

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2762
12 de Dezembro de 2023

Comunicados
Seção I





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente

Luiz Inácio Lula da Silva

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira

De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Development, Industry, Commerce and Services of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those referring to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

Según establece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de Fomento, Industria, Comercio y Servicios del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiones referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendiendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.



Comunicado DIRPA

A Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados (DIRPA) informa que a distribuição dos pedidos de patente para exame técnico, e a consequente realização do exame, passará a ser ordenada pela data do requerimento de exame, em alteração à ordenação atual, determinada pela data de depósito do pedido.

Essa mudança estratégica visa a otimizar o processamento nacional de pedidos de patentes, alinhando o Brasil com práticas internacionais, atendendo às manifestações obtidas com a Tomada Pública de Subsídios nº 1, de 2023. Acreditamos que esta medida determinará nova dinâmica às alterações voluntárias no pedido de patente, contribuindo para uma redução no tempo de decisão dos pedidos de patente no INPI.

Destacamos que a previsão de início de tal ordenação é 01/01/2024. Esta mudança resultará em um sistema de patentes mais ágil e razoável para todos os atores envolvidos no processo de inovação no país.

Diretoria de Patentes, Programas de Computador e
Topografias de Circuitos Integrados





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Coordenação-Geral de Marcas II
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000

Edital nº 03/2023

CRONOGRAMA

Conforme disposto no subitem 6.1, informamos que o processo seletivo observará o seguinte cronograma:

Evento	Data
Início do envio das candidaturas	12 de dezembro de 2023
Data limite para as solicitações das candidaturas	02 de janeiro de 2024
Divulgação por e-mail e na página do INPI na internet dos candidatos habilitados e selecionados para as avaliações orais	08 de janeiro de 2024
Realização das avaliações orais	10 a 11 de janeiro de 2024
Divulgação do resultado final	A partir de 23 de janeiro de 2024
Início das bolsas	05 de fevereiro de 2024

Reitera-se que as solicitações devem ser enviadas ao INPI até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da data limite para solicitação das candidaturas, não sendo aceitas candidaturas submetidas após esse horário. As inscrições dos candidatos deverão observar o disposto no item 5 do Edital.



Documento assinado eletronicamente por **ELISANGELA SANTOS DA SILVA BORGES, Coordenador(a) Geral**, em 04/12/2023, às 18:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0928903** e o código CRC **D79A4371**.





INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21) 3037-3000 e Fax: @fax_unidade@ - <http://www.inpi.gov.br>

EDITAL Nº 03/2023

Processo nº 52402.010958/2023-84

CHAMADA PÚBLICA SELEÇÃO DE CANDIDATO PARA CONCESSÃO DE BOLSA

O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a missão de impulsionar a inovação nacional por meio da Propriedade Industrial, e a finalidade principal de executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial, nos termos da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970.

Esta Chamada Pública é uma colaboração entre a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) e a Academia de Propriedade Intelectual, Inovação e Desenvolvimento (ACAD) do INPI, cuja competência prevista no regimento interno inclui coordenar e acompanhar atividades de formação em propriedade intelectual e inovação, em colaboração com as áreas finalísticas e estruturar e implementar projetos de pesquisa em temas ligados à propriedade intelectual, inovação e desenvolvimento, conforme a Portaria INPI nº 346/2020 que instituiu o PDPI.

Conforme estabelecido nos artigos 111 e 112, do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, do então Ministério da Indústria, Desenvolvimento, Comércio Exterior e Serviços, à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas compete: I - examinar e decidir os pedidos de registro de marcas, na forma da Lei nº 9.279, de 1996; II - analisar e registrar os pedidos de desenhos industriais, na forma da Lei nº 9.279, de 1996; III - proceder ao exame de mérito, a pedido do titular, dos desenhos industriais registrados pelo INPI e instaurar, de ofício, processo administrativo de nulidade do registro quando constatada a ausência de pelo menos um dos requisitos estabelecidos nos art. 95 a art. 98 da Lei nº 9.279, de 1996; IV - examinar e registrar os pedidos de indicações geográficas, na forma da Lei nº 9.279, de 1996; V - participar das atividades articuladas do INPI com outros órgãos, empresas e entidades, com vistas à maior participação de brasileiros nos sistemas de proteção da propriedade intelectual; VI - avaliar tecnicamente as propostas de novas ações cooperativas, acordos e tratados referentes a marcas, desenhos industriais e indicações geográficas; VII - coordenar, supervisionar e acompanhar a aplicação de ações cooperativas, acordos e tratados internacionais que digam respeito a marcas, desenhos industriais e indicações geográficas; e VIII - propor o aperfeiçoamento das práticas e desenvolver padrões operacionais para análise e concessão de marcas, desenhos industriais e indicações geográficas.

1. OBJETIVO

1.1. A presente chamada tem por objetivo selecionar interessados para concessão de bolsas de pesquisa a profissionais de nível superior para atuar na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA), com o desenvolvimento de pesquisas de **"Suporte teórico complementar à Comissão de Alto Renome, estabelecida no âmbito da DIRMA pela Portaria INPI/PR nº 489/2019"**.



1.2. As atividades referentes às bolsas a serem concedidas serão exercidas tanto de forma presencial na sede do INPI, localizada à Rua Mayrink Veiga, nº 09, Centro, Rio de Janeiro/RJ, quanto de forma remota, a critério da DIRMA.

1.3. Para pleno comprometimento, o bolsista deverá possuir plena disponibilidade para a prestação do serviço de forma presencial na sede do INPI.

1.4. Em vista de eventual atividade remota, o bolsista deverá possuir infraestrutura adequada às atividades do projeto, conforme requisito apresentado no item 3 da presente chamada.

1.5. Os profissionais devem atender aos requisitos constantes desta Chamada, do Termo de Referência, constante do Anexo II, e do REGULAMENTO, Anexo I, com vistas ao desenvolvimento de atividades na Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

2. QUANTIDADE E DURAÇÃO DAS BOLSAS

2.1. Será concedida 1 (uma) bolsa, de Pesquisador Sênior (Art. 6º, inciso II, do PDPI), conforme Item 4 do REGULAMENTO, com duração prevista de 6 (seis) meses, e dedicação de 40 (quarenta) horas semanais, podendo ser renovada por igual período.

3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS

3.1. Os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos, sob pena de eliminação da presente seleção:

3.1.1. Possuir graduação nas áreas de Estatísticas, Comunicação e Marketing, Administração ou Ciências Econômicas;

3.1.2. Possuir mestrado em uma das áreas mencionadas ou em propriedade intelectual e inovação;

3.1.3. Possuir experiência comprovada na área de pesquisas de mercado e de opinião, especialização, ou publicações em revistas científicas, ou trabalho científico desenvolvido;

3.1.4. Possuir experiência comprovada na área de estatísticas, ou publicações em revistas científicas, ou trabalho científico desenvolvido que demonstrem conhecimento avançado sobre as ferramentas estatísticas;

3.1.5. Possuir domínio amplo da língua portuguesa (oral e escrita);

3.1.6. Ter conhecimento, em nível avançado, de planilhas eletrônicas;

3.1.7. Ter conhecimento em editores de textos e apresentação de slides;

3.1.8. Ter bom conhecimento do idioma inglês (leitura);

3.1.9. Ter bom conhecimento do idioma espanhol (leitura);

3.1.10. Ter disponibilidade da carga horária esperada de dedicação ao projeto;

3.1.11. Possuir infraestrutura adequada para que as atividades do projeto possam, eventualmente, ser executadas remotamente, tais como: local, computador com capacidade de processamento igual ou superior ao Intel Core i3, memória RAM mínima de 4Gb e acesso à internet de 30 Mbps (ou superior);

3.2. Todos os candidatos serão avaliados com base na documentação apresentada e enviada por ocasião do procedimento de inscrição.

3.3. Os candidatos devem atender os requisitos constantes desta Chamada, do Termo de Referência (Anexo II), e do respectivo REGULAMENTO.

3.4. É de responsabilidade do candidato a leitura correta das normas que regulam a presente Chamada, incluindo a Portaria que Institui o Programa de Desenvolvimento em Propriedade Industrial (PDPI), publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI nº 2597 e no Portal do INPI.



3.5. Os candidatos que não preencherem os requisitos acima e não efetivarem a inscrição conforme detalhamento previsto no item 5 da presente Chamada serão considerados inabilitados para a seleção.

4. PARA TODOS OS CANDIDATOS

4.1. Os Diplomas obtidos no exterior só serão aceitos se, e somente se, forem validados por universidade pública em conformidade com a legislação vigente.

4.2. É vedado ao candidato possuir bolsa em outra instituição no ato da implementação desta bolsa, exceto se a bolsa de outra instituição estiver suspensa.

4.3. É vedado ao candidato possuir qualquer vínculo trabalhista, principalmente, com Instituições Públicas nas esferas federal, estadual ou municipal, tampouco, qualquer tipo de vínculo com empresas ou escritórios da iniciativa privada que atuem como agentes da propriedade industrial ou procuradores de usuários perante o INPI e/ou Judiciário;

4.4. É necessário que não haja conflito de interesse, como estabelecido na Lei 12.813/2013 e no Decreto 7.203/2010, que dispõem sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal;

4.5. O candidato será selecionado com base nos critérios descritos no item 5 do REGULAMENTO.

5. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS

5.1. As inscrições dos candidatos deverão ser on-line, através do correio eletrônico bolsistas@inpi.gov.br, contendo como assunto “Seleção de Candidatos para Concessão de Bolsas DIRMA/INPI”, com a apresentação e entrega de toda a documentação exigida no item 5.4 desta Chamada.

5.2. Recomenda-se o envio das solicitações com antecedência, uma vez que o INPI não se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos.

5.3. A inscrição de cada candidato somente será validada mediante o envio de todos os documentos obrigatórios no formato PDF, sendo enviado um e-mail de confirmação pelo INPI.

5.4. Devem constar do anexo do correio eletrônico de candidatura os seguintes documentos:

5.4.1. Ficha de inscrição, que consta no ANEXO III desta Chamada, a qual deverá ser preenchida e assinada previamente pelo candidato;

5.4.1.1. Em caso de impossibilidade de assinatura digital ou manual, por ausência de meios eletrônicos de impressão, o candidato poderá preencher a ficha e justificar no corpo do e-mail. A identificação do e-mail servirá de assinatura do candidato.

