



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. 00005/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.011283/2023-91

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

Minuta de Portaria que regula e consolida as especificações de apresentação dos pedidos de patente em substituição às Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013.

I. Inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo. Aspectos formais.

II. Legalidade na conceituação de final de exame, em primeira instância, como a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo. Procedimento adequado com o exame previsto nos artigos 35 a 37 da Lei 9279/1996.

III. Legalidade da desvinculação do arquivamento definitivo previsto no art. 216 da LPI (casos de ausência de comprovação tempestiva da procuração) com as recomendações previstas no Art. 217 da mesma lei (estabelecimento de procurador para o depositante domiciliado no exterior).

IV. Avaliação discricionária da Administração quanto ao estabelecimento do prazo para entrada em vigor do ato normativo, nos termos do art. 8º, da Lei Complementar n.95, de 1995.

Aplicação da nova portaria aos processos em andamento, ressalvados os atos administrativos e aqueles das partes já praticados sob a égide da normativa anterior.

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) submete à Procuradoria, por meio do Ofício* SEI nº 33/2023/DIRPA /PR (0932310, minuta de portaria que regula e consolida as especificações de apresentação dos pedidos de patente em substituição às Instruções Normativas 30/2013 ([0899430](#)) e 31/2013 ([0899432](#)).

2. No Ofício* SEI nº 16/2023/CGPAT-IV /DIRPA /PR, informa-se que:

"A presente proposta de revisão das INs 30 e 31 surgiu da necessidade de atualização de termos e procedimentos levando em conta novas ferramentas e a automação de alguns procedimentos no âmbito da Diretoria de Patentes.

As modificações dessa normativa não são profundas, mas apontam para a modernização e desburocratização da apresentação dos pedidos de patentes, mantendo as especificações necessárias para que o pedido tenha condições de ser examinado e que garanta organização da informação tecnológica publicada pelo INPI".

3. Além disso, ressalta-se que "a minuta foi disponibilizada a todos os servidores da DIRPA e, em segundo momento, o INPI abriu consulta pública externa. Todas as contribuições foram analisadas e muitas foram incorporadas na minuta que ora apresentamos".

4. No Ofício* SEI nº 33/2023/DIRPA /PR, a Diretoria relata que encaminhou os autos para consulta da Procuradoria Federal Especializada do INPI com os seguintes documentos:

"I - Ofício interno, com a apresentação e justificativa concisa da necessidade da edição das instruções normativas 30/2013 e 31/2013 ([0899318](#));

II - Cópia das instruções normativas objetos de revisão e consolidação ([0899430](#) e [0899432](#));

III - Relatório de AIR ([0920483](#));

V - Quadro comparativo entre as Instruções Normativas 30 e 31 e a nova portaria normativa proposta ([0920570](#));

VI - Resumo dos questionamentos oriundos de consultas públicas interna e externa ([0920993](#) e [0920996](#));

VII - Nota técnica da área do órgão do INPI responsável pela elaboração do ato ([08994950899495](#));

VIII - Minuta da Portaria Normativa ([0920571](#))";

5. A Coordenação salientou, na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 1/2023/ INPI /CGPAT-IV /DIRPA /PR (0899495), que três pontos podem impactar os usuários e os depositantes de pedidos de patentes:

"A definição de final de exame;

A proliferação de divisão de pedidos sem justificativa, e;

A apresentação de emendas ao pedido".

6. Por esse motivo, no Despacho ([0921012](#)), são feitas as seguintes indagações a esta Procuradoria:

"Considerando que a minuta da portaria normativa modifica algumas especificações exigidas para a apresentação de um pedido de patente, indicamos os seguintes pontos que representam as modificações de entendimento mais significativas:

1) Sobre final de exame:

a. Segundo a Instrução Normativa 30/2013:

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

b. Na minuta de portaria o entendimento de final de exame em primeira instância foi alterado para:

Art. 63. Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, será considerado final de exame em primeira instância a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

c. Existe algum óbice para esta mudança de entendimento?

2) Sobre procuração:

a. Segundo a Instrução Normativa 31/2013:

Art. 42 O instrumento de procuração, na forma e nos termos previstos no art. 216 da LPI, quando o interessado não requerer pessoalmente, poderá ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da prática do primeiro ato da parte no processo, independente de notificação ou exigência.

§1º - Em se tratando de pessoa domiciliada no exterior, e não sendo seus atos praticados através de procurador, na forma do art. 216 da LPI, deverá ser apresentada procuração, nos termos previstos no art. 217 da LPI, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente.

§2º - A procuração prevista no art. 217 da LPI, se não apresentada quando do depósito, poderá ser exigida pelo INPI a qualquer momento, inclusive após a extinção da patente, devendo a mesma ser apresentada no prazo de 60 (sessenta) dias.

