



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

PARECER Nº 00023/2026/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008799/2024-39

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL

- 1- Minuta revisada do procedimento de exame técnico de recurso em face de decisões de indeferimento de pedidos de patente.
- 2- Previsibilidade das decisões administrativas. Poder do INPI para executar as normas de direito de propriedade industrial, art. 2º da Lei nº 5. 648, de 1970.
- 3- Disciplina do procedimento de interposição de contrarrazões. Art. 213 e 219, Lei nº 9.279, de 1996. Princípio do contraditório e da ampla defesa em sede administrativa. Art. 5º, LV, CF/88, art. 2º, da Lei nº 9.784, de 1999.
- 4- Efeito devolutivo e preclusão. PARECERES n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Exigência. Art. 214, Lei nº 9.279, de 1996. Contraditório e ampla defesa.
5. Regras de transição. Art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, no art. 23, do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, e art. 7º do Decreto nº 9.830, de 2019. Proteção da segurança jurídica e legítima confiança do usuário. Parecer 00019/2026/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
- 5- Inexistência de óbice jurídico.

1. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submete à Procuradoria, por meio do Despacho (1441575), minuta revisada do procedimento de exame técnico de recursos em face de decisões de indeferimento de pedidos de patente, que vigora atualmente na forma da Portaria INPI/CGREC nº 4, de 20 de agosto de 2024.

2. No Despacho (1439133), explica-se que:

"2. A presente atualização decorre da observação prática do fluxo de trabalho na COREP e tem como premissas a otimização da força de trabalho, a eliminação de retrabalhos processuais e o alinhamento estrito às normativas recentes (Portaria INPI Nº 10/2024 ([1439481](#)) e pareceres da PFE). Destacam-se as seguintes alterações de mérito na proposta:

2.1. Supressão de Exigência Prévia Obrigatória Indiscriminada (Item 6.1.10.4): A principal motivação desta revisão é a supressão da exigência prevista no antigo item 6.1.6.1. Na versão anterior, exigia-se a formulação de exigência mesmo nos casos em que restava impossibilidade técnica intransponível ao provimento do recurso. Observou-se que esta etapa consumia força de trabalho de exame sem alterar a situação do usuário. O novo texto prevê que, na ausência de solução para todos os óbices, o recurso deve ter provimento negado de imediato (Despacho 111), garantindo maior celeridade.

2.2. Inclusão de Tratamento de Contrarrazões (Itens 6.1.3 a 6.1.6): A normativa vigente não contemplava o trâmite das contrarrazões ao recurso. A revisão preenche essa lacuna, delimitando a verificação de tempestividade (60 dias), a legitimidade exclusiva de terceiros interessados e o não conhecimento de petições irregulares, em estrita observância aos arts. 213 e 219 da LPI.

2.3. Contraditório em Vícios Formais (Item 6.1.8): Adicionou-se a previsão de emissão de exigência técnica (Despacho 121) nos casos em que a COREP identificar vícios processuais da 1ª instância que prejudiquem a análise do mérito recursal (ex: arts. 10, 24 e 32 da LPI). Isso assegura a ampla defesa do usuário antes de confirmarmos a devolução dos autos.

2.4. Aplicação do Efeito Devolutivo e Preclusão (Itens 6.1.10.3 e 6.1.10.5): O texto manteve a previsão de emissão de exigências para abordar aspectos decorrentes do entendimento da PFE sobre o efeito devolutivo pleno. Regulamentou-se o indeferimento direto em casos de preclusão (item 6.5 da Portaria 10) fora do período de transição. Para as emendas que contrariam o item 6.4 da Portaria 10, manteve-se a previsão de emissão de exigência para assegurar o contraditório, permitindo a adequação do quadro. Nos casos amparados pelas Disposições Transitórias, manteve-se a exigência para que o recorrente apresente as razões que justifiquem a impossibilidade técnica de adequação aos balizamentos.

3. Entendemos que as modificações propostas conferem maior segurança jurídica aos exames, fluidez à tramitação processual na segunda instância e evitam etapas desnecessárias para a Administração e para o usuário.

4. Seguem anexos a este despacho para apreciação:

([1439146](#)) Minuta do novo procedimento de exame com as marcações de alteração (Revisão 0.1);

([1439147](#)) Minuta do novo procedimento de exame sem marcações de alteração (Revisão 0.1);

([1439481](#)) Portaria INPI/PR/CGREC N° 4/2024 (versão vigente);

([1439490](#)) Portaria INPI N° 10/2024 (Diretrizes de 2ª instância)".