5.4.2. Carta de interesse, de no máximo 2 laudas, descrevendo de maneira clara e objetiva a motivação para a participação no presente projeto de pesquisa e como, em vista do perfil acadêmico e profissional, poderá agregar para o projeto em tela;

5.4.3. Cópia do RG e do CPF;

5.4.4. Cópia do currículo Lattes completo e atualizado; e

5.4.5. Cópia do comprovante de conclusão da pós-graduação (stricto sensu);

5.4.6. Cópia do comprovante de maior titulação acadêmica.

5.5. O currículo Lattes deverá estar em formato em PDF e anexado ao correio eletrônico de inscrição, não sendo aceito currículo em outro formato

5.6. As cópias solicitadas poderão ser em formato simples, não havendo necessidade de cópia autenticada.



5.7. A comprovação de titulação, caso o diploma ainda não tenha sido emitido, poderá ser efetivada mediante declaração de conclusão do curso emitida pela instituição de ensino correspondente.

6. CRONOGRAMA

6.1. O processo seletivo observará o seguinte cronograma:

Evento	Data
Início do envio das candidaturas	A ser divulgada
Data limite para as solicitações das candidaturas	A ser divulgada
Divulgação por e-mail e na página do INPI na internet dos candidatos habilitados e selecionados para as avaliações orais	A ser divulgada
Realização das avaliações orais	A ser divulgada
Divulgação do resultado final	A ser divulgada
Início das bolsas	A ser divulgada

6.2. As solicitações devem ser enviadas ao INPI até as 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da data limite para solicitação das candidaturas, não sendo aceitas candidaturas submetidas após esse horário.

6.3. Recomenda-se o envio das solicitações com antecedência, uma vez que o INPI não se responsabiliza por propostas não recebidas em decorrência de eventuais problemas técnicos e congestionamentos.

6.4. A divulgação do resultado final será feita na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial (RPI) e na página do INPI, na internet.

7. DOS ESCLARECIMENTOS E DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

7.1. Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico bolsistas@inpi.gov.br. O candidato deverá identificar no correio eletrônico a qual chamada se refere.

8. DA REVOGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA

8.1. A presente Chamada Pública poderá ser revogada, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a critério do INPI, sem que isso implique em direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.

9. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA

9.1. A presente Chamada Pública poderá ser impugnada, até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para solicitação das candidaturas.

9.2. Decairá do direito de impugnar os termos da presente Chamada o candidato que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao prazo final estabelecido para solicitação das candidaturas.

9.3. Não terá efeito de recurso a impugnação feita por aquele que, em tendo aceitado os termos do Edital, sem objeção, venha apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições.

9.4. A impugnação deverá ser dirigida ao INPI, por meio eletrônico, para o endereço bolsistas@inpi.gov.br, com a devida identificação do Edital de Chamada impugnado.

9.5. O Comitê Julgador, criado na forma do artigo 8º, da Portaria INPI nº 346, de 9 de outubro de 2020, decidirá sobre a impugnação, cabendo recurso ao Comitê Científico.

10. CLÁUSULA DE RESERVA

10.1. O Comitê Científico decidirá sobre os casos omissos.



SCHMUELL LOPES CATANHEDE
DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

RICARDO CARVALHO RODRIGUES
ACADEMIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO CARVALHO RODRIGUES, Coordenador(a)**, em 23/11/2023, às 15:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **SCHMUELL LOPES CANTANHEDE, Diretor(a)**, em 01/12/2023, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0922256** e o código CRC **04A90EC7**.

ANEXO I - REGULAMENTO

1. OBJETIVO

1.1. O presente regulamento tem por objetivo estabelecer as condições necessárias para a seleção de pesquisadores bolsistas, conforme esta Chamada Pública, para atuarem na realização das atividades de pesquisa no projeto relacionado.

2. DAS INFORMAÇÕES DO PROJETO

2.1. O detalhamento do projeto está descrito no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo II desta Chamada Pública, onde consta:

- a) título do projeto;
- b) propósito do trabalho;
- c) atividades a serem desenvolvidas pelo bolsista; e
- d) resultados esperados.

3. REQUISITOS DOS CANDIDATOS

3.1. Os candidatos deverão atender aos requisitos constantes do item 3 da Chamada Pública, os quais serão avaliados pelo Comitê Julgador.

4. VALOR DA BOLSA

4.1. O valor mensal da bolsa será de R\$6.000,00, com dedicação de 40hs semanais.

5. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

5.1. A seleção dos candidatos, em resposta a esta Chamada, será realizada por Comitê Julgador a partir de avaliação curricular e por meio de avaliação da defesa oral do currículo do candidato, seguindo os seguintes critérios: Pontos: (0) Insuficiente; (1) Fraco; (2) Regular; (3) Bom; e (4) Excelente.

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e encontra-se disponível gratuitamente para consulta no site <http://www.smartpi.com.br/>.



5.2. A avaliação curricular buscará selecionar os candidatos mais aptos a desenvolver as atividades previstas no TERMO DE REFERÊNCIA, Anexo II desta Chamada Pública, por meio dos seguintes critérios e pesos atribuídos:

Item	Critério de Avaliação	Pesos
A	Pós-graduação stricto-senso em grau de doutorado com trabalho científico desenvolvido com enfoque na área de pesquisa de mercado e de opinião	3
B	Pós-graduação stricto-senso em grau de mestrado com trabalho científico desenvolvido com enfoque na área de pesquisa de mercado e de opinião	2
C	Experiência comprovada de atuação na área de pesquisas de mercado e de opinião Sem experiência (Insuficiente); inferior a 1 ano (Fraco); 1 a 2 anos (Regular); superior a 2 anos e inferior a 5 (bom); 5 anos ou mais (Excelente)	2
D	Experiência comprovada de atuação na área de estatísticas Sem experiência (Insuficiente); inferior a 1 ano (Fraco); 1 a 2 anos (Regular); superior a 2 anos e inferior a 5 (bom); 5 anos ou mais (Excelente)	2
E	Avaliação oral	4

5.3. Poderão, a critério do Comitê Julgador, ser convocados para avaliação oral somente os candidatos com somatório das NOTAS obtidas nos itens A, B e C igual ou superior a 15.

5.4. Poderá, a critério do Comitê Julgador, ser desclassificado o candidato que obtiver Nota Final inferior a 60% do total proposto na presente chamada.

5.5. Os candidatos que obtiverem as maiores notas finais serão selecionados, de acordo com a respectiva ordem de classificação.

5.6. No caso de empate serão observados os seguintes critérios, conforme ordem a seguir:

a) o de maior experiência na área de gerenciamento de projetos, com aplicação do MS Project desktop e do Project Online;



- b) o de maior experiência em outras áreas;
- c) o de maior titulação;
- d) o de maior idade, conforme indicado pela Lei nº 10.741/2003;
- e) participação em trabalho voluntário, conforme Decreto nº 9.906/2019; e
- f) sorteio.

5.7. O Comitê Julgador previsto no artigo 8º da Portaria INPI nº 346, de 9 de outubro de 2020, será composto por membros indicados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas e nomeados por meio de Portaria do Diretor de Administração.

6. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

6.1. Caso o candidato queira interpor recurso ao resultado do julgamento das propostas, poderá fazê-lo por meio do e-mail bolsistas@inpi.gov.br, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar do dia seguinte da data de publicação do resultado na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial. O candidato deverá identificar a Chamada Pública a que se refere no correio eletrônico.

6.2. O recurso deverá ser dirigido ao Comitê Julgador que, após o exame, poderá julgar pelo deferimento.

6.3. Caso o Comitê julgue pelo indeferimento, o recurso será encaminhado para deliberação final do Comitê Científico.

7. DA CONCESSÃO DA BOLSA

7.1. O candidato deverá manifestar interesse na concessão da bolsa, pelo e-mail bolsistas@inpi.gov.br, no prazo de 5 (cinco) dias corridos após a publicação dos resultados, sob pena de não ter a bolsa implementada. O candidato deverá identificar a Chamada Pública a que se refere no correio eletrônico.

7.2. As bolsas serão concedidas obedecendo a duração prevista no item 2 da presente Chamada, mediante a apresentação, no prazo determinado por comunicação oficial do INPI na RPI, dos seguintes documentos:

- a) formulário de solicitação de bolsa;
- b) termo de compromisso assinado em duas vias;
- c) cópia da carteira de identidade;
- d) cópia do CPF;
- e) comprovante de residência (emitido nos últimos 90 dias);
- f) comprovante de escolaridade (graduação e pós-graduação, se tiver); e
- g) comprovante bancário de conta corrente.

7.3. A concessão da bolsa de pesquisa, objeto desta Chamada, não gera nenhum vínculo trabalhista com o INPI.

7.4. Caso haja desistência do candidato selecionado ou cancelamento da bolsa, poderá ser convocado o próximo candidato e assim sucessivamente, a fim de dar continuidade às atividades do projeto de pesquisa.

8. CANCELAMENTO DA CONCESSÃO

8.1. As bolsas de pesquisa poderão ser canceladas pela DIRMA a qualquer momento, com o devido aval da Academia do INPI, de acordo com seu interesse e conveniência, sem prejuízo de outras providências



cabíveis, em decisão devidamente fundamentada, não implicando qualquer tipo de indenização e não cabendo qualquer tipo de recurso por parte do bolsista.

9. DA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

9.1. No caso do projeto ser realizado remotamente, é de exclusiva responsabilidade de cada bolsista providenciar a infraestrutura necessária para a execução de suas atividades no âmbito do projeto.

10. PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES ESPECIAIS

10.1. É de exclusiva responsabilidade de cada bolsista adotar todas as providências que envolvam permissões e autorizações especiais de caráter ético ou legal, necessárias para a execução de suas atividades no âmbito do projeto.

11. DOS AJUSTES NO PROJETO

11.1. O projeto tal como especificado no TERMO DE REFERÊNCIA poderá sofrer ajustes quanto aos procedimentos adotados na execução das atividades, como decorrência natural dos objetivos do projeto.

ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA DE CONCESSÃO DE BOLSA PESQUISA

1. TÍTULO DO PROJETO

1.1. Estudos sobre pesquisas de opinião e de mercado e de modelos estatísticos aplicáveis a essas pesquisas para subsidiar atividades da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

2. PROPÓSITO DO TRABALHO

2.1. Pretende-se que os candidatos selecionados, por intermédio do programa de concessão de bolsas, desenvolvam estudos sobre a aplicação de pesquisas de opinião e de mercado.

2.2. O projeto tem por objetivo elaborar estudos sobre a natureza, as especificidades e as potencialidades das pesquisas de mercado e de opinião como suporte na concessão de direitos marcários, para subsidiar o reconhecimento da marca de alto renome e promover a melhoria desse processo.