§3º - Caso não seja apresentada procuração no prazo de 60 (sessenta) dias do depósito, o pedido será considerado definitivamente arquivado e publicado.

b. A nova proposta desvinculou o arquivamento definitivo previsto no Art.216 da LPI (casos de ausência de comprovação tempestiva da procuração) das recomendações previstas no Art.217 da mesma lei (estabelecimento de procurador para o depositante domiciliado no exterior).

Art. 59. O depositante poderá constituir um procurador para representar seus interesses junto ao INPI e o respectivo instrumento de procuração, conforme estabelecido no art.216 da LPI, deve ser apresentado no momento do primeiro ato da parte no processo, ou, em até 60 (sessenta) dias da data da apresentação do pedido, independente de notificação ou exigência.

Parágrafo único - Caso não seja apresentada procuração no prazo de 60 (sessenta) dias, o pedido será arquivado definitivamente e posteriormente publicado.

Art. 60. Depositantes domiciliados no exterior devem constituir um procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, nos termos do art.217 da LPI, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente.

Parágrafo único - A constituição de um procurador prevista no art. 217 da LPI, se não efetuada no depósito, poderá ser exigida pelo INPI a qualquer momento.

c. Existe algum óbice para esta mudança de entendimento?

Quanto a aplicação da nova portaria normativa, submetemos os seguintes questionamentos:

A) Visto que os depositantes necessitam se adaptar às novas especificações, é necessário prazo maior que 30 dias para que a presente portaria entre em vigor?

B) Como a nova portaria é aplicada para os pedidos em andamento? É possível ser feita exigência para adequação do pedido que foi depositado na vigência das Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013?"

7. A Instrução Normativa n. 31, de 2013 (Diretrizes de exame de pedido de patente bloco I) foi analisada por esta Procuradoria por meio do Parecer n. 0026-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n. 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3. A minuta da Instrução Normativa n. 30, de 2013, foi analisada pela Nota n. 556-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2

8. Este órgão consultivo também analisou o exame de pedidos de patente divididos - artigo 21 da Instrução Normativa n. 30, de 2013, por meio do PARECER n. 00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00105/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

9. O tema dos pedidos divididos e da alteração dos pedidos de patente também foi examinado por este órgão consultivo por meio das seguintes manifestações:

1. PARECER/INPI/PROC/CJCONS/n.º 012/2008;
2. Despacho nº 08/2010 do Procurador Chefe
3. Parecer nº 005-2013AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0064/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI/MSM-3.2.3;
4. Parecer nº 0026-2013AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n. 1089/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
5. Nota nº 00216-2013AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Despacho n. 411/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
6. Nota nº 00338-2013AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Despacho n. 632/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
7. Nota nº 00556-2013AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Despacho nº 1097/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3;
8. Nota nº 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, aprovada pelo Despacho nº 0059/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3;
9. Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho n.520 /2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3
10. Nota nº 0051-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.2, aprovada pelo Despacho nº 105/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3
11. PARECER n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00068/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

10. Entre alguns pontos, verificou-se que a citada minuta de portaria cuida do limite temporal para a divisão do pedido de patente. Tal tema é objeto de controvérsia e questionamentos judiciais, razão pela qual se suspendeu a análise, para avaliar juntamente com a CGCONT o melhor encaminhamento. Inclusive foi realizada reunião com a Dirpa para aprofundar a avaliação do tema pedido dividido. (COTA n. 00001/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU).

11. Na reunião, restou decidido que a Procuradoria encaminharia sugestões de redação para a minuta de portaria, de modo a superar as dúvidas levantadas com base nos questionamentos judiciais.

12. É o relatório.

II. MÉRITO

DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

13. Constitui premissa básica para a análise da minuta apresentada a verificação acerca da presença dos pressupostos de constituição do ato administrativo, bem como sua compatibilidade com a legislação de regência e com o ordenamento jurídico pátrio de maneira geral.

14. Os requisitos do ato administrativo, também chamados de elementos ou pressupostos, consistem nas partes que o compõem. De maneira simplória, podem ser definidos como sendo a sua infraestrutura básica. Doutrinariamente, os mesmos podem ser divididos em dois conjuntos: elementos essenciais e elementos acidentais (ou acessórios).

15. No que toca aos elementos essenciais, são aqueles sem os quais o ato administrativo não é capaz de existir no mundo jurídico, ou seja, são elementos necessários à validade do ato. A doutrina lança mão do conteúdo previsto no Art. 2º da Lei de Ação Popular (Lei n. 4.717/65) como meio para elencar quais seriam os cinco elementos essenciais dos atos administrativos, quais sejam: competência, finalidade, forma, motivo e objeto.

