

PARECER n.0019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010705/2023-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.
2. Parecer que versa sobre aspectos processuais em recursos relativos aos procedimentos de pedidos de patente.
3. Limite temporal para a alteração do quadro reivindicatório estabelecido no art. 32 da Lei nº 9.279/96.
4. Preclusão administrativa. Estabilidade e segurança das decisões administrativas. Inteligência do art. 62, § 2º, da Lei nº 9.784/99.

I. Relatório.

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade encaminhou à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 182/2023/INPI/CGREC/PR (0891724), consulta sobre os limites e o alcance do efeito do devolutivo pleno insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.
2. Na citada manifestação técnica, foram relatadas situações processuais, com as quais a a Coordenação sede para, em razão do efeito devolutivo pleno dos recursos. A CGREC separou, então, as situações processuais em temas específicos e formulou perguntas, de acordo com cada matéria: questões processuais formais gerais, questões de patentes, de marcas e de desenhos industriais. Por esse motivo, esta Procuradoria entendeu mais adequado analisar cada matéria de forma separada.
3. O Parecer n. 0016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, presente nos autos, analisou as questões processuais formais comuns a todos os recursos em processos de exame de direitos de propriedade industrial.
4. O Parecer n. 0017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU abordou as indagações da área técnica referente a marcas.
5. O Parecer n. 0018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF analisou os questionamentos a respeito dos desenhos industriais.
6. Por fim, esta manifestação jurídica encerra o atendimento à consulta ao responder as perguntas relacionadas ao tema de patentes. Sobre essa matéria, a CGREC relatou o seguinte:

"1. Situação em que se permite a apresentação de novos elementos de convicção tais como novos dados para embasar efeitos técnicos, modificações no relatório descritivo, modificações no quadro reivindicatório, sempre com vistas à maior precisão e clareza da matéria pleiteada. A segunda instância administrativa aceita que o recorrente apresente esclarecimentos e até mesmo modificações na matéria inicialmente pleiteada, de forma a superar as objeções da primeira Instância".

"2. Situação em que o interessado não consegue cumprir – total ou parcialmente - uma exigência realizada em primeira instância. A CGREC

aceita que ela seja cumprida, em grau recursal, o que pode resultar na reversão da decisão com o provimento do recurso. Exemplo: quando há exigência para excluir uma reivindicação por não observância ao artigo 8º c/c art. 13 da LPI, e o pedido é indeferido. Se o interessado concordar em excluir a reivindicação em grau de recurso, há grande possibilidade de a decisão de indeferimento ser reformada".

7. Em seguida, questionou:

1. "A CGREC inquire se deve conhecer e eventualmente prover recursos que tragam esses novos elementos como modificações no quadro reivindicatório ou se tais elementos só podem ser apresentados no recurso exatamente como foram apresentados em primeira instância, ou seja, sem modificações".

2. "A CGREC inquire se deve aceitar que exigências que não foram cumpridas satisfatoriamente em primeira instância (total ou parcialmente) possam sê-las em grau recursal. E quais procedimentos recomendados para o tratamento desses recursos".

8. Os autos também foram encaminhados, por esta Procuradoria, por meio do Ofício* SEI nº 12/2023/PFE/PR (0893428) para a Diretoria de Patentes com solicitação para manifestação técnica quanto ao ponto 1 apresentado pela CGREC.