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELOS BOLSISTAS

3.1. As atividades do projeto poderão, a critério da Administração, ser realizadas pelos bolsistas na sede do instituto ou fora dela, em endereço a ser indicado pelo bolsista. Reuniões de acompanhamento e de discussão e apresentação dos resultados poderão ser conduzidas, também a Critério da Administração, presencialmente ou por vídeo conferência ou meio análogo. As atividades do bolsista serão acompanhadas pelo cumprimento do cronograma a ser acordado.

3.2. As atividades do bolsista serão acompanhadas pelo cumprimento do cronograma a ser acordado e se referem a:

- Pesquisa bibliográfica, incluindo benchmarking, sobre aplicação de dados de pesquisa na concessão de direitos marcários, em específico, no reconhecimento do alto renome do sinal;
- Identificação de elementos essenciais na elaboração de pesquisas de mercado ou opinião voltadas para a concessão de direitos marcários, em específico, para o reconhecimento do alto renome do sinal;
- Especificação de parâmetros para pesquisas de mercado ou de opinião voltadas para a concessão de direitos marcários, em específico, para o reconhecimento do alto renome do sinal;
- Levantamento e tratamento dos dados sobre requerimentos de reconhecimento de alto renome da marca;
- Desenvolvimento de indicadores e metodologias;

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e encontra-se disponível gratuitamente para consulta no site <http://www.smartpi.com.br/>.



- Apoiar a montagem, documentação e disponibilização dos dados, indicadores e metodologias utilizados;
- Apoiar a confecção de relatórios sobre o desenvolvimento do Projeto.

4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1. Fundamentalmente, objetiva-se que os bolsistas contratados façam as seguintes entregas:

- Relatório com revisão da literatura, das boas práticas e sobre padrões que possam ser considerados de excelência no âmbito de pesquisas de mercado e de opinião em especial com vista à aferição de reconhecimento da marca por parte do público bem como da percepção de reputação;
- Relatório crítico sobre forças e fraquezas e eventuais deficiências nas pesquisas de mercado e opinião apresentadas para fins de reconhecimento de alto renome nos últimos anos;
- Elaboração de um modelo mínimo considerando padrões de excelência e boas práticas relacionadas a pesquisas de opinião e de mercado com parâmetros para aferir devidamente a percepção do público quanto ao reconhecimento do sinal e da reputação, com a abordagem também do que não deve conter uma pesquisa com o objetivo de evitar vieses;
- Relatório com a identificação de eventuais limitações dos normativos atuais ao que seria um modelo de pesquisa ideal à aferição do reconhecimento do sinal e da reputação, de acordo com padrões de referência e boas práticas;
- Relatório sobre percentuais adequados para a atual definição de parcela representativa do público brasileiro em geral.

4.2. Ao final das atividades em cada período serão produzidos relatórios específicos sobre os resultados alcançados pelo bolsista, tanto em termos qualitativos quanto quantitativos. Tais relatórios deverão ser amplamente disseminados, podendo, ainda, servir de substratos para pesquisas que estejam sendo desenvolvidas pela Academia do INPI ou pelo bolsista, caso esteja participando de programas de pós-graduação, sendo necessário, para tanto, o devido aval da instituição. Os resultados obtidos poderão ser aproveitados pelo INPI naquilo que lhe aprouver.

ANEXO III - FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO

Dados do Candidato	
Nome:	
E-mail:	
Telefone:	
Endereço:	

Vaga para a qual deseja se candidatar: Suporte teórico complementar à Comissão de Alto Renome, estabelecida no âmbito da DIRMA pela Portaria INPI/PR nº 489/2019.

Documentação enviada por correio eletrônico, conforme edital, juntamente com a presente ficha:

Esta revista é de propriedade do INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual) e encontra-se disponível gratuitamente para consulta no site <http://www.smartpi.com.br/>.



- Carta de interesse prevista no subitem 5.4.2 da Chamada
- Cópia do RG e do CPF
- Cópia do comprovante de conclusão da pós-graduação stricto sensu ou comprovante de matrícula, caso ainda esteja em curso
- Currículo Lattes em PDF
- Cópia do comprovante de maior titulação acadêmica
- outros (especificar): _____

Pela presente ficha declaro, sob as penas da lei, o que se segue:

1. Possuir infraestrutura adequada para que as atividades do projeto possam, eventualmente, ser executadas remotamente, tais como: local, computador com capacidade de processamento igual ou superior ao Intel Core i3, memória RAM mínima de 4Gb e link de internet com taxa de download de 30 Mb ou superior.
2. Residir em local que permita a execução das atividades presenciais, conforme subitem 1.2 da Chamada.
3. Não ser servidor em regime próprio ou empregado público de nenhum dos entes das esferas federal, estadual ou municipal.
4. Não possuir qualquer tipo de vínculo com empresas, instituições públicas ou privadas ou agentes da propriedade industrial com atuação perante o INPI.
5. Não atuar como procurador, ainda que sem remuneração, em processo administrativo de qualquer espécie perante o INPI.
6. Não deter nenhum conflito de interesse, como estabelecido na Lei 12.813/2013 e Decreto 7.203/2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da administração pública federal.
7. Ciência de todas as regras e orientações do Edital 03/2023.

NOME DO CANDIDATO





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PRESIDENCIA

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910

Telefone: (21)3037-4784

COMUNICADO

Comunicamos aos Senhores Usuários que os Escritórios de Difusão Regional de Belo Horizonte – EDIR/MG, de Recife – EDIR/PE e de Salvador - EDIR/BA, bem como as Seções de Difusão Regional de Aracaju - SEDIR/SE e de Campina Grande - SEDIR/PR não funcionaram no dia 8 de dezembro de 2023, devido a feriados locais.

Tania Cristina Lopes Ribeiro

Diretora Executiva, no exercício da Presidência



Documento assinado eletronicamente por **TANIA CRISTINA LOPES RIBEIRO, Diretor(a) Executivo(a) no Exercício da Presidência**, em 07/12/2023, às 12:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0930446** e o código CRC **E02E1F85**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 52402.000545/2020-49

SEI nº 0930446





**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PRESIDENCIA

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910

Telefone: (21)3037-4784

DESPACHO DECISÓRIO

Ref.

Processo INPI nº 52402.010705/2023-19

Assunto: **Propriedade Industrial - Lei da Propriedade Industrial - Artigo 212, § 1º - Efeito Devolutivo
Pleno - Aplicação - Limites**

À Coordenação de Tecnologia da Informação,

Senhor Coordenador,

Cuidam os autos de orientação jurídica acerca dos limites e alcance do efeito devolutivo pleno, estabelecido no artigo 212, § 1º, da Lei 9279/1996 – LPI.

Tendo em vista a recomendação apresentada pela PFE/INPI, por meio do DESPACHO n. 00090/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (0931192), assim como o contido no Despacho CGREC (0931364), DECIDO:

1. Conferir efeitos normativos aos pareceres: PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (0900474), PARECER n. 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (0903178), PARECER n. 00018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (0906219) e PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (0915615), determinando sua plena aplicabilidade no prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data de publicação do presente despacho decisório;

2. No mesmo prazo, poderão os interessados apresentar aditamento aos recursos interpostos, objetivando eventuais adequações, no que couber.

Encaminho os autos à CGTI, para providências atinentes à publicação na Revista da Propriedade Industrial do dia 12/12/2023.

Atenciosamente,

Julio Cesar Castelo Branco Reis Moreira
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA, Presidente**, em 11/12/2023, às 14:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0932641** e o código CRC **160E0BA9**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 52402.010705/2023-19

SEI nº 0932641





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. 00016/2023/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 comuns aos recursos em procedimentos de exame de direitos de propriedade industrial.
3. Preclusão administrativa. Estabilidade e segurança das decisões administrativas. Inteligência do art. 62, § 2º, da Lei nº 9.784/99.
4. Arquivamento definitivo do pedido com suporte no artigo 216, § 2º, da Lei nº 9.279/1996.
5. Processo em grau de recurso com petição com fato novo relevante não analisado pela primeira instância. Ausência de preclusão. Remeter à primeira instância por respeito à pluralidade de instâncias e competência primária. Excepcionalmente, possibilidade de ser analisada em grau recursal. Aplicação da teoria da "causa madura". Princípio Constitucional da razoável duração do processo administrativo.

I. Relatório

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 182/2023/ INPI /CGREC /PR (0891724), consulta sobre os limites e o alcance do efeito devolutivo pleno, insculpido no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996 – Lei da Propriedade Industrial.
2. Na manifestação técnica, a área sustentou que a consulta tem por objetivo "compreender o escopo de amplitude do exame recursal, segundo as previsões da LPI, particularmente da expressão '**aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber**', prevista no parágrafo 1º, do artigo 212 daquele diploma legal".
3. A Coordenação relatou que, em muitas situações, no decorrer da instrução técnica dos recursos, observa a necessidade de se proceder ao saneamento processual por falta de exaurimento do exame na primeira instância administrativa ou por não restarem claros os limites da **preclusão administrativa** no âmbito dos processos administrativos no INPI.
4. Por esse motivo, indicou situações processuais, em sede recursal, as quais são frequentemente enfrentadas pela área, a respeito do efeito devolutivo pleno, previsto no artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996, e indagou a esta Procuradoria sobre a legalidade dos procedimentos atualmente adotados.



5. A consulta versa sobre questões formais dos processos de recursos em geral e também a respeito de pontos específicos dos procedimentos de recursos em patentes, em marcas e em desenhos industriais. Assim, com o intuito de facilitar a instrução processual, bem como a compreensão dos temas abordados, **os questionamentos serão respondidos em pareceres separados, conforme a matéria tratada.**

6. Este primeiro parecer abordará as questões formais pertinentes aos recursos administrativos, em geral, em matéria de procedimentos de exame de direitos de propriedade industrial.