16. Cabe aqui realizar uma breve apresentação e definição de cada um deles:

- a) A competência refere-se ao sujeito a quem compete a prática do ato. Sujeito capaz para a prática do ato é aquele a quem a lei atribuiu a respectiva competência;
- b) Finalidade diz respeito ao resultado final da produção do ato, que sempre deve ter como fim geral o interesse público. A finalidade é o resultado que a Administração quer alcançar com a prática do ato, a qual deve ser lícita e coincidir com o interesse público;
- c) Forma é o rito seguido para a produção do ato, bem como o meio de exteriorização do ato em si, sendo a escrita a forma mais comum. Em sentido restrito, considera-se a forma como a exteriorização do ato (em geral é escrito). Em sentido amplo, está relacionada às formalidades que devem ser observadas durante o processo de formação da vontade da Administração, observando-se que um ato normativo somente se aperfeiçoa e vincula os administrados após a sua publicação;
- d) Motivo é o pressuposto de fato e de direito que fundamenta a prática do ato. Pressuposto de fato, como o próprio nome indica, corresponde ao conjunto de circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o ato. Finalmente, pressuposto de direito é o dispositivo legal em que se baseia o ato;
- e) Objeto é o conteúdo do ato, ou seja, o efeito jurídico imediato que o ato produz. Como no Direito Privado, no regime jurídico administrativo o objeto deve ser lícito (conforme a lei), possível (realizável no mundo dos fatos e do direito), e moral (em consonância com os padrões comuns de comportamento, aceitos como corretos, justos, éticos).

17. Ao lado dos elementos essenciais, os atos administrativos podem contar com elementos acidentais, isto é, componentes que podem ou não estar presentes, ampliando ou restringindo os seus efeitos jurídicos, ou seja, residem no âmbito da eficácia e produção de efeitos concretos dos atos. São eles: o termo, a condição e o modo ou encargo.

18. O quinteto de elementos essenciais do ato administrativo consiste em seus requisitos de validade, logo, a presença de vícios em qualquer deles poderá levar à anulação ou revogação do ato, conforme o caso.

19. Tecidas estas breves considerações teóricas acerca do tema, passa-se ao exame do caso concreto, para que se conclua acerca da presença ou não dos requisitos na minuta de ato normativo ora em análise.

COMPETÊNCIA

20. Os artigos 17, inciso XI e 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto n. 8.854/2016, além do artigo 152, inciso XII do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC n. 11/2017, tratam da definição da competência para produção do ato normativo em tela.

21. Assim sendo, tendo em vista a autorização prévia efetivada por intermédio das disposições acima referenciadas, entende-se que o ato normativo deve ser editado pelo Presidente do INPI e/ou pelo Diretor de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, ora em análise.

OBJETO

22. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposição é dotada de objeto lícito, de conteúdo previsto em normas superiores e necessário, uma vez que tem como intuito explicitar e cumprir dispositivos da Lei de Propriedade Industrial (LPI) - Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no que se refere às especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição.

FINALIDADE E MOTIVO

23. A finalidade do normativo resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicação do ato administrativo em questão acabam por se confundir com sua própria finalidade.

24. Os sobreditos requisitos do ato administrativo encontram-se estampados na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 1/2023/ INPI /CGPAT-IV /DIRPA /PR (0899495), bem como ao longo de todo processo administrativo nº 52402.011283/2023-91.

25. O Decreto nº 9.191/2017, de observância obrigatória na proposição de atos normativos, conforme se extrai do contido no art. 3º-A do Decreto nº 10.139/2019, estabelece nos respectivos artigos 27 e 32 a necessidade da prévia elaboração da exposição de motivos e de parecer quanto ao mérito, para o preenchimento dos requisitos de finalidade e motivo do ato que se pretende elaborar.

26. O Decreto nº 9.191/2017, de observância obrigatória na proposição de atos normativos, conforme se extrai do contido no art. 3º-A do Decreto nº 10.139/2019, estabelece nos respectivos artigos 27 e 32 a necessidade da prévia elaboração da exposição de motivos e de parecer quanto ao mérito, para o preenchimento dos requisitos de finalidade e motivo do ato que se pretende elaborar.

27. Vale ressaltar que o referido Decreto foi redigido tendo por objetivo direto a redação de proposta de atos normativos do Presidente da República. Assim, para a redação de atos inferiores a Decreto devemos realizar as adaptações internas correspondentes, adaptando à realidade da edição de atos normativos inferiores a Decreto.

28. Daí porque, em atenção ao aludido dispositivo, restou editada a Nota Técnica acostada aos autos, de cujo conteúdo se extrai: a) análise do problema que o ato normativo visa a solucionar; b) os objetivos que se pretende alcançar; c) identificação dos atingidos pelo ato normativo; e d) a estratégia e o prazo para implementação.