9. Em resposta à citada solicitação, a DIRPA , por meio do Despacho (0914062), assim se posicionou:

Esta Diretoria entende que o efeito devolutivo na fase de recurso simplesmente transfere o reexame da decisão de uma unidade com hierarquia inferior para uma unidade de hierarquia superior. E que o reexame envolve novamente a apreciação de toda a matéria alvo da decisão contestada no recurso, acrescida das manifestações do recorrente. Daí a previsão de aplicação de todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber, prevista no parágrafo 1º, do artigo 212 da LPI. Segundo o entendimento desta Diretoria, isto significa que, no caso de um recurso ao indeferimento de um pedido de patente, poderá ser elaborado um novo relatório de busca e um novo parecer a respeito da patenteabilidade do pedido (característicos ao exame de primeira instância), como estabelecido no artigo 35 da LPI. É possível, inclusive, que este reexame aponte questões não tratadas na decisão alvo do recurso, o que garante a possibilidade de manifestação por parte do recorrente. Entretanto, este reexame limita-se à documentação já constante no pedido quando da decisão contestada. Destaco o entendimento da DIRPA de que o efeito devolutivo não possibilita, por exemplo, a apresentação de documentos não realizada no prazo, durante o trâmite na primeira instância, não se constituindo, portanto, em uma possibilidade de aumento de prazos legalmente estabelecidos; tampouco parece possibilitar a apresentação de novos documentos ao recurso interposto, tais como as partes componentes do pedido, quer sejam relatório descritivo, reivindicações ou desenhos, principalmente quando representam alteração do escopo de proteção, e quando não derivam explicitamente de uma exigência realizada em fase de recurso. Tal entendimento não contempla argumentos apresentados pelo recorrente para embasar o pedido de reexame da matéria e que não constituem parte do pedido de patente.

10. Nota-se, à primeira leitura, que o questionamento da CGREC relaciona-se com o limite temporal para apresentação de modificações no quadro reivindicatório, tema do artigo 32 da Lei nº 9.279/1996. Sobre a interpretação do dispositivo legal, esta Procuradoria já se pronunciou em diversas ocasiões. Dentre as manifestações mais recentes, citam-se as seguintes:

1. Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 sobre a interpretação do art. 32 da LPI.
2. Parecer nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 aprovado pelo Despacho nº 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, sobre aplicação do art. 32 da LPI.
3. Nota nº 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovado pelo Despacho nº 0059/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3, sobre retirada de requerimento de exame.
4. Nota nº 0051-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, aprovado pelo Despacho nº 0105/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.3, sobre aperfeiçoamento das diretrizes de aplicação do art. 32 da Lei 9279/96
5. Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0520/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, sobre aplicação do art. 32, da LPI a pedido dividido.
6. Parecer nº 00046/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU sobre o Projeto de Lei nº 10.920/2018.

11. É de se destacar, ainda, que o tema da preclusão administrativa está diretamente relacionado com as questões suscitadas na consulta, tema este que já foi objeto de diversas manifestações desta Procuradoria, dentre as quais podem ser citadas as seguintes:

1. PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 10/07 que analisou as razões do recurso que arquivou requerimento de divisão de pedido de patente.
2. Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0896/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, a respeito da minuta de portaria sobre a lotação ideal na CGREC e da minuta de portaria sobre os processos no âmbito da CGREC;
3. Nota Nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1, aprovada pelo Despacho nº 0248/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, sobre a análise da procuração e aplicação do art. 216, § 2º, da Lei nº 9.279/1996;
4. Parecer nº 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 a respeito de arquivamento definitivo do pedido de registro marcário quando a procuração foi apresentada tardiamente;
5. Nota Nº 0276-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI- DJT-2.1, aprovada pelo Despacho nº 0614/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC, sobre inconsistência o pagamento da retribuição no pagamento de pedido de registro de marca.

12. É o relatório.

II. Análise.

13. A primeira questão apresentada foi:

- "1. Situação em que se permite a apresentação de novos elementos de convicção tais como novos dados para embasar efeitos técnicos,

modificações no relatório descritivo, modificações no quadro reivindicatório, sempre com vistas à maior precisão e clareza da matéria pleiteada. A segunda instância administrativa aceita que o recorrente apresente esclarecimentos e até mesmo modificações na matéria inicialmente pleiteada, de forma a superar as objeções da primeira Instância. A CGREC inquirir se deve conhecer e eventualmente prover recursos que tragam esses novos elementos como modificações no quadro reivindicatório ou se tais elementos só podem ser apresentados no recurso exatamente como foram apresentados em primeira instância, ou seja, sem modificações".

