Q3, mas o recurso conclui
que houve vício de julgamento e o Q1 está ok estando em condições de deferimento,
então neste caso, esses quadros reivindicatórios Q2 e Q3 devem ser examinados?
446 Resposta: Não, como houve vício de julgamento e há causa madura, deve-se concluir por
recurso provido e os quadros alternativos não são analisados.
447 Modelos: 2
448 Despacho: 100.1 Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e deferido
o pedido. Desta data corre o prazo de 60 (sessenta) dias para o pagamento da
retribuição para expedição da Carta-Patente.

449
450 #id: [65]
451 Tema: Parecer recursal
452 Pergunta: No recurso o requerente apresenta quadro reivindicatório novo que trazem
restrições de faixa de valores presentes somente no relatório descritivo. Este novo
quadro reivindicatório pode ser aceito no recurso?
453 Resposta: Não, a regra geral é que não se pode aceitar emendas no quadro
reivindicatório na fase recursal seja por conta da preclusão administrativa, seja
porque tais emendas não guardem relação com a matéria objeto de exame na primeira
instância. Na fase transitória de aplicação das novas normativas de fluxo processual
de recurso são aceitas emendas desde que guardem relação com a matéria discutida na
primeira instância e que tragam uma restrição de matéria reivindicada. Mesmo neste
caso a emenda só pode trazer características presentes no quadro reivindicatório do
indeferimento, cabendo neste caso uma exigência na fase recursal. Esta exigência deve
deixar claro para o requerente que não se pode trazer elementos do relatório
descritivo para o quadro reivindicatório emendado.

454 Modelos: 0
455 Despacho: -

456
457 #id: [66]
458 Tema: Parecer recursal
459 Pergunta: O pedido em primeira instância foi indeferido por falta de atividade
inventiva em relação a D1. O recurso discorda que D1 seja relevante, e considera
recurso provido remetendo o pedido a retornar para primeira instância. O recurso deve
realizar nova busca?
460 Resposta: Não, a regra geral é que o recurso não deve realizar novas buscas sob risco
de não se respeitar o duplo grau de jurisdição. Ainda assim, o recurso ao devolver
este pedido à primeira instância pode sugerir documentos, sem contudo fazer um exame
comparativo exaustivo de tais documentos. Por exemplo o recurso poderia citar, apenas
a título de subsídio ao exame, um documento D2 citado no 6.21 e no relatório da EPO
relevante que em combinação com D1 indefere por atividade inventiva. O recurso deve
mencionar esse D2 e sugerir falta de atividade inventiva quando enviar pedido de
volta para primeira instância. Não se trata de nova busca, pois, neste caso D2 estava
citado na busca do 6.21.

461 Modelos: 0
462 Despacho: -

463
464 #id: [67]
465 Tema: Parecer recursal
466 Pergunta: Um pedido teve um primeiro parecer de primeira instância apontando falta de
novidade. Um segundo parecer, ainda em primeira instância, conclui que há novidade,
porém indefere o pedido por falta de atividade inventiva. Houve vício formal neste
caso?
467 Resposta: Sim, houve um vício formal. A mudança de opinião na primeira instância de
um primeiro parecer para um segundo parecer, ainda em primeira instância, é possível
desde que motivado por conta da manifestação do requerente ao primeiro parecer. Se o
recorrente entendeu a questão e consegue apresentar sua argumentação então é uma
evidência de que a questão foi sanada na primeira instância, no entanto, no caso o
indeferimento foi feito com base em nova argumentação, desta vez, por conta da falta
de atividade inventiva, ao qual a requerente não pode se manifestar, logo seu direito
ao contraditório foi cerceado e, desta maneira, houve um vício formal. Nesse caso, o
vício formal decorrente da ausência de oportunidade para contraditório pode resultar
em fundamento para o recurso contra o indeferimento de modo que seja oportunizado ao
requerente o direito de se manifestar sobre a nova fundamentação, restabelecendo
assim o equilíbrio do processo decisório. Recurso conhecido e provido. Reformada a
decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame
técnico.

468 Modelos: 1
469 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada
a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.