29. Importante, ainda, observar o comando contido no artigo 15 da Portaria INPI/PR n. 24/2021, que estabelece os procedimentos a serem adotados para a revisão e a consolidação dos atos normativos inferiores a decreto, no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

30. Em que pese aludida norma esteja jungida ao processo de revisão e consolidação estabelecido no Decreto n. 10.139/2019, termina por apresentar um rol de boas práticas em técnica normativa que deve ser seguido pelos

componentes organizacionais da Autarquia:

"Art. 15 Os processos administrativos tramitarão integralmente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e deverão ser instruídos com todos os documentos necessários à deliberação e decisão por parte da autoridade ou órgão competente para a edição dos atos normativos propostos, sendo inaugurados, no mínimo, com os seguintes documentos:

- a) ofício interno, como documento inaugural do processo, indicando objetivamente a justificativa do ato processual;
- b) cópia do (s) ato(s) normativo(s) objeto(s) da consolidação;
- c) manifestações das áreas técnicas envolvidas;
- d) nota técnica das áreas responsáveis pela elaboração do ato, abordando, no que couber, as orientações contidas no artigo 32 do Decreto 9.191, de 1º de novembro de 2017; e
- e) minuta do ato normativo.

§ 1º A nota técnica prevista na alínea “d” do artigo 15 deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:

- a) análise do problema que o ato normativo visa a solucionar;
- b) os objetivos que se pretende alcançar;
- c) identificação dos atingidos pelo ato normativo;
- d) a estratégia e o prazo para implementação;
- e) previsão orçamentária, se aplicável;
- f) descrição dos dispositivos legais e infralegais que fundamentam a regulamentação do assunto; e
- g) relação dos normativos já existentes que serão afetados pelo normativo proposto."

FORMA

31. Iniciando-se a análise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturação da proposta deve obedecer ao previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 95/98 e no art. 5º do Decreto nº 9.191/2017, devendo conter parte preliminar, parte normativa e parte final.

32. Na técnica de elaboração das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes diretrizes a serem verificadas antes da publicação do ato: fonte Calibri 12; margem lateral esquerda de 2 cm; margem lateral direita de 1 cm; espaçamento de 6 pontos entre dispositivos, com uma linha em branco acrescida antes de cada parte, livro, título ou capítulo; palavras em latim ou em língua estrangeira grafadas de negrito, não utilização de itálico, sublinhado, sobrescrito ou qualquer forma de caracteres ou símbolos não imprimíveis.

33. O mesmo Decreto ainda prescreve como princípios a serem observados na redação de atos submetidos à técnica legislativa: a clareza dos enunciados, a precisão textual e a ordem lógica dos dispositivos.

34. A referência a ato normativo deve ser feita de forma completa na ementa, no preâmbulo e na primeira vez que o ato for citado no texto (número do ato e data completa por extenso). Nas demais citações, deve conter apenas o número do ato e o ano de publicação.

35. A parte preliminar do ato normativo deve subdividir-se em: a) epígrafe: deve ser grafada de forma centralizada, sem ponto final, em letras maiúsculas e sem negrito; b) ementa: nela deverá estar explicitado o objeto do ato normativo de modo conciso. Quanto a sua formatação, deverá estar alinhada à direita da página e com nove centímetros de largura; e c) preâmbulo.

36. Epígrafe é a identificação do ato, formada pelo nome (denominação do ato), sigla da unidade emitente, número sequencial e data de emissão, e é finalizada por ponto. O inciso XXVI do art. 15 do Decreto nº 9.191/2017, diz que “a epígrafe, formada pelo título designativo da espécie normativa e pela data de promulgação, é grafada em letras maiúsculas, sem negrito, de forma centralizada”, na mesma fonte do texto normativo.

37. Preâmbulo é a parte introdutória do ato. Contém a autoria, nome do cargo da autoridade emitente, grafado em letras maiúsculas e em negrito; o fundamento de autoridade, competência legal ou regimental da autoridade para

emitir o ato; os fundamentos normativos, base legal do ato; a ordem de execução, quando couber, expressa pela autoridade emitente, que se traduz, em regra, pela palavra "RESOLVE", com letras maiúsculas e em negrito; e o primeiro artigo do ato, quando enunciar seu objeto e âmbito de aplicação.

38. Não deve mais ser utilizado o recurso dos "considerandos". Todas as razões que levaram a autoridade a editar o ato normativo, bem como todo o conjunto de peças de informação, deverão ser parte integrante do processo administrativo correspondente. A indicação do referido processo administrativo é obrigatória no preâmbulo do ato normativo.