7. Em relação às questões formais/administrativas, a CGREC apresentou as seguintes indagações:

"No que tange ao processamento de recursos administrativos (que versam sobre aspectos exclusivamente formais do procedimento), as situações mais comumente observadas são:

1. Situação em que o usuário se equivoca e troca as petições, protocolando-a em processo diverso. Em alguns casos, dependendo da etapa processual, ao invés de ser realizado um ato saneador pela primeira instância, como o desentranhamento para inclusão da petição no processo correto, ela não recebe o devido tratamento e o processo é retirado, sendo considerado inexistente. O usuário, por vezes, nota o equívoco e tenta corrigi-lo, sem sucesso (exemplo: BR 112019025865). *A CGREC inquire se deve atuar de ofício para proceder ao saneamento, conhecendo o recurso, provendo-o (se for o caso) e determinando que se faça o desentranhamento ou se tal recurso não deve ser conhecido.*

2. Situação que envolve a aplicação do art. 216 da LPI. Constata-se vício de representação por ausência de procuração para a prática do ato. A não-apresentação em primeira instância implica em arquivamento da petição, sem realização de exigência saneadora anterior. A segunda instância atualmente aceita que a apresentação da procuração se dê em sede recursal. *A CGREC inquire se deve conhecer o recurso, examiná-lo e aceitar a apresentação da procuração ou se deve ser determinado institucionalmente que a exigência para a apresentação de procuração seja feita em primeira instância.*

3. Com relativa frequência, nota-se por vezes petições no sistema sem tratamento específico por parte da primeira instância. Esta ausência de tratamento, em muitas situações, pode prejudicar todo o deslinde processual. *A CGREC inquire, quando constatado que a petição que não foi tratada traz fato novo relevante, se deve proceder ao tratamento e exame desta petição ou devolver o processo à primeira instância administrativa para que o faça".*

8. Nota-se, à primeira leitura, que o tema central que permeia as questões acima transcritas é a **preclusão administrativa**, 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.

9.

É o relatório



II. Análise

10. Conforme relatado, a primeira questão é a seguinte:

1. Situação em que o usuário se equivoca e troca as petições, protocolando-a em processo diverso. Em alguns casos, dependendo da etapa processual, ao invés de ser realizado um ato saneador pela primeira instância, como o desentranhamento para inclusão da petição no processo correto, ela não recebe o devido tratamento e o processo é retirado, sendo considerado inexistente. O usuário, por vezes, nota o equívoco e tenta corrigi-lo, sem sucesso (exemplo: BR 112019025865). *A CGREC inquire se deve atuar de ofício para proceder ao saneamento, conhecendo o recurso, provendo-o (se for o caso) e determinando que se faça o desentranhamento ou se tal recurso não deve ser conhecido.*

11. Depreende-se, da questão posta, dois temas que merecem análise mais cuidadosa, quais sejam, a **preclusão administrativa** e os **limites do conhecimento dos recursos** no âmbito dos processos regidos pela LPI.

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)

13. No PARECER/I NPI/PROC/CJCONS/Nº 10/07, analisou-se os efeitos suspensivo e devolutivo dos recursos. Confira-se o seguinte trecho:

"Como se pode verificar, tal ato precede à publicação, contudo seus efeitos serão produzidos por ocasião de sua efetivação, conferindo-se, assim, à parte interessada a faculdade de ver reformada a decisão de 1ª instância, caso esta não lhe seja favorável, interpondo o pertinente recurso, com fulcro no artigo 212, da LPI, *in verbis*:

"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".

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 à 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.

18. E é justamente por isso que a Lei nº 9.279/1996 prevê um encadeamento mínimo de atos administrativos a serem praticados no curso dos processos de exame de pedidos de patentes de invenção, modelos de utilidade, marcas e desenhos industriais.

19. A título exemplificativo, veja-se o artigo 19 da Lei nº 9.279/1996 que prevê os documentos necessários que devem conter o pedido de patente. Em seguida, de acordo com o art. 20, o pedido será submetido a exame formal preliminar.

20. Já o artigo 21 estabelece o procedimento a ser tomado quando o pedido não atender ao disposto no artigo 19:

Art.21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, **no prazo de 30 (trinta) dias**, sob pena de devolução ou **arquivamento da documentação**.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo.

21. O disposto no artigo 21 demonstra que a norma jurídica faculta ao depositante adequar formalmente o pedido dentro do prazo de 30 (trinta) dias e estabelece a consequência para o seu descumprimento: devolução ou arquivamento da documentação.

22. Em seguida, caso o pedido cumpra todas as exigências feitas, prossegue-se ao processo do pedido de patente, com a manutenção do pedido em sigilo, durante 18 (dezoito) meses, e a sua publicação, ao final desse prazo, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.279/1996.

23. De acordo com o parágrafo único do artigo 31 da Lei, o exame técnico será iniciado decorridos, no mínimo, 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

24. O exame técnico, de acordo com o artigo 35 da Lei nº9.279/1996, inaugura momento processual completamente diverso do anterior, quando as condições de patenteabilidade do pedido e a adaptação do pedido à natureza reivindicada, por exemplo, são analisadas.

25. Assim, o processo administrativo de exame e concessão de pedidos de direitos de propriedade industrial,

ordem e um certo prazo. Promove-se, dessa maneira, a segurança jurídica na concessão dos direitos de propriedade industrial pelo INPI.

26. Se a Administração ou os usuários não observarem a ordem ou os prazos processuais previstos na Lei, haverá preclusão:

"A Administração e os administrados devem observar os prazos processuais fixados em lei, sob pena de sofrerem consequências negativas, tais como a preclusão e a coisa julgada, além da decadência mencionada anteriormente. A preclusão é a perda de uma faculdade processual, tendo em vista a inércia do interessado (Poder Público ou particular) que deixa de praticar determinado ato dentro do prazo legal. Assim, por exemplo, se o interessado não interpõe recurso administrativo no prazo legal, opera-se a preclusão administrativa (art. 63, I e § 2º, da Lei nº 9.784)"^[1].

27. Esta Procuradoria, inclusive, já se manifestou, em ocasiões anteriores, sobre o instituto da **preclusão**. No Parecer nº 0007-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 pontuou-se que:

"46. A situação descrita no item II (a) do parágrafo precedente atrai a aplicação do instituto da preclusão administrativa. Por **preclusão administrativa**, entende-se a perda da faculdade de praticar determinados atos em razão da ocorrência de fatos ou atos anteriores. A preclusão veda a prática de atos já praticados ou que deveriam ter sido praticados ao seu tempo. Em outros termos, preclusão corresponde à 'perda de uma oportunidade processual', nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello, conforme trecho abaixo transcrito:

'Preclusão é a perda de uma oportunidade processual (logo, ocorrida depois de instaurada a relação processual), pelo decurso do tempo previsto para seu exercício, acarretando a superação daquele estágio do processo (judicial ou administrativo). Difere da prescrição em que nesta o que se perde é o direito de ação, pelo quê seu termo inicial é sempre anterior ao processo, ao passo que a preclusão opera no interior do processo. Difere da decadência em que nesta, conforme visto, o que se perde é o direito material, ao passo que na preclusão o que se extingue é o direito adjetivo'. [...].

49. **Este órgão consultivo já reconheceu o instituto da preclusão como de observância obrigatória no processo administrativo em curso no INPI, posto que a sua aplicação assegura estabilidade às decisões.** O Parecer nº 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 analisou o instituto da preclusão do seguinte modo:

'17. A preclusão administrativa é prevista na lei de processo administrativo. O art. 62, § 2º, da Lei nº 9.784/99, prevê a possibilidade da Administração Pública rever os atos ilegais de ofício, ressalvada a hipótese de preclusão administrativa^[2].' (grifo nosso)

28. Desse modo, 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.

29. Feitas essas considerações, volta-se à primeira indagação. Se o usuário não corrigir o erro do protocolo da petição, na primeira oportunidade processual que possuir, sendo, no exemplo do artigo 21 da Lei nº 9.279/96, o prazo de 30 (trinta) dias da formulação da exigências, **terá preclusa a sua faculdade de sanear o ato.**

30. Ademais, é preciso atentar para o momento de produção do ato, se foi respeitado o prazo legal ou o prazo administrativamente estipulado. Deve-se, assim, avaliar, se o interessado, mesmo que tenha protocolizado em processo equivocado, atendeu ao prazo assinalado para a produção do mesmo.

31. Por conseguinte, o procedimento da primeira instância em não desentranhar a petição dos autos e considerar, por tal motivo, o pedido inexistente é legal, uma vez que é a consequência jurídica imediata do citado artigo 21.



32. Quanto ao questionamento a respeito do conhecimento ou não do recurso, não se pode emitir uma opinião genérica, cabendo irremediavelmente a avaliação no caso concreto.

33. Por outro lado, é possível sim afirmar, em tese, que o pedido veiculado em petição considerada inexistente ultrapassa os limites do conhecimento do recurso, por força da ocorrência **da preclusão administrativa prevista no art. 62, § 2º, da Lei nº 9.784/99.**

34. Assim, com suporte nas considerações apresentadas, pode-se responder a questão com uma regra geral: em ocorrendo a preclusão, não é cabível o conhecimento da questão em grau de recurso.

35. Segue-se, agora, para a segunda questão da consulta:

2. Situação que envolve a aplicação do art. 216 da LPI. Consta-se vício de representação por ausência de procuração para a prática do ato. A não-apresentação em primeira instância implica em arquivamento da petição, sem realização de exigência saneadora anterior. A segunda instância atualmente aceita que a apresentação da procuração se dê em sede recursal. **A CGREC inquire** se deve conhecer o recurso, examiná-lo e aceitar a apresentação da procuração ou se deve ser determinado institucionalmente que a exigência para a apresentação de procuração seja feita em primeira instância.

36. Como se nota, o segundo questionamento da consulta versa sobre a não apresentação em primeira instância da devida procuração do representante das partes e o consequente arquivamento do pedido, nos termos do artigo 216, § 2º da Lei nº 9.279/1996. A CGREC indaga se deve examinar o recurso e aceitar a procuração apresentada em sede recursal.

37. A Lei nº 9.279/1996 dispõe no art. 216:

Art. 216. Os atos previstos nesta Lei serão praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

§ 2º A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência, **sob pena de arquivamento**, sendo definitivo o arquivamento do pedido de patente, do pedido de registro de desenho industrial e de registro de marca.

38. Do texto legal acima transcrito, extrai-se o comando normativo de arquivamento do processo ante a falta de apresentação da procuração dos representantes das partes em até sessenta dias contados da prática do primeiro ato processual. Em outras palavras, há comando legal expresso de arquivamento do processo ante a falta de procuração dos representantes das partes.

39. O tema específico da ausência de procuração já foi inclusive objeto de manifestação dessa Procuradoria, Nota nº 0035-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/CGPI-DJT-2.1. Confirma-se o seguinte trecho:

"7.Exsurge do quadro legal, outrossim, que é franqueada à parte de se fazer representar por um procurador, sendo certo que, nesta hipótese, deverá ser apresentado o instrumento de procuração no prazo de 60 dias contados do primeiro ato praticado no processo, de cuja observância decorre o arquivamento do pedido de registro de marca.

8. Neste passo, curial reparar que a norma legal prevista no art. 216, § 2º da LPI não confere qualquer espaço de conveniência para o INPI, ao revés, estabelece de forma cogente a sanção pelo não atendimento do prazo de juntada da procuração, qual seja, o arquivamento do pedido de registro.

