



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.010705/2023-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Nova consulta sobre o efeito devolutivo em sede recursal. Esclarecimentos a respeito do PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
2. A competência para avaliar se há ou não inovação ou "novo pedido" em sede recursal é do órgão recursal. Exame técnico.
3. Exigências que não foram cumpridas satisfatoriamente em primeira instância (total ou parcialmente) não poderão ser realizadas em grau recursal, por força da preclusão administrativa.
4. Excepcionalmente, comprovada a justa causa, nos termos do art. 221 da LPI, é possível aceitar a juntada de tais documentos em grau de recurso, decidindo a segunda instância ou (i) pelo encaminhamento à primeira instância, ou (ii) pela apreciação direta com suporte na teoria da causa madura.

I. Relatório

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), por meio NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2024/ INPI /COREP /CGREC /PR (0950983), submete à Procuradoria consulta quanto ao PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (0915615), aprovado por meio do DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00083/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (091516).

2. Na citada nota técnica, a CGREC relata:

"Considerando o despacho decisório do Senhor Presidente do INPI publicado na RPI nº 2.764, de 26 de dezembro de 2023, que versou acerca do caráter normativo conferido aos Pareceres nº 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, nº 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, nº 00018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e nº 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, e estabeleceu novo prazo para sua plena aplicabilidade a iniciar-se a partir de 02 de abril de 2024. Tal data foi definida como marco temporal limite para a apresentação de aditamento aos recursos interpostos e noticiou a possibilidade de reanálise de pontos específicos das citadas manifestações jurídicas. Por essa razão, retorna-se os autos à Procuradoria Federal Especializada do INPI com o intuito de esclarecer dúvida surgida acerca do entendimento firmado nos itens 34 e 36 do Parecer nº 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

3. A respeito do item 34 da manifestação jurídica, área técnica sustenta que:

"No que concerne ao item 34, do parecer n.º 19/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU: Redação: "34. Entende-se que não é cabível inovação no âmbito de recurso da LPI, sobre tudo para incluir novo pleito, mesmo que para reduzir o escopo do quadro de reivindicação do pedido de patente, por força da preclusão administrativa."

Por tratar-se de conceito com extremo grau de tecnicidade, entendemos que o razoável é que ao examinador, pesquisador com *expertise* na área do conhecimento exigido, seja reservada a tarefa de avaliar se o recurso implica em alteração do escopo inicialmente requerido no pedido ou se está diante apenas de uma redução que permita a reforma da decisão para o deferimento do pedido".

4. Quanto ao item 36 do PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a Coordenação assevera que:

"No que se refere ao item 36 do parecer n.º 19/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU: Redação: "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 do novo pleito em sede de recurso."

Contudo, essa Coordenação não pode deixar de manifestar sua discordância ao entendimento da Diretoria no que se refere à afirmação de que "...o efeito devolutivo não possibilita, por exemplo, a apresentação de documentos não realizada no prazo, durante o trâmite na primeira instância..."

No entender da COREP/CGREC, as diretrizes de exame de pedidos de patente instituídas pela Resolução 124/2013, item 3.89, e pela Resolução 169/2016, item 5.16 permitem que sejam apresentadas provas para o convencimento do(a) examinador(a) durante o exame."

5. Na sequência, a CGREC apresentou as seguintes questões à Procuradoria:

1 - A restrição do escopo do quadro reivindicatório pode ser admitida em sede recursal, se limitada a matéria inicialmente reivindicada e não resultar em acréscimo de matéria, já que, nessa hipótese, não se trataria de novo pleito?

2 - Na apreciação de recurso contra um indeferimento de pedido de patente, provocado pelo não cumprimento adequado de exigência formulada pela 1ª instância e pela incapacidade do depositante convencer a 1ª instância a respeito das objeções apontadas no exame técnico, pode a segunda instância administrativa aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção requerida, já que são inerentes à matéria inicialmente revelada?

6. É o relatório.

II. Análise

7. O primeiro questionamento da Coordenação relaciona-se com a possibilidade de pedido de redução do escopo do quadro reivindicatório ser aceito em sede de recurso, sob o argumento de que não se tratava de novo pleito. Eis a argumentação da CGREC:

"Durante o exame dos pedidos de patentes pela primeira instância, são formuladas exigências que fazem parte de uma etapa administrativa, sendo, portanto, de livre escolha do requerente da patente acatar ou não essas exigências técnicas. É facultado ao requerente o cumprimento ou não da exigência formulada. No caso de seu não cumprimento, a consequência será a decisão de indeferimento. Dessa forma fica garantido por lei ao requerente a possibilidade de interpor recurso contra o indeferimento à segunda instância.