14. Na questão transcrita, a CGREC consulta sobre os limites do conhecimento de um recurso contra a decisão de indeferimento de pedido de patente, no qual o recorrente acrescenta novos elementos, como modificações no quadro reivindicatório, os quais não foram apresentados em primeira instância.

15. A resposta para a consulta formulada vai demandar a análise de duas questões incidentes, quais sejam, i) o limite temporal para a alteração do quadro reivindicatório dos pedidos de patentes e ii) os limites em si do conhecimento do recurso.

16. Sobre o limite temporal para alterações do quadro reivindicatório dos pedidos de patentes, tem-se a prescrição do artigo 32, da Lei nº 9.279/1996, que determina que a alteração do pedido pode ocorrer até o requerimento do exame, sendo que estas se limitam à matéria inicialmente revelada no pedido.

Confira-se sua redação:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido. (grifamos)

17. No Parecer nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, esta procuradoria analisou o alcance do artigo 32 da Lei nº 9.279/1996 com suporte no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008. Confira-se o seguinte trecho:

"3. O Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 dirimiu dúvida existente à época sobre a aplicação do art. 32 da Lei nº 9279/96. De acordo com o Parecer, lavrado pelo Dr. Mauro Sodré Maia, o art. 32 prevê uma limitação temporal às alterações no quadro reivindicatório do pedido de patente. As alterações no pedido de patente não são possíveis após o requerimento de exame técnico.

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

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

6. Não se admite uma alteração do pedido para ampliar o escopo de proteção pretendido no depósito. A expressão constante do art. 32 da LPI ('desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido') indica esse limite material.

7. A alteração do pedido destina-se ao esclarecimento do pedido original. Essa assertiva diz respeito aqui denominado de teleológico.

Esse requisito decorre da expressão 'para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente', presente no art. 32 da Lei 9279/96

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

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

18. No Parecer nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, é feita a diferenciação entre o acréscimo e a redução do escopo de proteção requerida. Alterações no quadro reivindicatório, com o objetivo de redução do escopo, não estariam limitadas temporalmente pelo requerimento do exame técnico. Confira-se:

'13. O requisito material do quadro reivindicatório impede a ampliação do objeto do pedido de patente, mas não obsta a redução do pedido original. A alteração do pedido de patente para reduzir aquele originalmente feito não causa prejuízo para terceiros ou ao interesse público. Assim, a autarquia foi orientada a aceitar as alterações do quadro reivindicatório destinadas à redução do pedido de patente originário, ainda que extrapolando o limite temporal. ' A propósito, entendemos que uma redução do escopo do quadro reivindicatório atende ao interesse público, uma vez que a parte retirada daquilo que inicialmente foi reivindicado se integrará ao domínio público, à livre concorrência [...] Nesse passo, parece-nos absolutamente razoável que tais alterações sejam admitidas mesmo após o requerimento do exame, quando pretenderem restringir a proteção antes reivindicada.'

14. Correções de equívocos de caráter meramente material não constituem alterações no quadro reivindicatório, a alteração solicitada pode ser admitida, ainda que ultrapassado o limite temporal, desde que não amplie o escopo da proteção requerida no pedido original".

19. Das manifestações mencionadas, é possível verificar que há entendimento já estabelecido no âmbito do INPI de que a data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente é o termo temporal final para que se possa, voluntariamente, requerer alterações no quadro reivindicatório, desde que as alterações se destinem a esclarecer ou melhor definir o pedido e se limitem à matéria inicialmente revelada.

20. Constata-se, também, entendimento consolidado no âmbito do INPI segundo o qual é admitida após a data em que for requerido o exame técnico do pedido de patente a alteração do quadro reivindicatório de redução de escopo porque "atende ao interesse público, uma vez que a parte retirada daquilo que inicialmente foi reivindicado se integrará ao domínio público, à livre concorrência".