9. Trata-se, com efeito, de exigência *ex lege*, a qual deve ser cumprida independente de notificação do INPI, sendo, pois, ato obrigatório, condição *sine qua non* para parte representada atuar no processo.



10. Logo, havendo prescrição legal que determina o arquivamento do pedido de registro de marca caso detectada a intempestividade da juntada da procuração, não se identifica fundamento para interpretação diversa daquela que ecoa do disposto no art. 216, § 2º da LPI".

40. Em face da análise exaustiva acima, pode-se afirmar que a resposta à questão apresentada já se encontra contemplada na manifestação citada, razão pela qual toma-se licença para remeter o consulente à leitura de sua íntegra, constante nos autos do Processo 52400.210571/2016-17.

41. Por conseguinte, **pode-se afirmar que, em resposta à consulta, a ausência de apresentação da procuração no momento processual adequado, em até 60 (sessenta) dias do depósito do pedido, implica arquivamento do pedido.**

42. **E mais, na mesma linha da primeira questão, não é possível a produção do ato (juntada da procuração) por força da preclusão e o recurso não deve conhecer esse tema pela mesma razão.**

43. A terceira e última questão a ser analisada neste parecer é a seguinte:

3. Com relativa frequência, nota-se por vezes petições no sistema sem tratamento específico por parte da primeira instância. Esta ausência de tratamento, em muitas situações, pode prejudicar todo o deslinde processual. **A CGREC inquire**, quando constado que a petição que não foi tratada traz fato novo relevante, se deve proceder ao tratamento e exame desta petição ou devolver o processo à primeira instância administrativa para que o faça.

44. Nota-se aqui uma dúvida jurídica acerca do procedimento mais adequado a ser adotado ante casos em sede recursal nos quais se identificaram petições carreadas aos autos com fato novo relevante e que não foram analisadas pela primeira instância. Esclarece-se que fato novo relevante é elemento que pode afetar o julgamento do pedido assim reputado pelo próprio órgão julgante, seja a primeira, seja a segunda instância.

45. De pronto, remetem-se às considerações sobre a preclusão administrativa apresentadas na resposta da primeira questão. Assim, reconhecendo-se a **preclusão**, a consequência é o não conhecimento da petição do depositário e o seu respectivo desentranhamento dos autos, devendo o recurso ser julgado sem considerar a referida petição.

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 e consideração.

47. Nesse sentido, a regra geral seria remeter os autos à primeira instância, para que esta analise a situação e possa eventualmente reconhecer o erro *in procedendo* .

48. Remeter os autos à primeira instância não apenas respeita a competência de julgamento das Diretorias de Marcas ou Patentes, mas também assegura o duplo grau de revisão, ao permitir ainda às partes o recurso para a segunda instância.

49. Não se pode olvidar da larga especialização da primeira instância, que conta com grande número de analistas com as mais diversas formações amplamente treinados para lidar com a diversidade de temas que os pedidos de proteção de propriedade intelectual exigem. Assim, nada mais apropriado e eficiente que a primeira análise desse fato novo relevante seja realizada por essas unidades especializadas, para depois, se for o caso, seja reavaliada a análise em segunda instância.

50. É de se destacar, ainda, que o **princípio da pluralidade de instâncias**, que foi objeto de do Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, tem origem no dever de autotutela da Administração, o dever de se preservar a legalidade dos atos administrativos. Confira-se o seguinte trecho:

"14. Entre os princípios do processo administrativo, consta o da pluralidade de instâncias, decorrente do poder de autotutela. O princípio da pluralidade de instâncias permite a revisão dos



próprios atos pela Administração, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos.

15. Di Pietro esclarece a finalidade da pluralidade de instâncias, a saber, preservação da legalidade administrativa^[3]. Por isso, diz-se que o recurso administrativo é uma forma de controle da Administração.

16. O princípio da pluralidade de instância possui tamanha relevância que o Superior Tribunal de Justiça já o denominou como corolário da ampla defesa e contraditório^[4].

17. A 1ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a aplicabilidade do princípio administrativo da pluralidade de instâncias em processo no qual o recurso não teve o processamento adequado pelo superior hierárquico. No mandado de segurança em tela, a autoridade administrativa reteve na sua esfera decisória o recurso administrativo, o que motivou a concessão de uma liminar satisfativa, com respaldo no princípio da pluralidade de instâncias.

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- MILITAR- NÃO PROCESSAMENTO ADEQUADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO- LIMINAR SATISFATIVA 1. Conquanto comporte natureza satisfativa a liminar, não só por este motivo deve a sentença ser mantida, tendo em vista que restou demonstrado que a autoridade coatora, ao impedir o *curso normal do processamento do recurso*, usurpou a autoridade de seu superior hierárquico e desrespeitou o **princípio da pluralidade de instâncias**. 3. Remessa oficial não provida^[5].

18. O princípio da pluralidade de instâncias não se traduz na existência de recurso em face de decisão administrativa, mas no efetivo exame recursal por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

51. Dessa forma, com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado.

52. De outro extremo, todavia, é possível se vislumbrar a possibilidade de a petição ser imediatamente analisada pela segunda instância administrativa, com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal.

53. Segundo Marcus Furtado a Teoria da causa madura refere-se justamente aquela *"causa madura" que tem condições para julgamento imediato, pois a instrução probatória já foi exaurida. Trata-se de um instituto processual excepcional, que possibilita que o juízo em grau de recurso - o órgão ad quem - realize o julgamento do mérito de uma ação que, em decorrência de vício, foi inicialmente julgada extinta. Originalmente, em outras palavras, invoca-se essa teoria em sede recursal, nos processos que foram julgados extintos por sentença terminativa, requerendo provimento ao recurso e o pronto exame do mérito da ação sem que os autos retornem ao juízo de origem.*^[6]

54. A Teoria da Causa Madura encontra-se expressamente disciplinada no âmbito do processo civil, mais especificamente no art. 1.013 do Novo Código de Processo Civil:

Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no [art. 485](#);

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;



III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

§ 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

§ 5º O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

(grifos acrescidos)

55. Acrescenta Marcus Furtado que a teoria da "causa madura" teve a sua aplicação estendida para outras hipóteses no atual Código de Processo Civil.

[...]Em razão do compromisso do atual sistema processual com a mais justa e célere resolução de processos, a teoria da causa madura teve a sua aplicação expandida para outras hipóteses. De acordo com o §1º do artigo 332 do CPC/2015, nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Essa hipótese é uma inovação lida como a aplicação da teoria da causa madura no âmbito do primeiro grau de jurisdição.

[...] Em conformidade com o entendimento do STJ, o §3º do artigo 1.013 do CPC/2015, subtrai o trecho que falava em "questão de direito" e subsiste como requisito apenas a condição de imediato julgamento, devendo o tribunal decidir desde logo o mérito quando: I) reformar sentença sem julgamento de mérito fundada nas hipóteses do art. 485; II) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III) constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; e IV) decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação"

56. Com o atual disciplinamento do CPC, a teoria da causa madura hoje pode ser entendida como um mecanismo que busca combater a morosidade processual, permitindo o julgamento do processo no estado em que se encontra, desde que o processo esteja "maduro", isto é, esteja em condições de imediato julgamento, porque a instrução probatória encontra-se exaurida. Assim, permitindo-se o julgamento já pela instância recursal, evita-se o longo caminho do retorno à primeira instância e eventual retorno à segunda instância.

57. Todavia, e de outro extremo, acaso seja necessária a instrução complementar, por exemplo a ouvida de uma das partes, a causa não se encontra madura, devendo o processo ser remetido à primeira instância.

58. Marcelo Negri Soares, Maurício Ávila Prazak, Hudson Massayoshi Amano sintetizam o entendimento sobre a teoria da causa madura no novo CPC, tomando como princípio a busca em diminuir a morosidade processual, aperfeiçoou mecanismos com o intuito de, em observância do princípio constitucional da razoável duração do processo introduzido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional n.º 45/2004, contribuir processualmente para a celeridade do sistema jurídico. Neste contexto é que se enquadra a teoria da causa madura^[7].

59. E a extensão ou aplicação da teoria da causa madura para a esfera administrativa decorre não somente da natural influência dos regramentos do processo civil para os demais sistemas processuais, em especial o processo administrativo, mas também e sobretudo porque o princípio constitucional fundamento da citada teoria, o princípio da razoável duração do processo, é expressamente aplicável aos processos administrativos, nos termos do inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal^[8].

60. Em conclusão, tem-se que, na hipótese de não preclusão, entende-se que a regra seria o encaminhamento para a primeira instância, e, eventualmente, considerando a exaustão da instrução probatória (não há mais nenhum ato a ser produzido ou necessidade de ouvir nenhuma parte), é possível o julgamento diretamente pela segunda instância com suporte na teoria da causa madura.

61. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, em resposta à consulta formulada, esta Procuradoria tece as seguintes considerações:

1. Em relação à primeira indagação:

A CGREC inquire se deve atuar de ofício para proceder ao saneamento, conhecendo o recurso, provendo-o (se for o caso) e determinando que se faça o desentranhamento ou se tal recurso não deve ser conhecido.

Este órgão consultivo responde que se **o usuário não corrigir o erro do protocolo da petição, na primeira oportunidade processual que possuir, terá preclusa a sua faculdade de sanear o ato. Por conseguinte, o procedimento da primeira instância em não desentranhar a petição dos autos e considerar, por tal motivo, o pedido inexistente é legal. Registre-se que não há que se falar tampouco em recurso administrativo da decisão da primeira instância que considerou o pedido inexistente. Tal recurso não será conhecido pela segunda instância administrativa, em razão do disposto no art. 62, § 2º, da Lei nº 9.784/99.**

2. Quanto ao segundo questionamento:

A CGREC inquire se deve conhecer o recurso, examiná-lo e aceitar a apresentação da procuração ou se deve ser determinado institucionalmente que a exigência para a apresentação de procuração seja feita em primeira instância.

Esta Procuradoria responde que **a ausência de apresentação da procuração no momento processual adequado, em até 60 (sessenta) dias do depósito do pedido, acarreta arquivamento do pedido, não sendo recorrível o arquivamento. Assim, o recurso não deve ser conhecido pela segunda instância administrativa.**

3. A respeito da terceira pergunta:

A CGREC inquire, quando constado que a petição que não foi tratada traz fato novo relevante, se deve proceder ao tratamento e exame desta petição ou devolver o processo à primeira instância administrativa para que o faça.