470

471 #id: [68]
472 Tema: Parecer recursal
473 Pergunta: Um pedido teve um primeiro parecer de primeira instância apontando falta de novidade e atividade inventiva por D1. O recurso conclui que houve vício de julgamento e D1 não antecipa novidade nem tampouco atividade inventiva do pedido. O examinador deve no parecer recursal fazer o exame dos demais documentos mencionados da busca citados no parecer 6.21 mas não discutidos no parecer de indeferimento?
474 Resposta: Não. O recurso deve ater-se à discussão do indeferimento. Ainda que um destes documentos citados no 6.21 de fato destituam o presente pedido de atividade inventiva, não cabe à segunda instância trazer esta nova objeção, pois não estaria atendendo ao princípio de duplo grau de jurisdição. Neste caso a causa não está madura e o pedido deve ser remetido novamente à primeira instância para se dar continuidade ao exame. Se o examinador entender que nenhum dos documentos citados no 6.21 destitui o pedido de atividade inventiva, o examinador poderá, proceder ao deferimento do pedido ou formular exigências técnicas para ajustes no pedido. Caso a recorrente questione tais exigências, e em seu tratamento de novas objeções, o pedido será remetido à primeira instância.
475 Modelos: 1
476 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
477
478 #id: [69]
479 Tema: Parecer recursal
480 Pergunta: Um pedido é indeferido por falta de atividade inventiva. No recurso o examinador verifica que o quadro reivindicatório usado no indeferimento viola artigo 10 e esta falha não foi apontada na primeira instância. Este pedido deve retornar à primeira instância?
481 Resposta: Sim, essa situação caracteriza um vício de procedimento. Assim, o pedido deve retornar à primeira instância para que a questão seja devidamente analisada, uma vez que a violação do artigo 10 da LPI não foi mencionada no parecer de indeferimento inicial. O examinador de segunda instância deve verificar se o quadro reivindicatório do indeferimento foi resultado de emendas que não atendem ao artigo 10 da LPI e se essa questão não foi discutida anteriormente. Portanto, se não houve qualquer menção ao artigo 10 da LPI no parecer de indeferimento, o pedido deve ser devolvido à primeira instância para que a análise seja realizada de forma adequada.
482 Modelos: 1
483 Despacho: 100.2. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão recorrida e anulada a decisão da primeira instância para retorno ao exame técnico.
484
485 #id: [70]
486 Tema: Parecer recursal
487 Pergunta: Um pedido foi indeferido por artigo 10 da LPI e também por artigo 8 combinado com 13 por falta de atividade inventiva. Considerando que não se deve realizar busca para matéria enquadrada no artigo 10 da LPI podemos concluir que houve vício de procedimento ?
488 Resposta: Não. O parecer do indeferimento enquadra a matéria da reivindicação 1 como violando o artigo 10 da LPI e ao mesmo tempo realiza a análise de atividade inventiva. Na normativa do INPI CPAT-ETP-PP-0005 item 6.1.5 recomenda realizar a análise dos requisitos de patenteabilidade somente para as reivindicações que não incidam nos artigos 10 (não são consideradas invenções) ou 18 (invenções não patenteáveis) da LPI. Esta prática de realizar busca em matéria já enquadrada como artigo 10 da LPI, contudo, não configura um vício de procedimento. No campo do direito processual, o princípio da eventualidade ou da concentração da defesa estabelece que as partes devem apresentar todas as suas alegações, argumentos e provas possíveis de uma só vez, em um momento oportuno, sob pena de preclusão (perda do direito de alegar ou provar algo posteriormente). Isso significa que, mesmo que uma das alegações seja incompatível com outra, todas devem ser apresentadas simultaneamente, já que o juiz poderá não aceitar argumentos ou provas adicionais em fases posteriores do processo. O presente caso não se enquadra como vício de procedimento tendo em vista que o usuário não teve cerceamento da defesa.
489 Modelos: 0
490 Despacho: -
491
492 #id: [71]
493 Tema: Parecer recursal
494 Pergunta: Um pedido foi indeferido por artigo 10 da LPI e também por artigo 8 combinado com 13 por falta de atividade inventiva diante de D1. O recurso conclui que não há violação de artigo 10 mas que existe falta de atividade inventiva conforme apontado no primeiro exame. O recurso constata também que o parecer do indeferimento foi sumário, sem expor sua fundamentação. Este pedido deve voltar à primeira instância ?
495 Resposta: Não. A recorrente procede em seu argumento quando alega que a argumentação usada no indeferimento pelo examinador é sumária e não considerou de forma exaustiva

os argumentos utilizados pela requerente, prejudicando desta forma sua defesa. No entanto, a segunda instância atua como forma de melhor explicar a decisão de indeferimento, resgatando assim a oportunidade da recorrente poder apresentar sua manifestação quanto à objeção quanto ao artigo 10 e artigos 8/13 da LPI, como foi possível a exercer quando apresentou sua petição de recurso. Tendo em vista que o usuário pode exercer na fase recursal o direito ao contraditório quanto ao enquadramento no artigo 10 da LPI quanto à falta de atividade inventiva, entendemos que não há vício de procedimento. Como o examinador entende que o pedido não atende ao critério de atividade inventiva pelo documento D1, que já havia sido apresentado na primeira instância, entende-se que há elementos para que a fase recursal conclua pelo não provimento do recurso. Na fase transitória de aplicação das novas diretrizes de fluxo processual, contudo, estabelecem no item 7 da Portaria 10/2024 que o examinador recursal deve emitir primeiro publicar uma exigência técnica em que exponha claramente ao recorrente as razões de falta de atividade inventiva que fundamentam uma decisão de não provimento do recurso.

modelos: 0

Despacho: -

496
497
498
499