39. A epígrafe, a ementa e o preâmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4º a 6º da Lei Complementar nº 95/98, notadamente com concisão do texto, indicando a autoridade competente para a prática do ato e a base legal para a proposição.

40. Desta forma, quanto à parte preliminar do ato normativo, conclui-se que:

a) quanto à epígrafe: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019;

b) quanto à ementa: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto nº 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019;

c) não existe preâmbulo na minuta de portaria. Quando esse for elaborado, deverá estar em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019.

41. Quanto à parte final do ato normativo, devem dela constar: a) as disposições sobre as medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; b) as disposições transitórias; c) no penúltimo artigo deve estar a cláusula de revogação, quando for o caso. Nela deverão estar relacionadas todas as disposições que serão revogadas. É vedada a utilização da expressão "revogam-se as disposições em contrário"; e d) no último artigo do ato deve estar sua cláusula de vigência.

42. Por fim, entende-se adequada a edição de Portaria para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso I, do Decreto n. 10.139/2019.

MINUTA DE PORTARIA

43. Tecidas as considerações acima, analisam-se, em seguida, as alterações indicadas pela área técnica, especialmente no que diz respeito aos questionamentos formulados.

44. A DIRPA, inicialmente, questiona a legalidade na alteração do conceito de final de exame de 1ª instância, o qual passaria a ser a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

45. Na Instrução Normativa nº 30/2013, considera-se "final de exame em Primeira instância" a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último (art. 32).

46. A Diretoria pretende, portanto, alterar a definição de final de exame, que passa a ser a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

Minuta de Portaria

Art. 63. Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, será considerado final de exame em primeira instância a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

47. De pronto, cumpre registrar que não se identifica impedimento legal expresso para a alteração proposta na minuta, uma vez que inexistente previsão na Lei estabelecendo exatamente o que seria o "final de exame técnico".

48. Por outra perspectiva, o conceito proposto mostra-se adequado com o procedimento do exame previsto nos artigos 35 a 37 da Lei, conforme se passa a demonstrar.

49. Após a elaboração do parecer técnico, de acordo com o artigo 35, se a conclusão desse for pela patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do *caput* artigo 36.

50. Em seguida, duas hipóteses podem ocorrer: se não for respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado ou se for respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame (§ 1º e § 2º, do artigo 36).

51. Após a decurso dos prazos legais e concluído o exame técnico, deverá ser proferida a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente, tal como prevê o artigo 37 da Lei.

52. A decisão pelo deferimento ou indeferimento do pedido de patente encerra o processo de exame e, como ato administrativo, produz efeitos a partir da sua publicação na RPI.

53. Por isso, considera-se adequada com a sistemática dos arts. 35 a 37 a mudança proposta pelo art. 63 da minuta, ao considerar o final de exame, em primeira instância, a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

54. A data do final do exame, nos termos do art. 26, é também o limite temporal para a divisão do pedido de patente, de ofício ou a requerimento do depositante.

55. Além disso, a data final do exame também serve como limite para apresentação de subsídios pelos interessados, de acordo com o artigo 31.

56. Sobre o exame de pedidos divididos, esta Procuradoria, no PARECER n. 00036/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, já se manifestou nos seguintes termos:

"8. O mestre Denis Borges Barbosa ensina que: "Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou contem matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento. Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais até o final do exame, seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo INPI.

Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva. O depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo." (BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Industrial - Tomo II. Pág. 1.385. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010)

9. A Lei confere ao titular do pedido de patente, portanto, a possibilidade de requerer a divisão até o final do exame, desde que o pedido dividido faça referência ao pedido original e não exceda a matéria revelada, constante no pedido original. A divisão do pedido também pode decorrer de exigência técnica apresentada pelo INPI.

[...]

Nessa linha, entende-se que, na divisão de um pedido de patente, tendo os pedidos divididos a mesma data de depósito do pedido original e o seu benefício de prioridade, caso existente (artigo 27 da Lei n. 9.279/96), e estando ausente algum critério objetivo e devidamente regulamentado pelo INPI que permita a alteração da ordem natural do exame, devem os mesmos ser examinados e decididos de forma simultânea, conforme preconiza o artigo 21 da IN n. 30/2013".(grifo nosso)

57. O procedimento de análise segue as observações feitas acima, tal como se observa nos artigos 50 e seguintes da minuta, e estabeleceu, como regra geral, que o pedido original e seus divididos, sempre que possível, sejam decididos simultaneamente.

58. Enfim, com suporte nas considerações declinadas, entende-se que a alteração proposta no art. 63 da minuta, além de não esbarrar em óbices legais, mostra-se condizente com a sistemática de processual estabelecida nos arts. 35 a 37, da Lei nº 9.279/96.