A Requerente recorre à segunda instância administrativa para solicitar uma nova análise técnica da invenção reivindicada, podendo apresentar novo quadro reivindicatório (QR) mais restrito ou o mesmo quadro reivindicatório negado em primeira instância com as devidas razões recursais.

Logo, estamos a tratar da mesma invenção reivindicada, indeferida em sede de primeira instância. Não há que se falar em novo pleito no âmbito do recurso. No entendimento da COREP/CGREC, não ocorre a preclusão, por se tratar apenas de uma nova etapa administrativa com objetivo de reverter o indeferimento do pedido.

Isso porque, com a abertura do prazo para interposição de recurso, nos termos do artigo 212, da LPI, é possível que a matéria seja discutida pela autoridade hierárquica superior, no caso, o Senhor Presidente do INPI, e uma nova decisão de mérito seja exarada a fim de substituir a decisão antes proferida. Essa é a própria essência do instrumento recursal.

A redução do escopo do quadro reivindicatório integra o que foi inicialmente reivindicado, portanto, não se considera como "novo pleito" a modificação para restringir a invenção reivindicada, bem como não existe a preclusão lógica, temporal, tampouco consumativa já que se trata apenas de nova etapa administrativa no processamento do pedido.

As diretrizes instituídas pela Resolução 93/2013, no item 2.5, possibilitam modificação do quadro reivindicatório. Os itens 3.88 e 3.89 da Resolução 124/2013 permite que a Requerente possa tentar convencer o(a) examinador(a). Ademais, na tentativa de convencimento é facultado a Recorrente trazer resultados/testes/ensaios ou similares, que podem ser apresentados durante o exame técnico e até mesmo após o pedido de exame, conforme prevê o item 5.16 das diretrizes instituídas pela Resolução 169/2016.

Conforme consta no Parecer 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, mencionado no Parecer n.º 19/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, temos que a redução do escopo reivindicado atende ao interesse público primário, bem como prestigia o inventor, o qual tem como direito fundamental o privilégio temporário para a utilização de inventos industriais, nos termos assegurados pela lei – artigo 5º, inciso XXIX, da CRFB/88.

Ressaltamos que a COREP/CGREC não discorda do fato de que "novo pleito" é vedado, mas sim do conceito de "novo pleito" firmado no Parecer n.º 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, uma vez que "*reduzir o escopo do quadro de reivindicação do pedido de patente*" não caracteriza "novo pleito", ou seja, não tem o condão de alterar o objeto inicialmente reivindicado. Trata-se apenas de uma tentativa de tornar mais precisa e clara a invenção".

8. Depreende-se, da argumentação apresentada, que a CGREC discorda fundamentalmente da qualificação como "novo pleito" um pedido de redução do escopo do quadro reivindicatório formulado em sede recursal, haja vista que a redução de escopo "não tem o condão de alterar o objeto inicialmente reivindicado. Trata-se apenas de uma tentativa de tornar mais precisa e clara a invenção".

9. A argumentação trazida pela CGREC ingressa em questões de ordem eminentemente técnicas porque envolvem a análise e julgamento do que se considera a invenção propriamente dita e o alcance possível das reivindicações pleiteadas. Tal julgamento, frise-se, é de competência exclusiva das áreas técnicas do INPI, seja em primeira instância, seja em grau de recurso, nos termos da Lei nº 9.279/1996 e do Decreto 11.207/2022, escapando, portanto, da competência dessa unidade jurídico consultiva.

10. Nesse sentido, **reconhece-se que compete à instância recursal avaliar o pedido de redução de escopo e fazer o consequente julgamento se o caso é ou não de inovação recursal**. Decidindo pela ausência de inovação do pedido de redução de escopo, deve o órgão recursal promover a análise e julgamento do recurso.

11. De outro extremo, se a CGREC entender que houve inovação ou "novo pleito" em sede de recurso, é de rigor a aplicação da conclusão do PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o qual impede o conhecimento de novos pleitos em sede recursal por **força da preclusão administrativa**.

12. O entendimento acima decorre do seguinte raciocínio. No PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, viu-se que no INPI há um entendimento consolidado a respeito das diferenças entre as alterações que promovem o aumento do quadro reivindicatório, as quais somente podem ser realizadas **até o requerimento do exame técnico**, nos termos do art. 32 da Lei, e as que reduzem o escopo reivindicado, as quais **podem ultrapassar esse limite temporal**.

"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".

13. Mais adiante, no mesmo parecer, sustentou-se que a preclusão administrativa se configuraria como obstáculo impeditivo de alterações de pleitos no âmbito recursal, mesmo que fossem para reduzir o escopo das reivindicações, nos seguintes termos, "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".