A Procuradoria responde **que os autos devem retornar para a primeira instância, de acordo com a competência relacionada à matéria, Diretoria de Marcas, Patentes ou Coordenação de Contratos de Transferência de Tecnologia, se o assunto tratado na petição puder interferir diretamente na decisão administrativa.**

Todavia, se a petição puder ser imediatamente analisada pela segunda instância administrativa, a CGREC poderá prosseguir com o exame do recurso, com base na teoria da "causa madura", já prevista no direito processual civil brasileiro, assegurando, assim, a razoável duração do processo administrativo, princípio este previsto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

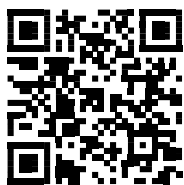
Procurador Federal

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

Notas



1. [^] OLIVEIRA, Rafael Carvalho Rezende. *Curso de direito administrativo*. 9. ed^a. Rio de Janeiro: Forense; Método, 2021, p. 313.
2. [^] Lei 9.784/99, art. 63, § 2º *O não conhecimento do recurso não impede a Administração de rever de ofício o ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa.*
3. [^] *'O princípio da pluralidade de instâncias decorre do poder de que dispõe a Administração Pública e que lhe permite rever os próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos; esse poder está reconhecido pelo STF, conforme Súmulas nº 346 e 473.'* Isto porque o se objetiva, com a possibilidade de reexame, é a preservação da legalidade administrativa. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.630, 631.
4. [^] *'II- O duplo grau de jurisdição administrativa ou pluralidade de instâncias, corolário da ampla defesa e contraditório, é direito do administrado'.* (STJ, RMS 19.452/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 463)
5. [^] TRF da 1ª Região, REOMS 0001094-84.2002.4.01.3900/PA, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p.149 de 18/05/2011.
6. [^] COELHO, Marcus Viniciusa Furtado Arts. 332 e 1013 do CPC- *Teoria da Causa Madura*. Acesso in 29.09.2023. <https://www.migalhas.com.br/coluna/cpc-marcado/373480/arts-332-e-1-013-do-cpc--teoria-da-causa-madura>
7. [^] *Teoria da causa madura : por uma justiça célere e eficaz no CPC/2015. Revista Magister de direito civil e processual civil: ano 16, n. 96 (maio/jun. 2020)*
8. [^] LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e **administrativo**, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.



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 1291351990 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: 06-10-2023 10:45. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.





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. 00017/2023/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. Processo de caducidade de anterioridade impeditiva de registro marcário e análise do recurso de indeferimento de pedido por violação ao inciso XIX, artigo 124 da Lei nº 9.279/1996. Independência dos processos. Declaração de caducidade não possui **efeitos retroativos**.
3. Análise de recurso por indeferimento de pedido de registro com base no inciso VI do art. 124, da Lei nº 9.279/1996. Reforma da decisão. Remessa dos autos à primeira instância para análise da disponibilidade do sinal marcário. Pluralidade de instâncias. Excepcionalmente, possibilidade de ser analisada em grau recursal. Aplicação da teoria da "causa madura". Princípio Constitucional da razoável duração do processo administrativo.

I. Relatório.

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) formulou à Procuradoria, por meio da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 182/2023/ INPI /CGREC /PR (0891724), consulta sobre os limites e o alcance do efeito 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 Coordenação se depara, 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.

3. Por esse motivo, esta Procuradoria entendeu mais adequado analisar cada matéria de forma separada.

4. O PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo 52402.010705/2023-19) analisou as questões processuais formais comuns a todos os recursos em processos de exame de direito de propriedade industrial.

5. A presente manifestação jurídica abordará as indagações da área técnica referente a **marcas**. Sobre essa temática, a CCREC relatou o seguinte:

"1.Situação de decisão de indeferimento de pedido de registro de marca com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em que a anterioridade é alvo de caducidade por parte da recorrente que visa

obter a extinção do registro apontado como impeditivo. O interessado requer o sobrestamento do julgamento do recurso até decisão final da caducidade e, no mérito, pleiteia a reforma do ato administrativo e consequente deferimento de seu pedido de registro de marca. A CGREC, nesses casos, procede ao sobrestamento do recurso até a decisão administrativa definitiva da caducidade. A análise das razões recursais leva em consideração a decisão proferida na caducidade instaurada no registro da marca apontada como impeditiva. Constatando-se que a anterioridade foi extinta pela caducidade, a decisão de indeferimento é reformada".

"2. Pelo que dispõe o art. 25, §3º da PORTARIA INPI/PR/ No 08, de 17 de janeiro de 2022, a infringência dos requisitos de liceidade, distintividade e veracidade ensejará o indeferimento do pedido de registro de marca em primeira instância, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise não tenha sido objeto de oposição. Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, só então passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas. A consequência de tal normativo é que, muitas vezes, por meio do recurso, o interessado consegue comprovar que não subsistem razões para manter a decisão de indeferimento por questões relacionadas à liceidade, distintividade e veracidade do sinal (o caso mais comum é o dos indeferimentos pelo art. 124, inciso VI, da LPI). Diante dessa situação, a CGREC tem por procedimento realizar as buscas por eventuais anterioridades impeditivas, a fim de que seja examinado o requisito da disponibilidade, não verificado até então. Não raro, são localizadas anterioridades e um despacho de novo indeferimento é publicado, abrindo ao recorrente prazo para manifestação".

6. Em seguida, a CGREC questionou:

1. Em relação à primeira situação processual: "**A CGREC inquire se pode não mais proceder ao sobrestamento do recurso e prosseguir com a instrução técnica, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo vigia sem qualquer procedimento de caducidade instaurado**".
2. Em relação à segunda processual: "**A CGREC inquire se, nessas situações, em função da constatação de que não foi exaurido o exame em primeira instância, deve devolver o processo à DIRMA, para prosseguimento do exame do pedido de registro à luz dos dispositivos que não foram examinados**".

7. É o relatório.

II. Análise

8. A primeira questão apresentada foi:

"1. Situação de decisão de indeferimento de pedido de registro de marca com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, em que a anterioridade é alvo de caducidade por parte da recorrente que visa obter a extinção do registro apontado como impeditivo. O interessado requer o sobrestamento do julgamento do recurso até decisão final da caducidade e, no mérito, pleiteia a reforma do ato administrativo e consequente deferimento de seu pedido de registro de marca. A CGREC, nesses casos, procede ao sobrestamento do recurso até a decisão administrativa definitiva da caducidade. A análise das razões recursais leva em consideração a decisão proferida na caducidade instaurada no registro da marca apontada como impeditiva. Constatando-se que a anterioridade foi extinta pela caducidade, a decisão de indeferimento é reformada. **A CGREC inquire se pode não mais proceder ao sobrestamento do recurso e prosseguir com a instrução técnica, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo vigia sem qualquer procedimento de caducidade instaurado**

9. Pelo que se depreende da questão colocada, a CGREC recebe um recurso contra a decisão de indeferimento de pedido de registro de marca fundamentada na existência de registro prévio (anterioridade), nos termos do inciso XIX, do art. 124, da LPI. E que basicamente a decisão é incontroversa (a parte requerente admite a questão impeditiva do registro), uma vez que a recorrente pleiteia a suspensão da análise do recurso enquanto busca extinguir o

registro anterior por meio de procedimento de caducidade. Por isso, a recorrente pleiteia que ao final do procedimento de caducidade e com a extinção do registro impeditivo, seja a reformada a decisão de indeferimento, para que se conceda o registro à recorrente.

10. Diante disso, consulta a CGREC se deve suspender a análise do recurso contra o indeferimento ou proceder à imediata análise sem considerar o procedimento de caducidade em andamento.

11. Para se oferecer uma resposta à questão formulada, entende-se necessário abordar alguns pontos relevantes.

12. O primeiro ponto que merece análise é a consequência jurídica da apresentação de pedido de caducidade de registro de marca, mais especificamente se há previsão legal de suspensão do processamento do recurso administrativo por força da instauração de procedimento de caducidade.

13. De pronto, é possível afirmar que não se identifica dispositivo legal na LPI, sobretudo nos artigos que tratam da caducidade (artigos 142 a 146, da Lei nº 9.279/1996), determinando a suspensão do processamento do recurso em razão do início de procedimento de caducidade, cujo objeto é a extinção do registro que embasou a decisão de indeferimento de pedido de registro de marca.

14. Ademais, não se identifica previsão legal genérica na legislação de processo administrativo (Lei nº 9.784/1999) a sugerir a suspensão do trâmite de um recurso por causa de um pedido de caducidade.

15. Desse modo, entende-se que não se identificou previsão legal para a suspensão do processamento do recurso em razão de instauração de um procedimento de caducidade. Em outras palavras, entende-se que o início ou a existência de um procedimento de caducidade não tem como efeito legal a suspensão do recurso.

16. Outro ponto a demandar avaliação é justamente o próprio instituto da caducidade. A previsão da caducidade tem por objetivo assegurar a utilização efetiva da marca. O sinal marcário depositado deve ter por escopo assinalar produtos já comercializados ou serviços prestados, ou que assim o serão no prazo de 5 (cinco) anos. Evita-se, assim, que o depósito de marcas seja feito para instituir "marcas de reserva", as quais seus titulares desejam apenas impedir que terceiros utilizem esses sinais marcários, sem qualquer interesse comercial próprio.

17. A caducidade é qualificada como umas das formas de extinção do registro marcário e tem seu procedimento disciplinado nos artigos 142 a 146 da Lei nº 9.279/1996.

18. De acordo com o artigo 143, é passível de caducidade o registro de marca válido decorridos 5 anos de sua concessão sem que tenha sido iniciado o uso ou tenha seu uso interrompido por 5 anos.

19. É relevante apontar que o ônus da prova do uso da marca é do titular do registro no âmbito do procedimento da caducidade nos termos dos parágrafos § 1º e § 2º do artigo 143.

20. E mais relevante ainda para a questão sob análise é ressaltar que, diferentemente de uma declaração de nulidade do registro, a decisão que reconhece a caducidade tem natureza constitutória, produzindo efeitos não retroativos (*ex nunc*). Sobre os efeitos da decisão de caducidade, é necessário referir ao PARECER/INPI/PROCI CJCONS/Nº 2/10, ao qual foi concedido efeitos normativos, no termos do Registro nº 002270668 do Presidente do INPI. Confira-se o seguinte trecho:

4. Parece-me oportuno destacar, e o faço desde logo, a diferença entre os institutos da **caducidade** e da nulidade de um registro de marca, este último reconhecendo a existência de vício que macula a concessão desde a origem, operando, assim, efeitos *ex tunc*, e o primeiro declarando a circunstância, de fato, de não se ter iniciado ou ter sido interrompido o uso do sinal objeto da proteção em/por prazo superior ao limite fixado em Lei - *in casu*, a Lei de Propriedade Industrial-LPI, Lei nº 9.279/96, que disciplina a matéria nos arts. 143 e seguintes -, deixando, destarte, de subsistir a condição para a manutenção do registro, operando, portanto, **efeitos ex nunc**.

