

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 inquirir se deve aceitar que exigências que não foram cumpridas satisfatoriamente em primeira instância (total ou parcialmente) possam tê-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

00520/2017-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/I NPI/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 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".

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. Confirma-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. Confirma-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. Consta-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 nº 9.279/1996, cumpre frisar que tal tema foi objeto do PARECER n.º 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 ressalvado 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