59. Superada a questão da legalidade e da adequação da alteração proposta pelo art. 63 da minuta, cumpre propor pequenas sugestões redacionais, de modo a se evitar eventuais interpretações equivocadas.

60. Entende-se recomendável especificar, de forma expressa na minuta de portaria, que o estabelecimento do prazo limite para a divisão do pedido seja restrita às hipóteses de divisão **a requerimento do depositante**, conforme disposto no art. 26, da Lei nº 9.279/96, pelas seguintes razões. A uma, todo o disciplinamento da nova norma trata de especificações quanto à forma e ao conteúdo dos pedidos de patente e certificados de adição, atos por **natureza voluntários**.

61. A duas, o prazo limite para o requerimento do pedido de divisão é condizente com a sistemática disciplinada. Em contraposição, a divisão **de ofício** (termo utilizado pelo art. 26), pode ocorrer em qualquer momento, inclusive no âmbito do julgamento de segunda instância.

62. A três, e em consonância com a segunda razão, **na própria determinação** (divisão de ofício) feita pelo INPI deve ser estabelecido o prazo limite para o seu atendimento. E, em não havendo estabelecimento de prazo no próprio despacho (equívoco ou esquecimento), é de se considerar o prazo ordinário e geral de sessenta dias, nos termos do art. 224, da Lei nº 9.279/96.

63. Por fim, mas não menos relevante, a ressalva expressa de aplicação somente à divisão de pedidos de patentes **a requerimento** atende também a uma necessidade de clarificar a diferença entre a divisão de pedidos de patentes i) **a requerimento** e ii) **de ofício** e os respectivos procedimentos. Clarificar tal diferença ajuda a demonstrar o tratamento adequado conferido pelo INPI aos interesses dos depositantes e o zelo com interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, mandato da Autarquia expressamente previsto no art. 2º, da Lei nº 9.279/96.

64. Cumpre frisar que não raro no âmbito judicial a distinção entre a divisão de pedido de patente **a requerimento** e a divisão de pedido de patente **de ofício** não é devidamente observada, acabando sendo confundidos os procedimentos e o tratamento dos direitos dos depositantes. Tal confusão sucede muito em razão de que as duas formas de divisão de pedido de patentes estão previstas no mesmo artigo da LPI, o art. 26, e não há um disciplinamento infralegal tratando devidamente suas diferenças.

65. Por todas essas razões é que se propõe a seguinte redação para o art. 50 da minuta ora sob análise:

Redação atual

Art. 50. O pedido de patente poderá ser dividido somente até a data do final de exame do pedido original em 1ª instância, que consiste na data de publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo.

§1º - Considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado.

§2º - Requerimentos de divisão intempestivos conforme o caput serão arquivados.

§3º - O requerimento de divisão de um pedido já proveniente de divisão será arquivado

Redação proposta

Art. 50. O requerimento de divisão de um pedido de patente poderá ser feito somente até a data do final de exame do pedido original em 1ª instância, nos termos do art. 63.

§1º - Considera-se “pedido original” o primeiro pedido depositado.

§2º - Requerimentos de divisão intempestivos conforme o caput serão arquivados.

§3º - O requerimento de divisão de um pedido já proveniente de divisão será arquivado.

§4º - O prazo do caput não se aplica à divisão de pedido de patente de ofício.

66. Ainda sobre a divisão de pedido de patente, em reunião com CGCONT, discutiu-se os pontos mais sensíveis das ações judiciais e uma conclusão alcançada foi a seguinte sugestão de procedimento: incluir no momento da intimação do parecer técnico um alerta ao depositante que este teria **seguros** 90 (noventa dias) para formular o requerimento de divisão do pedido de patente.

67. Cabe esclarecer que, conforme já se tratou, o prazo de 90 dias **não é** a data limite para formular o requerimento de divisão do pedido de patente, por certo é o final de do exame em primeira instância. Porém, a notificação serve como alerta para o depositante que este tem com segurança esse prazo de 90 dias para formular eventual requerimento de divisão do pedido de patente. Com isso, afasta-se qualquer alegação de surpresa ou desaviso sobre o fim do prazo para formular o requerimento de divisão do pedido de patente.

68. E, ainda, sugere-se à Dirpa juntamente com a segunda instância avaliar, em momento oportuno, a regulamentação do procedimento de divisão de pedido de patente **de ofício**.

69. O segundo questionamento da DIRPA refere-se à procuração e ao depositante domiciliado no exterior. Nos termos do artigo 216 da LPI, os atos praticados perante o INPI podem ser praticados pelas partes ou por seus procuradores, devidamente qualificados.

70. Em caso de representação, o instrumento da procuração deve ser apresentado 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, de acordo com o § 2º, do artigo 216, da LPI.