5. No caso da nulidade, não há que tergiversar. Uma vez trazidas ao conhecimento da Administração razões que demonstram estar viciada a concessão do registro, por quaisquer das hipóteses previstas em Lei, o processo há de ser obrigatoriamente impulsionado até o fim, até a desconstituição daquele direito outorgado, pois que nulo e inábil a produzir consequências no mundo jurídico (lembrando, ao ensejo, que no caso de violação de direito pessoal de terceiro a possibilidade alternativa da adjudicação, ao invés da decretação da nulidade, está adstrita à apreciação judicial, *ex vi legis*).

(...)

7. Em se tratando de caducidade de e registro de marca, entretanto, a questão não deve ser analisada necessariamente da mesma forma.

(...)

15. Diferentemente do pedido de declaração da nulidade de um registro de marca, o pedido de declaração de **caducidade** não se acha emoldurado pelos mesmos contornos que definem e caracterizam aquele, de vinculação muito mais estreita para o administrador, que, diante de denúncia da aplicação da Lei em dissonância dos parâmetros estatuidos pelo legislador, seja por errônea interpretação do examinador, seja pela demonstração, pelo suscitante, da ocorrência de violação de outros direitos de natureza comercial/industrial/intelectual (geralmente insuscetíveis de serem detectados sem provocação externa), viciando o registro já na sua origem e afetando a validade do direito constituído, não pode, como visto, abdicar do seu dever de declarar a nulidade daquilo que, em realidade, já era nulo desde o nascedouro, e incapaz de produzir quaisquer efeitos.

16. Já a **caducidade** se reveste de natureza diversa, a começar pela constatação de que a discussão, na espécie, se cinge **não às condições da constituição do direito em si** (que é o de excluir terceiros do uso da marca), mas da sua manutenção, se inobservada a condição erigida pelo legislador como para tanto imprescindível, e que reside no uso do sinal.

17. O registro é, portanto - ao menos por princípio, naturalmente -, válido. O que há é a denúncia de que a marca dele objeto não estaria sendo usada, fato a ser investigado mediante o competente processo apuratório (e que implica, inclusive, excepcionalmente, a inversão do ônus da prova, atribuída ao titular do registro), sabendo-se que tal denúncia é, no mais das vezes, apresentada por interessados na utilização do signo, que, não usado, não está cumprindo a sua função e nem justificando a proteção conferida pelo Estado.

18. Mas esse exame, diversamente, repita-se, do que ocorre no processo de nulidade, que, como já se disse, há sempre de chegar a termo final, pode, no caso da caducidade, não se concluir, se dele abdicar quem levou à sua instauração, e que é, afinal, não há como não reconhecê-lo, o grande interessado no resultado da investigação, que pode tornar a marca *res nullius*, e assim passível de reapropriação, sabendo-se igualmente o quão frequente é a prática de requerente da caducidade e titular do registro caducando acabarem se compondo na esfera comercial, geralmente pela transação envolvendo o registro; e sobrelevando ainda enfatizar, como bem ponderou o atual Chefe da DIRAD, a mudança ocorrida no texto da Lei, com a superveniência da nova LPI de 1996, que desrevestiu, por assim dizer, o instituto em comento daquela conotação de matéria de interesse público, ao suprimir a possibilidade da instauração *ex officio* de tal procedimento presente no Código anterior de 1971.

(...)

20. E assim entendo porque, o que se me afigura cristalino, uma vez proferida a decisão reconhecendo o não uso ou o desuso do signo e declarando a caducidade do respectivo registro, materializa-se, naquele ato, expressa e formalmente, a existência de causa extintiva do registro concedido, com o perecimento do direito ao mesmo inerente, conduzindo forçosa e imediatamente à incidência, na espécie, da norma estatuída no inc. 111 do art. 142 da LPI, que determina que o registro da marca se extingue pela caducidade, ao que está vinculada a Administração por força da sua própria decisão.

(grifos acrescidos)

21. A partir das razões do parecer acima transcrito, entende-se que a declaração de caducidade pressupõe um registro de marca válido que será decretado extinto pelo não uso ou pela interrupção do uso pelo prazo legal, razão pela qual os efeitos da decisão de caducidade serão *ex nunc* (para frente). Isto é, a caducidade produz efeitos a partir de sua declaração, reconhecendo-se a validade do registro anterior à referida data.

22. Ratificando o posicionamento acima mencionado e, inclusive expressamente citando o PARECER/INPI/PROCI CJCONS/Nº 2/10, o Superior Tribunal de Justiça em sede de Embargos de Divergência (ERESP 964780) consolidou o entendimento segundo o qual a decisão de caducidade da marca produz efeitos prospectivos (*ex nunc*). Confira-se a ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO E AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL INOCORRENTES. CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS (EX NUNC). FINALIDADE DA LEI.

(...)

3. Denomina-se técnica de política judiciária a discussão sobre a direção - para frente (*ex nunc*) ou para trás (*ex tunc*) - e a extensão - limitada ou ilimitada - da atividade temporal dos efeitos de determinado instituto jurídico. Quando o legislador é silente acerca de sua definição, cabe ao Poder Judiciário preencher essa lacuna. Precedente do STF.

4. A nulidade do registro de marca industrial ocorre quando se reconhece a existência de determinado vício apto a macular a concessão do registro desde seu início. Quando for impossível manter a validade de algo nulo *ab ovo*, operam-se efeitos retroativos (*ex tunc*).

5. Já a caducidade do registro implica a declaração de determinada circunstância fática, que pode ser verificada pela inexistência de uso da marca desde seu registro ou pela interrupção do uso por prazo além do limite legal. Quando a condição para manutenção do registro deixa de existir, **operam-se efeitos prospectivos (*ex nunc*)**.

6. A prospectividade dos efeitos da caducidade é a mais adequada à finalidade do registro industrial, pois confere maior segurança jurídica aos agentes econômicos e desestimula a contrafação.

7. Embargos de divergência acolhidos para prevalecer a orientação do REsp 330.175/PR, que **reconhece efeitos prospectivos (*ex nunc*) da declaração de caducidade da marca industrial**.

(grifos acrescidos)

23. A compreensão, portanto, que a decisão de extinção do registro por força da caducidade somente produz efeitos para frente é muito relevante para o enfrentamento da consulta formulada, uma vez que orienta a conduta da instância recursal.

24. Retornando à consulta propriamente dita, e com suporte nas considerações tecidas, entende-se que não há determinação legal para a suspensão do processamento do recurso interposto em face da decisão de indeferimento de registro em razão da existência de procedimento de caducidade. E mais, entende-se que a decisão de indeferimento com fundamento na anterioridade de registro é legítima e legal, ainda mais porque eventual declaração de caducidade somente produzirá efeitos para frente.

25. Assim, em resposta ao questionamento formulado na consulta, no momento do exame do recurso interposto contra decisão de indeferimento de pedido de registro marcário, por violação ao inciso XIX do artigo 124, da Lei nº 9.279/1996, no qual existe procedimento de caducidade em face da anterioridade impeditiva, entende-se que **não existe obrigatoriedade legal de sobrestamento do exame do recurso** até que o procedimento de caducidade seja analisado.

26. De outra ponta, a Autarquia poderá, por razões de oportunidade ou conveniência, decidir manter o sobrestamento dos recursos nesses casos em que a anterioridade impeditiva do pedido esteja em procedimento de

caducidade. Não há ilegalidade na prática administrativa, porém, reitere-se, **não há determinação legal para o sobrestamento.**

27. A segunda questão relatada pela CGREC é a seguinte:

"2. Pelo que dispõe o art. 25, §3º da PORTARIA INPI/PR/ No 08, de 17 de janeiro de 2022, a infringência dos requisitos de liceidade, distintividade e veracidade ensejará o indeferimento do pedido de registro de marca em primeira instância, ficando prejudicada a verificação da disponibilidade do referido sinal (inciso II), desde que o pedido sob análise não tenha sido objeto de oposição. Caso o sinal seja considerado lícito, veraz e distintivo, só então passa-se à verificação de sua disponibilidade, por meio de buscas. A consequência de tal normativo é que, muitas vezes, por meio do recurso, o interessado consegue comprovar que não subsistem razões para manter a decisão de indeferimento por questões relacionadas à liceidade, distintividade e veracidade do sinal (o caso mais comum é o dos indeferimentos pelo art. 124, inciso VI, da LPI). Diante dessa situação, a CGREC tem por procedimento realizar as buscas por eventuais anterioridades impeditivas, a fim de que seja examinado o requisito da disponibilidade, não verificado até então. Não raro, são localizadas anterioridades e um despacho de novo indeferimento é publicado, abrindo ao recorrente prazo para manifestação".

28. O questionamento retoma tema tratado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Na manifestação jurídica acima citada, destacou-se o princípio da pluralidade de instâncias, de especial pertinência nessa hipótese. Confira-se trecho:

"49. Não se pode olvidar da larga especialização da primeira instância, que conta com grande número de analistas com as mais diversas formações amplamente treinados para lidar com a diversidade de temas que os pedidos de proteção de propriedade intelectual exigem. Assim, nada mais apropriado e eficiente que a primeira análise desse fato novo relevante seja realizada por essas unidades especializadas, para depois, se for o caso, seja reavaliada a análise em segunda instância.

50. É de se destacar, ainda, que o princípio da pluralidade de instâncias, que foi objeto de do Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/PFE-INPI/COOPI-LBC-1.0, tem origem no dever de autotutela da Administração, o dever de se preservar a legalidade dos atos administrativos. Confira-se o seguinte trecho:"

14. Entre os princípios do processo administrativo, consta o da pluralidade de instâncias, decorrente do poder de autotutela.

O princípio da pluralidade de instâncias permite a revisão dos próprios atos pela Administração, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos.

15. Di Pietro esclarece a finalidade da pluralidade de instâncias, a saber, preservação da legalidade administrativa^[1]. Por isso, diz-se que o recurso administrativo é uma forma de controle da Administração.

16. O princípio da pluralidade de instância possui tamanha relevância que o Superior Tribunal de Justiça já o denominou como corolário da ampla defesa e contraditório^[2].

17. A 1ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região reconheceu a aplicabilidade do princípio administrativo da pluralidade de instâncias em processo no qual o recurso não teve o processamento adequado pelo superior hierárquico. No mandado de segurança em tela, a autoridade administrativa reteve na sua esfera decisória o recurso administrativo, o que motivou a concessão de uma liminar satisfativa, com respaldo no princípio da pluralidade de instâncias.