21. Eis, portanto, os limites já consolidados no âmbito do INPI para a alteração do quadro reivindicatório dos pedidos de patentes.

22. Em relação ao limite de conhecimento dos recursos, no âmbito dos processos regidos pela Lei nº9.279/1996, cumpre frisar que tal tema foi objeto

do PARECER n.00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, do qual são transcritos os seguintes trechos:

"12. Começando pelos limites do conhecimento dos recursos, observa-se que na Lei nº 9.279/1996 foram previstos amplos mecanismos para a revisão das decisões administrativas. Os recursos, como pedidos de revisão do ato administrativo impugnado, possuem efeito suspensivo e devolutivo. Lei nº 9.279/1996

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber. (destaques acrescidos) [...] Todavia, impende esclarecer, a propósito do contido no parágrafo 1º do sobredito artigo – os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno -que todas as questões objeto do apelo serão devolvidas para reexame do juízo ad quem, porém, não o prazo para apresentar qualquer outro pleito, face, exatamente, ao esgotamento da etapa de instrução do feito, vez que produzida a preclusão,- o encerramento ou o impedimento de que alguma coisa se faça (in Vocabulário Jurídico, De Plácido e Silva). Como é sabido, os recursos, em geral, podem ter efeitos devolutivo e suspensivo. Efeito devolutivo significa que a matéria decidida em primeiro grau é devolvida ao conhecimento e decisão da autoridade hierarquicamente superior. Essa devolução pode ser integral, abrangendo tanto a matéria de fato quanto a de direito, ou apenas parcial, restrita à matéria de direito. Efeito suspensivo significa que a decisão recorrida tem sua eficácia suspensa, não-- podendo ser executada, até a decisão do recurso. A regra geral no processo administrativo é de que o efeito devolutivo é pleno, ou seja, admite reexame das questões de fato e de direito do ato impugnado, não o exame de uma inovação do objeto inicialmente pleiteado'.

14. Daí que se entende que os limites do conhecimento do recurso na LPI são determinados pelo seu efeito devolutivo, o qual nos termos do §1º do art. 212 é pleno, significando que "todas as questões objeto do apelo serão devolvidas para reexame do juízo ad quem". Em outras palavras, por expressa previsão legal, tudo o que foi questionado no recurso deve ser conhecido pelo órgão revisor.

15. Todavia, conforme ressaltado no citado parecer, "todas as questões objeto do apelo serão devolvidas para reexame do juízo ad quem, porém, não o prazo para apresentar qualquer outro pleito, face, exatamente, ao esgotamento da etapa de instrução do feito", ou seja, a preclusão administrativa limita o alcance das matérias a serem analisadas em sede recursal.

16. Por isso, tem-se que a preclusão administrativa é um relevante limite para efeito devolutivo do recurso e, portanto, um limite para o que estaria abarcado pelo conhecimento pleno, porque vai impedir inovações em fase recursal, isto é, restringir que o recorrente apresente novo pleito em

fase recursal, sobretudo quando o prazo para apresentar tal pleito já foi ultrapassado.

17. E o racional para a essa restrição é muito simples, é a necessidade de se realizar os atos nas oportunidades legais próprias e a necessidade de o processo caminhar para um desfecho, sem incorrer em infinitas intercorrências e renovações de pleitos".(grifamos)

23. Conforme exposto, os limites do conhecimento do recurso na LPI são determinados em relevante parte pela preclusão administrativa, uma vez que esta impede a apresentação de novo pleito em 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.

24. Assim, tem-se que tanto a limitação temporal para alteração do quadro reivindicatório dos pedidos de patentes, quanto os próprios limites do conhecimento do recurso na LPI, podem ser considerados como relevantes balizadores para a compreensão da consulta apresentada. Isto é, ambos os limites vão restringir tanto a conduta do depositante, quanto a conduta do INPI.