71. Nesse ponto, não se vislumbra ilegalidade no artigo 59 da minuta, pois o ato normativo praticamente reproduz o comando da norma da Lei.

Minuta de Portaria

Art. 59. O depositante poderá constituir um procurador para representar seus interesses junto ao INPI e o respectivo instrumento de procuração, conforme estabelecido no art.216 da LPI, deve ser apresentado no momento do primeiro ato da parte no processo, ou, em até 60 (sessenta) dias da data da apresentação do pedido, independente de notificação ou exigência.

Parágrafo único - Caso não seja apresentada procuração no prazo de 60 (sessenta) dias, o pedido será arquivado definitivamente e posteriormente publicado.

72. O artigo 217 da Lei 9279/1996 dispõe, por sua vez, sobre o caso do depositante estrangeiro, o qual deve constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, ainda que o ato tenha sido praticado pessoalmente.

73. A Lei não estabelece, entretanto, que a constituição de representante deva ocorrer simultaneamente ao depósito, se a atuação perante o INPI for feita pelo próprio depositante estrangeiro do pedido. A constituição de representante poderá ocorrer e ser exigida pelo INPI em qualquer momento do processo.

74. No entanto, no **primeiro ato** da parte, **praticado pelo procurador**, haverá necessidade de apresentação de procuração, por força do artigo 216 da LPI.

75. Assim, entende-se que inexistente ilegalidade no artigo 60 da minuta ao "desvincular o arquivamento definitivo previsto no art.216 da LPI (casos de ausência de comprovação tempestiva da procuração) das recomendações previstas no art.217 da mesma lei (estabelecimento de procurador para o depositante domiciliado no exterior)". De forma geral, a Lei não vinculou, necessariamente, os dois dispositivos.

76. A respeito da entrada em vigor da portaria, a Diretoria questionou sobre a necessidade de estabelecimento de prazo maior que 30 dias.

Quanto a aplicação da nova portaria normativa, submetemos os seguintes questionamentos:

A) Visto que os depositantes necessitam se adaptar às novas especificações, é necessário prazo maior que 30 dias para que a presente portaria entre em vigor?

77. De acordo com o art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Logo, recomenda-se que a Administração avalie e, se for o caso, amplie o prazo de entrada em vigor, com o intuito de que os usuários se adaptem às modificações instituídas.

78. Por fim, a DIRPA questiona a respeito da aplicação da nova portaria aos processos em andamento.

B) Como a nova portaria é aplicada para os pedidos em andamento? É possível ser feita exigência para adequação do pedido que foi depositado na vigência das Instruções Normativas 30/2013 e 31/2013?"

79. A Procuradoria examinou a questão no Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0. Na ocasião, a consulta à Procuradoria residia na aplicação atual do art. 32 em relação a pedido dividido protocolizado antes da entrada em vigor da Resolução 93/2013.

"Como cedo, as normas de caráter processual possuem aplicabilidade imediata, sendo certa, contudo, a necessidade de respeito às situações constituídas sob a égide da norma anterior. Isto é, a rigor, a norma processual se aplica tão logo publicada aos processos em andamento, respeitando-se eventuais situações já aperfeiçoadas com base na legislação revogada, em homenagem ao princípio da irretroatividade das leis previsto no art. 5º, XXXVI da CRFB.

[...]

Com efeito, o Novo Código de Processo Civil também prevê a aplicação imediata de suas normas, inclusive para os feitos que estejam em curso, mas estabelece de forma explícita o respeito às situações já constituídas sob a égide da lei antiga. Confira-se o art. 14 do NCPC:

art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Ao que tudo indica, o ordenamento jurídico elegeu o sistema de isolamento dos atos processuais para solver a questão da aplicação da norma processual aos processos em curso, consoante o qual a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, mas se aplica aos atos processuais a praticar.

Desta sorte, se o exame do INPI acontece quando já vem em vigor uma nova norma, sendo irrelevante se um ato anterior tenha obedecido à norma revogada. Afinal, para efeito de aplicação da lei processual, considera-se de forma isolada cada ato processual praticado.

Descabe falar, outrossim, em indevida retroatividade de nova interpretação do art. 32 da LPI, pois, em verdade, procede-se à aplicação imediata de norma de caráter processual, o que, como visto, encontra firme abrigo no ordenamento jurídico pátrio".

80. Posteriormente, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (antiga Lei de Introdução às Normas do Direito Civil, com redação pela Lei nº 12.376, de 2010) disciplinou o tema no art. 24, não restando mais dúvida sobre a aplicação da interpretação administrativa. Tal dispositivo foi objeto de recente manifestação desta procuradoria. Confira-se o seguinte trecho do PARECER n. 00006/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, lançado no NUP **52402.011764/2021-34**:

34. Preconiza o citado art. 24:

Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja

produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas.