CONSTITUCIONAL- ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- MILITAR- NÃOPROCESSAMENTO ADEQUADO DO RECURSO ADMINISTRATIVO- LIMINAR SATISFATIVA 1. Conquanto comporte natureza satisfativa a liminar, não só por este motivo deve a sentença ser mantida, tendo em vista que restou demonstrado que a autoridade coatora, ao impedir o curso normal do processamento do recurso, usurpou a autoridade de seu superior hierárquico e desrespeitou o princípio da pluralidade de instâncias. 3. Remessa oficial não provida^[3]. 18. O princípio da pluralidade de instâncias não se traduz na existência de recurso em face de decisão



administrativa, mas no efetivo exame recursal por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

29. Com efeito, se o exame, em sede de primeira instância, não analisou a a disponibilidade do sinal marcário (inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996), por ter concluído que o signo não dispunha dos requisitos à relacionados à liceidade, distintividade ou veracidade, como o descrito no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, e o sinal marcário foi considerado suficientemente distintivo, em grau de segunda instância, os autos deverão retornar para a primeira instância para que o exame da disponibilidade do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, seja realizado.

30. Assim, conforme ressaltado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, "com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado".

31. Por outro lado, conforme pontuado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, entende-se cabível a análise definitiva do mérito do pedido de registro pela instância recursal.

32. Assim, tem-se como resposta à consulta que a regra seria o encaminhamento para a primeira instância, e, eventualmente, considerando a exaustão da instrução probatória (não há mais nenhum ato a ser produzido ou necessidade de ouvir nenhuma parte), é possível o julgamento diretamente pela segunda instância com suporte na teoria da causa madura.

III. Conclusão

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

34. Em relação à primeira indagação:

"A CGREC inquire se pode não mais proceder ao sobrestamento do recurso e prosseguir com a instrução técnica, uma vez que, no momento do exame realizado em primeira instância, o registro apontado como impeditivo vigia sem qualquer procedimento de caducidade instaurado".

35. Este órgão consultivo responde que no momento do exame do recurso de indeferimento de pedido de registro marcário, por violação ao inciso XIX do artigo 124, da Lei nº 9.279/1996, no qual existe procedimento de caducidade em face da anterioridade impeditiva, **não existe obrigatoriedade legal de sobrestamento do referido recurso** até que o procedimento de caducidade seja analisado.

36. A declaração de caducidade **não possui efeitos ex tunc (retroativos)**, encontrando-se o registro marcário completamente válido até a publicação da decisão na RPI. Dessa maneira, constitui impedimento para o registro de pedido posterior que o reproduza ou seja semelhante, nos termos do art. 124, inciso XIX da Lei nº 9.279/1996.

37. A autarquia poderá, por oportunidade ou conveniência, decidir manter o sobrestamento dos recursos, nesses casos em que a anterioridade impeditiva do pedido esteja em procedimento de caducidade. Não há ilegalidade na prática administrativa se assim o decidir. Mas não há determinação legal para o sobrestamento.

38. Em relação à segunda questão:

"A CGREC inquire se, nessas situações, em função da constatação de que não foi exaurido o exame em primeira instância, deve devolver o processo à DIRMA, para prosseguimento do exame do pedido de registro à luz dos dispositivos que não foram examinados".



39. Esta Procuradoria entende que se o exame, em sede de primeira instância, não analisou a disponibilidade do sinal marcário (inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996), por ter concluído que o signo não dispunha dos requisitos à relacionados liceidade, distintividade ou veracidade, como o descrito no inciso VI do artigo 124 da Lei nº 9.279/1996, e o sinal marcário foi considerado suficientemente distintivo, em grau de segunda instância, os autos deverão retornar para a primeira instância para que o exame da disponibilidade previsto no artigo 124 da Lei nº 9.279/1996 seja realizado.

40. É cabível, todavia, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na teoria da "causa madura", expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, a análise definitiva do mérito do pedido de registro pela instância recursal.

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

Notas

- ¹ - *'O princípio da pluralidade de instâncias decorre do poder de que dispõe a Administração Pública e que lhe permite rever os próprios atos, quando ilegais, inconvenientes ou inoportunos; esse poder está reconhecido pelo STF, conforme Súmulas nº 346 e 473.'* Isto porque o se objetiva, com a possibilidade de reexame, é a preservação da legalidade administrativa. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. *Direito Administrativo*. 22 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p.630, 63
- ² - *II- O duplo grau de jurisdição administrativa ou pluralidade de instâncias, corolário da ampla defesa e contraditório, é direito do administrado'. (STJ, RMS 19.452/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ01/08/2006, p. 463)*
- ³ - *TRF da 1ª Região, REOMS 0001094-84.2002.4.01.3900/PA, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª TURMASUPLEMENTAR, e-DJF1 p.149 de 18/05/2011.*



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 1300161011 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: 16-10-2023 10:26. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

Art. 104. O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações.

Parágrafo único. O desenho deverá representar clara e suficientemente o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibilitar sua reprodução por técnico no assunto.

20. Logo, pode-se concluir que o exame técnico realizado, em sede de primeira instância administrativa, no caso de desenhos industriais, **não é exclusivamente formal**. Isso porque, ainda que a primeira instância administrativa não examine critérios substantivos, relacionados à **novidade** e à **originalidade** do objeto, as disposições dos artigos 100, 101 e 104 devem ser verificadas antes da concessão do registro, de acordo com a determinação do artigo 106 da Lei n.º 9.279/1996.

21. A título exemplificativo, se o examinador, de primeira instância, observa, sem necessidade de fazer qualquer busca ou pesquisa, que o pedido se refere a objeto vulgar, ou seja, se requer como desenho industrial, forma comum, tradicional de uma cadeira, tal pedido deve ser indeferido, com base no inciso II do art. 100 da Lei n.º 9.279/1996. Nesse caso, não se trata de negar o caráter simplificado e célere do processo de desenho industrial, mas de seguir o artigo 106 da Lei que impõe que seja observado o disposto nos artigos 100, 101 e 104.

22. O mesmo raciocínio deve ser estendido ao caso de observância aos artigos 101 e 104. Ressalte-se que a análise, também nesses casos, constitui uma verificação de cumprimento dos requisitos legais. Assim, se o pedido não se referir a um único objeto, tal como descrito no artigo 104 da Lei, deverá o examinador, mesmo em primeira instância administrativa, indeferir o pedido ou propor a sua divisão.

23. Tecidas tais considerações, retoma-se ao questionamento feito pela CGREC na consulta. A citada coordenação questiona qual é o procedimento a ser tomado, em sede recursal, após a reforma de decisão da primeira instância que indeferiu pedido de registro de desenho industrial com base em falta de condição ideal de desenho ou fotografia (art. 100, IV, Lei n.º 9.279/1996), quando verifica que o pedido viola o artigo 100 da Lei, matéria não apreciada anteriormente.

24. Esta Procuradoria entende que, 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, observado, ainda, o disposto no artigo 106 da Lei n.º 9.279/1996.

25. Dessa forma, com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado

26. Em relação à questão processual propriamente dita, esta Procuradoria já pronunciou-se, nestes autos, por meio do PARECER n.00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Por esse motivo, seja permitido fazer referência ao que foi então manifestado:

28. O questionamento retoma tema tratado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Na manifestação jurídica acima citada, destacou-se o princípio da pluralidade de instâncias, de especial pertinência nessa hipótese. Confira-se trecho:

"49. Não se pode olvidar da larga especialização da primeira instância, que conta com grande número de analistas com as mais diversas formações amplamente treinados para lidar com a diversidade de temas que os pedidos de proteção de propriedade intelectual exigem. Assim, nada mais apropriado e eficiente que a primeira análise desse fato novo relevante seja



31. Por outro lado, conforme pontuado no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, entende-se cabível a análise definitiva do mérito do pedido de registro pela instância recursal.

32. Assim, tem-se como resposta à consulta que a regra seria o encaminhamento para a primeira instância, e, eventualmente, considerando a exaustão da instrução probatória (não há mais nenhum ato a ser produzido ou necessidade de ouvir nenhuma parte), é possível o julgamento diretamente pela segunda instância com suporte na teoria da causa madura.

27. Como apontado anteriormente, respeitando-se as características da análise do Desenho Industrial, entende-se que o encaminhamento deve ser exatamente o mesmo sugerido no parecer acima transcrito, qual seja, com a remessa do processo à primeira instância, será possibilitado às partes, em caso de improcedência dos pleitos, recorrer à segunda instância, garantindo-se, assim, a revisão do pleito por uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato decisório impugnado. E, excepcionalmente, com fundamento na **teoria da "causa madura"**, expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da **razoável duração do processo administrativo** e os **meios que garantam a celeridade de sua tramitação**, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, entende-se cabível a análise definitiva do pedido de registro pela instância recursal.

CONCLUSÃO

28. Diante do exposto, em juízo de estrita legalidade, em resposta à consulta formulada, esta Procuradoria tece a seguintes considerações:

Em relação à indagação quanto ao procedimento a ser tomado, a CGREC, por entender que as demais razões de indeferimento não foram exauridas, publica decisão de novo indeferimento, nos moldes propostos no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08.

29. Este órgão consultivo responde que os autos devem retornar à primeira instância administrativa, a qual possui competência regimental interna para analisar as demais hipóteses de indeferimento, observado o disposto no artigo 106 da Lei nº 9.279/1996.

30. É cabível, todavia, a partir de uma análise de adequação e conveniência e com fundamento na teoria da "causa madura", expressamente prevista no direito processual civil brasileiro, e no princípio constitucional da razoável duração do processo administrativo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, previsto no inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal, a análise definitiva do registro pela instância recursal.

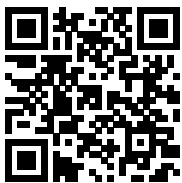
À consideração superior.

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 1307187201 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: 18-10-2023 11:42. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.





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. 00019/2023/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 artigo 212, § 1º, da Lei nº 9.279/1996.

2. Na citada manifestação técnica, foram relatadas situações processuais, com as quais a a Coordenação se depara, 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/COOAD-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 n. 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 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. 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. 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.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 à 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

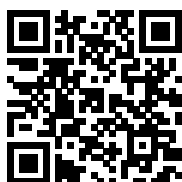
36. Entende-se que os fatos relatados incidem em hipótese de **preclusão administrativa**, não cabendo mais direito à parte de produzir o ato fora do prazo, nem cabendo o conhecimento de **novo pleito** em sede de recurso.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

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 1312488630 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: 07-11-2023