14. É exatamente nesse ponto que reside a controvérsia entre o posicionamento da instância recursal e desta unidade consultiva jurídica. Ali, no citado parecer, sustentou-se que o pedido de redução de escopo implicaria a inovação no pedido, porém a instância recursal entende distintamente. Argumenta, a CGREC, que a questão é eminentemente técnica e envolve o julgamento da invenção propriamente dita e o alcance possível das reivindicações pleiteadas, para determinar se há ou não inovação em sede de pedido de redução de escopo.

15. Em sua argumentação, sustenta a CGREC que a análise do caso concreto vai exigir extremo grau de tecnicidade, somente cabendo ao examinador, pesquisador com *expertise* na área do conhecimento exigido, a tarefa de avaliar se o recurso implica em alteração do escopo inicialmente requerido no pedido ou se está diante apenas de uma redução que permita a reforma da decisão para o deferimento do pedido.

16. À vista dessa argumentação, reconhece-se que o conteúdo da citada avaliação é eminentemente técnico e de competência exclusiva dos órgãos do INPI, nos termos da Lei nº 9.279/1996 e do Decreto 11.207/2022. Assim, quem irremediavelmente deve avaliar e julgar se há ou não inovação ou "novo pleito" no pedido de redução de escopo em fase de recurso é a instância recursal.

17. Consequentemente, por se tratar de esfera de competência, a controvérsia deve ser dirimida justamente por quem tem a competência de definir se o pedido de redução de escopo se configura ou não em inovação ou "novo pleito". E, indubitavelmente, como já se demonstrou, tal competência é do órgão recursal quando o pedido de redução de escopo é formulado no âmbito de um recurso em face de decisão de primeira instância.

18. Por fim, sugere-se à CGREC avaliar a pertinência de que o tema seja disciplinado por meio ato administrativo normativo, de modo a facilitar a comunicação, a segurança jurídica e a previsibilidade a todos os atores e usuários do sistema de proteção aos direitos propriedade intelectual.

19. O segundo questionamento da CGREC refere-se a casos de recursos contra um indeferimento de pedido de patente, provocado pelo não cumprimento adequado de exigência formulada pela 1ª instância e pela incapacidade do depositante convencer a 1ª instância a respeito das objeções apontadas no exame técnico.

20. Argumenta a CGREC, em síntese, que:

"As diretrizes instituídas pela Resolução 93/2013, em seu item 2.5, determinam que no exame do quadro reivindicatório (QR) apresentado pelo requerente não pode ocorrer acréscimo de matéria, por contrariedade ao artigo 32 da LPI. Desse modo, o QR deve ser rejeitado em sua totalidade.

No caso da rejeição do QR existe a possibilidade de utilizar o QR anterior na continuação do exame, sendo as conclusões do exame de mérito baseadas no QR anterior. Ademais, nos casos de recusa do QR com base no artigo 32 da LPI o examinador também pode indicar qual a matéria que

está apta ao deferimento para que o requerente apresente modificações, por economia processual (art. 220 da LPI), motivo pelo qual é formulada exigência.

Importante ressaltar que, essas diretrizes, em seu item 2.5, estabelecem, ainda, que a 2ª instância administrativa deve seguir os mesmos procedimentos da 1ª instância na análise do quadro reivindicatório, para determinar se ocorreu ou não acréscimo de matéria, de acordo com o artigo 32 da LPI. As diretrizes de exame de pedidos de patente instituídas pela Resolução 124/2013 proíbem experimentação indevida (item 2.15) e estabelecem que a matéria pleiteada seja precisa o suficiente para evitar esforço indevido de experimentação, item 3.39, sendo exigida a restrição da reivindicação genérica às formas de execução mencionadas no relatório descritivo.

Tal resolução possibilita, no exame, objeção a matéria reivindicada quando o(a) examinador(a) entender que a informação é insuficiente para que a mesma seja implementada. Nesse caso o(a) examinador(a) deve possibilitar que o depositante apresente argumentos no sentido de que a invenção pode de fato ser prontamente aplicada com base nas informações dadas no relatório descritivo ou, na falta destas, restringir a reivindicação nesse sentido"

21. A Coordenação defende, portanto, ser possível, de acordo com as normativas vigentes (Resolução 124/2013 e Resolução 169/2016) "que resultados/testes/ensaios ou similares podem ser apresentados durante o **exame técnico**, mesmo após o pedido de exame, com o objetivo de comprovar o efeito técnico da invenção".

22. Em suma, questiona a CGREC se a segunda instância administrativa aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção requerida, já que são inerentes à matéria inicialmente revelada?