25. Retornando ao quanto consultado, entende-se que não é cabível inovação no âmbito de recurso da LPI, sobretudo para incluir novo pleito, mesmo que para reduzir o escopo do quadro de reivindicação do pedido de patente, por força da preclusão administrativa.

26. Em relação à segunda questão formulada, eis sua formulação:

Situação em que o interessado não consegue cumprir – total ou parcialmente – uma exigência realizada em primeira instância. A CGREC aceita que ela seja cumprida, em grau recursal, o que pode resultar na reversão da decisão com o provimento do recurso. Exemplo: quando há exigência para excluir uma reivindicação por não observância ao artigo 8º c/c art. 13 da LPI, e o pedido é indeferido. Se o interessado concordar em excluir a reivindicação em grau de recurso, há grande possibilidade de a decisão de indeferimento ser reformada. A CGREC inquire se deve aceitar que exigências que não foram cumpridas satisfatoriamente em primeira instância (total ou parcialmente) possam sê-las em grau recursal. E quais procedimentos recomendados para o tratamento desses recursos

27. Aqui, verifica-se que a questão alude à temática da preclusão administrativa e é muito similar à primeira questão analisada e muito semelhante às demais questões enfrentadas nos pareceres anteriores nestes mesmos autos.

28. Como foi detidamente abordado no PARECER n.00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o processo é o encadeamento de atos voltados a um fim e é imprescindível a realização dos atos nas oportunidades legais próprias, de modo que o processo caminhe para um desfecho, sem incorrer em infinitas intercorrências e renovações de pleitos.

29. Não é ocioso reiterar o que já disse ali, por força da preclusão, 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.

30. No mesmo sentido, sustenta a Dirpa (0914062) que " o efeito devolutivo não possibilita, por exemplo, a apresentação de documentos não realizada no prazo, durante o trâmite na primeira instância, não se constituindo, portanto, em uma possibilidade de aumento de prazos legalmente estabelecidos; tampouco parece possibilitar a apresentação de novos documentos ao recurso interposto, tais como as partes componentes do pedido, quer sejam relatório descritivo, reivindicações ou desenhos, principalmente quando representam alteração do escopo de proteção, e quando não derivam explicitamente de uma exigência realizada em fase de recurso.

31. Desse modo, e em resposta direta à questão formulada, entende-se que os fatos relatados incidem em hipótese de preclusão administrativa, não cabendo mais direito à parte de produzir o ato fora do prazo, nem cabendo o conhecimento do pleito em sede de recurso. Ora, se as exigências não foram cumpridas no prazo assinalado, precluiu a oportunidade para o depositante cumpri-las. E, frise-se, não é cabível a inovação em sede recursal, logo, não há espaço em recurso para apresentação de novo pleito.

III. Conclusão

32. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, e em atenção à consulta formulada, esta Procuradoria apresenta as seguintes respostas:

33. Em relação à primeira questão:

A CGREC inquire se deve conhecer e eventualmente prover recursos que tragam esses novos elementos como modificações no quadro reivindicatório ou se tais elementos só podem ser apresentados no recurso exatamente como foram apresentados em primeira instância, ou seja, sem modificações

34. Entende-se que não é cabível inovação no âmbito de recurso da LPI, sobretudo para incluir novo pleito, mesmo que para reduzir o escopo do quadro de reivindicação do pedido de patente, por força da preclusão administrativa.

35. Quanto à segunda questão:

A CGREC inquire se deve aceitar que exigências que não foram cumpridas satisfatoriamente em primeira instância (total ou parcialmente) possam sê-las em grau recursal. E quais procedimentos recomendados para o tratamento desses recursos

36. Entende-se que os fatos relatados incidem em hipótese de preclusão administrativa, não cabendo mais direito à parte de produzir o ato fora do prazo, nem cabendo o conhecimento de novo pleito em sede de recurso.

À consideração superior.
ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

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

juízo, 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/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

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 examinador de segunda instância deve avaliar se é possível uma forma de contornar as restrições para que o 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.

=====