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

35. E o Decreto nº 9.830/2019 assim o regulamenta:

Revisão quanto à validade por mudança de orientação geral

Art. 5º A decisão que determinar a revisão quanto à validade de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativos cuja produção de efeitos esteja em curso ou que tenha sido concluída levará em consideração as orientações gerais da época.

§ 1º É vedado declarar inválida situação plenamente constituída devido à mudança posterior de orientação geral.

§ 2º O disposto no § 1º não exclui a possibilidade de suspensão de efeitos futuros de relação em curso.

§ 3º Para fins do disposto neste artigo, consideram-se orientações gerais as interpretações e as especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público.

§ 4º A decisão a que se refere o **caput** será motivada na forma do disposto nos art. 2º, art. 3º ou art. 4º.

36. Como se percebe dos dispositivos transcritos, a vedação de aplicação de novo entendimento ou orientações gerais pressupõe a alteração de um entendimento ou orientações gerais **vigente à época da decisão sobre o ato administrativo**.

37. No caso, como já fartamente exposto, não há entendimento ou orientações gerais vigentes, nem mesmo jurisprudência administrativa majoritária e as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público. Assim, afasta-se a incidência do art. 24 do Decreto-Lei 4.657/1942 ao caso concreto.

38. Desse modo, e com suporte em todas as considerações apresentadas, entende-se que a aplicação imediata das diretrizes de exame de pedidos de patente na área da Biotecnologia, formalizadas pela NOTA TÉCNICA/SEI Nº 2/2023/ INPI /CPAPD - PATENTES/PR, a todos **os casos em andamento** atende aos princípios da impessoalidade, isonomia e transparência e **não viola** o princípio da segurança jurídica.

81. Por conseguinte, pode-se afirmar que a nova portaria aplica-se imediatamente aos pedidos em andamento, ressalvados os atos administrativos já praticados sob a égide da normativa anterior. Logo, não cabe, a princípio, fazer exigência para adequação do ato já realizado durante a vigência dos atos normativos anteriores, uma vez que esse constitui situação plenamente constituída.

Conclusão

82. Assim sendo, a consulta foi respondida por esta Procuradoria. As afirmações a seguir representam a compreensão deste órgão consultivo:

1. Quanto à parte preliminar da minuta, devido à ausência de preâmbulo, recomenda-se que seja elaborado conforme as observações **dos itens 37 e 39 desta manifestação**.
2. Quanto ao questionamento da DIRPA, a respeito da alteração de conceito de "final de exame", concluiu-se que a decisão pelo deferimento ou indeferimento do pedido de patente encerra o processo

de exame e, como ato administrativo, produz efeitos a partir da sua publicação na RPI. Logo, inexistente ilegalidade na mudança feita pelo art. 63 da minuta, ao considerar o final de exame, em primeira instância, a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo. Há sugestão de ajuste redacional no **item 65** e de condução processual no **item 66** e recomendação no **item 68**.

3. A respeito do questionamento da DIRPA, sobre a procuração e o depositante domiciliado no exterior, compreende-se que inexistente ilegalidade no artigo 60 da minuta ao "desvincular o arquivamento definitivo previsto no art.216 da LPI (casos de ausência de comprovação tempestiva da procuração) das recomendações previstas no Art.217 da mesma lei (estabelecimento de procurador para o depositante domiciliado no exterior)". De forma geral, a Lei não vinculou, necessariamente, os dois dispositivos, pois não estabelece que a constituição de representante deva ocorrer simultaneamente ao depósito, se a atuação perante o INPI for feita pelo depositante estrangeiro do pedido. Poderá ocorrer e ser exigida pelo INPI em qualquer momento do processo.
4. A respeito da entrada em vigor da portaria, a Diretoria indagou sobre a necessidade de estabelecimento de prazo maior que 30 dias. Concluiu-se que de acordo com o art. 8º da Lei Complementar nº 95, de 1998, a vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento. Logo, recomenda-se que a Administração avalie e, se for o caso, amplie o prazo de entrada em vigor, com o intuito de que os usuários se adaptem às modificações instituídas.
5. Quanto à aplicação da nova portaria aos processos em andamento, concluiu-se que a nova portaria aplica-se imediatamente aos pedidos em andamento, ressalvados os atos administrativos e aqueles das partes já praticados sob a égide da normativa anterior. Logo, não cabe, a princípio, fazer exigência para adequação do ato já realizado durante a vigência dos atos normativos anteriores, uma vez que esse constitui situação plenamente constituída.

83. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo pretendido.

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) 52402011283202391 e da chave de acesso 9ecda1c0



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 1412111380 e chave de acesso 9ecda1c0 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: 01-03-2024 14:57. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.