23. Em resposta direta, **entende-se que sim**. A CGREC pode aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção requerida, em linha com todas as diretrizes de análise e com o amplo efeito devolutivo do recurso no âmbito da LPI, conforme foi cuidadosamente delimitado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

24. Contudo, entende-se que **não é cabível**, ao argumento de aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção, permitir a produção de atos, como a apresentação de documentos, após o momento processual adequado, por força da **preclusão administrativa**. Em outras palavras, o depositário deve atender e cumprir as exigências nos prazos assinalados, sob pena da perda de oportunidade. E não cabe a abertura da oportunidade em sede de recurso, por força da **preclusão administrativa**.

25. É oportuno reiterar que encerrada a fase do exame técnico em sede de primeira instância, ocorre a preclusão administrativa, de acordo com o art. 63, § 2º, da Lei nº 9.784/99, como explicado no PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"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. [...] 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".

26. Portanto, reitera-se a compreensão exposta no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de que exigências que não foram cumpridas satisfatoriamente em primeira instância (total ou parcialmente) não possam sê-las em grau recursal, em razão da preclusão administrativa.

27. Para ser ainda mais concreto, o exemplo levantado pela CGREC para discordar da posição da Dirpa, "...o efeito devolutivo não possibilita, por exemplo, a apresentação de documentos não realizada no prazo, durante o trâmite na primeira instância..." se enquadra justamente na situação anteriormente descrita, qual seja, segundo conclusão do PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a preclusão administrativa obsta a juntada ou produção de atos que deveriam terem sido realizados no momento processual oportuno.

28. Excepcionalmente, **comprovando** o recorrente (depositante) que não conseguiu produzir os documentos por motivo de **justa causa**, nos termos do art. 221 da LPI, é possível aceitar a juntada de tais documentos em grau de recurso, decidindo a segunda instância ou (i) pelo encaminhamento à primeira instância, ou (ii) pela apreciação direta com suporte na teoria da causa madura, de acordo com a orientação estabelecida no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

III. Conclusão

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

30. Em relação à primeira questão:

A restrição do escopo do quadro reivindicatório pode ser admitida em sede recursal, se limitada a matéria inicialmente reivindicada e não resultar em acréscimo de matéria, já que, nessa hipótese, não se trataria de novo pleito?

31. Entende-se que compete à instância recursal avaliar o pedido de redução de escopo e fazer o consequente julgamento se o caso é ou não de inovação recursal. Decidindo pela ausência de inovação do pedido de redução de escopo, deve o órgão recursal promover a análise e julgamento do recurso. Em se julgando pela inovação ou "novo pleito", deve-se aplicar a conclusão do PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a qual impede o conhecimento de novos pleitos em sede recursal por força da **preclusão administrativa**.

32. Por oportuno, sugere-se à CGREC avaliar a pertinência de que o tema seja disciplinado por meio ato administrativo normativo, de modo a facilitar a comunicação, a segurança jurídica e a previsibilidade a todos os atores e usuários do sistema de proteção aos direitos propriedade intelectual.

33. Quanto à segunda questão:

Na apreciação de recurso contra um indeferimento de pedido de patente, provocado pelo não cumprimento adequado de exigência formulada pela 1ª instância e pela incapacidade do depositante convencer a 1ª instância a respeito das objeções apontadas no exame técnico, pode a segunda instância administrativa aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção requerida, já que são inerentes à matéria inicialmente revelada?

34. **Entende-se que sim.** A CGREC pode aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção requerida, em linha com todas as diretrizes de análise e com o amplo efeito devolutivo do recurso no âmbito da LPI, conforme foi cuidadosamente delimitado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

35. Contudo, entende-se que **não é cabível**, ao argumento de aceitar e apreciar razões que visem esclarecer e comprovar o efeito técnico da invenção, **permitir a produção de atos**, como a apresentação de documentos, após o momento processual adequado, por força da preclusão administrativa. Em outras palavras, o depositário deve atender e cumprir as exigências nos prazos assinalados, sob pena da perda de oportunidade. E não cabe a abertura da oportunidade em sede de recurso, por força da preclusão administrativa, conforme exposto no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

36. Excepcionalmente, **comprovando** o recorrente (depositante) que não conseguiu produzir os documentos por motivo de **justa causa**, nos termos do art. 221 da LPI, é possível aceitar a juntada de tais documentos em grau de recurso, decidindo a segunda instância ou (i) pelo encaminhamento à primeira instância, ou (ii) pela apreciação direta com suporte na teoria da causa madura, de acordo com a orientação estabelecida no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010705202319 e da chave de acesso ed6460eb



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1389838028 e chave de acesso ed6460eb no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 07-02-2024 15:12. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