3. Esta Procuradoria analisou, recentemente, o tema dos limites e alcance do efeito devolutivo pleno, previsto no artigo 212, § 1º da Lei nº 9.279, de 1996, em processos de patentes, nas seguintes manifestações no âmbito do Processo Administrativo nº 52402.010705/2023-19, às quais foi conferido efeito normativo:

1. PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00073/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;
2. PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00083/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;
3. PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00012/2024/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. Além disso, no processo administrativo supracitado, este órgão consultivo também examinou a matéria por meio da NOTA n. 00007/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmada pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00091/2023/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. É o relatório.

2. MÉRITO.

6. Conforme relatado, esta Procuradoria é instada a se manifestar sobre minuta revisada do procedimento de exame técnico de recursos em face de decisões de indeferimento de pedidos de patente (1439146). A disciplina desses procedimentos insere-se no poder de execução das normas de direito de propriedade industrial do INPI, segundo o art. 2º da Lei nº 5. 648, de 11 de dezembro de 1970.

7. As Diretrizes de Exame, como apontado no PARECER n. 00029/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00124/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, significam “uma orientação de trabalho aos servidores da Autarquia resultante da harmonização de procedimentos”.

8. Por esse motivo, como destacado no Parecer nº 0001-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, as diretrizes de exame “asseguram previsibilidade às decisões administrativas. Sob esse item de vista, as diretrizes constituem expressão do princípio da segurança jurídica”.

9. No caso em tela, o procedimento orienta os examinadores da CGREC na redação de parecer técnico em recursos contra decisões de indeferimento de pedidos de patente de invenção, patente de modelo de utilidade e certificado de adição. Como ressaltado pela área no Despacho (1439133), a atualização das orientações técnicas teve como principais objetivos: “a otimização da força de trabalho, a eliminação de retrabalhos processuais e o alinhamento estrito às normativas recentes (Portaria INPI N° 10/2024 ([1439481](#)) e pareceres da PFE)”. Esta análise jurídica irá se restringir, portanto, às modificações feitas no procedimento.

10. No item 6 do procedimento, foram incluídos os itens 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5 e 6.1.6 para tratar do exame da petição de contrarrazões:

6.1.3 Caso seja apresentada petição de contrarrazões, deverá ser verificado se ela foi protocolada dentro do prazo de 60 dias, contados a partir da publicação da notificação do recurso (despacho 12.2), conforme o disposto no art. 213 da LPI.

6.1.4 Caso a petição de contrarrazões não atenda ao prazo estabelecido no item 6.1.3, seu não conhecimento deve ser consignado no próprio corpo do subsídio técnico, com fundamento no art. 219, inciso I, da LPI.

6.1.5 A petição de contrarrazões poderá ser apresentada apenas por terceiros interessados, sendo vedado seu protocolo pelo próprio recorrente. Nesta hipótese, a petição será não conhecida no próprio corpo do subsídio técnico, com fundamento no art. 219, inciso II, da LPI.

6.1.6 Serão aceitas apenas contrarrazões de terceiros interessados que se limitem às razões do indeferimento, que consistem no objeto do recurso".

11. Em relação à inclusão dos itens, a CGREC explicou que:

"A normativa vigente não contemplava o trâmite das contrarrazões ao recurso. A revisão preenche essa lacuna, delimitando a verificação de tempestividade (60 dias), a legitimidade exclusiva de terceiros interessados e o não conhecimento de petições irregulares, em estrita observância aos arts. 213 e 219 da LPI".

12. De fato, o art. 213 da Lei nº 9.279, de 1996 dispõe que os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias oferecerem contrarrazões ao recurso. O art. 219, por sua vez, prevê que não serão conhecidos a petição, a oposição e o recurso quando forem apresentados fora do prazo legal, não contiverem a fundamentação jurídica e estiverem desacompanhados do comprovante do pagamento da retribuição correspondente. A respeito do tema, Caroline Somesom Tauk e Celso Araújo Santos pontuam que:

"O art. 2º da Lei nº 9.784/99 determina que a Administração Pública obedecerá ao princípio do contraditório no âmbito de seus processos administrativos. É para atender a tal princípio que o art. 213 da LPI prevê que eventuais interessados sejam intimados para contra-arrazoar recursos relativos aos processos administrativos tratados por essa lei. [...] O conceito de interessado pode ser extraído do art. 9º da Lei nº 9.784/99, incluindo aqueles que têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser proferida, mesmo que não tenham iniciado o processo. [...] Havendo interposição de recurso, o INPI realiza a intimação de possíveis interessados mediante publicação em RPI, dando assim notícia da interposição. A partir daí os eventuais interessados terão o prazo de 60 dias para se manifestar, o qual será contado na forma dos arts. 221 a 223 da LPI. Note-se que é o mesmo prazo para oferecimento de recurso, de maneira geral (art. 212), o que demonstra uma preocupação da lei em assegurar uma paridade de armas entre recorrente e interessados. Não se aplica aqui o prazo previsto no art. 62 da Lei nº 9.784/99, de apenas cinco dias úteis. Além da tempestividade, o oferecimento das contrarrazões deve ser feito com observância de demais requisitos, como o prévio pagamento de retribuição, apresentação de documentos de identificação, procuração (caso subscrita por procurador) legalmente assinada e protocolo pelos sistemas eletrônicos do INPI. Necessário ainda que sejam apresentados, de forma clara, os fundamentos que embasem a legitimidade do interessado e suas contrarrazões, sob pena de não conhecimento da manifestação"^[1].

13. Assim, a disciplina, nas orientações técnicas, da interposição de contrarrazões ao recurso, prevista no art. 213 da Lei nº 9.279, de 1996, além de efetivar o princípio do contraditório no âmbito administrativo, previsto no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.784, de 1999, confere maior segurança jurídica ao procedimento. Por essa razão, a regra, estabelecida no item 6.1.6, na qual se afirma que somente serão aceitas as contrarrazões de terceiros interessados que se limitarem às razões do indeferimento, que consistem no objeto do recurso, mostra-se coerente com os princípios do contraditório e da segurança, pois o recorrente não será surpreendido, com essas alegações, com novo motivo para o indeferimento do pedido de patente.

14. Outra alteração feita nas diretrizes de exame de recurso foi no item 6.1.8. Acrescentou-se o seguinte trecho sublinhado no item:

"6.1.8 Na 1ª etapa da análise recursal, verificar se ocorreram vícios formais que provocaram prejuízo à análise do recurso, sendo que:

- a anulação do indeferimento e o retorno dos autos à primeira instância para a continuação do exame somente serão cabíveis nos casos em que for constatada a inobservância de regra processual que tenha influenciado a análise de mérito da decisão recorrida (despacho 100.2), devendo-se, nesses casos, utilizar o Modelo 1 ou o Modelo 9, conforme a Nota Técnica CPAPD 01/2023. Caso o vício identificado envolva questões prejudiciais ao exame do mérito recursal, tais como aquelas previstas nos arts. 10, 24 e 32 da LPI, deverá ser publicada uma

exigência técnica (despacho 121), a fim de assegurar ao recorrente o exercício do contraditório, com a utilização do Modelo 14".

15. A respeito do tema, a Coordenação motivou que:

“Contraditório em Vícios Formais (Item 6.1.8): Adicionou-se a previsão de emissão de exigência técnica (Despacho 121) nos casos em que a COREP identificar vícios processuais da 1ª instância que prejudiquem a análise do mérito recursal (ex: arts. 10, 24 e 32 da LPI). Isso assegura a ampla defesa do usuário antes de confirmarmos a devolução dos autos”.

16. De fato, como se destaca no PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, “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”. Por esse motivo, é possível que um examinador, na segunda instância, depare-se com questão que interfira no mérito da decisão de deferimento da patente e que não tenha sido analisada pela primeira instância, como nas hipóteses dos arts. 10, 24 e 32 da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:

I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;

II - concepções puramente abstratas;

III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;

IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética;

V - programas de computador em si;

VI - apresentação de informações;

VII - regras de jogo;

VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.

Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

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.

17. Nesses casos, a orientação técnica recomenda que o examinador, antes de enviar o processo para decisão da primeira instância sobre a questão prejudicial, faça exigência ao recorrente para que se manifeste sobre a matéria apontada. A remessa do processo à DIRPA assegura o cumprimento das atribuições regimentais da área, e, principalmente, atende ao princípio da pluralidade das instâncias, explicado no Parecer n.00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"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 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. Confirma-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^[2]. Por isso, diz-se que o recurso administrativo é uma forma de controle da Administração.

16. O princípio da pluralidade de instâncias possui tamanha relevância que o Superior Tribunal de Justiça já o denominou como corolário o da ampla defesa e contraditório^[3].

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 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^[4].

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".

18. Assim, a exigência feita ao usuário para que se manifeste a respeito da questão prejudicial, verificada pelo examinador da segunda instância, atende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, ainda que não exista ilegalidade no ato de enviar o processo sem a realização de exigência técnica, o novo procedimento assegura que o usuário não seja surpreendido com a questão prejudicial. Logo, também não se identifica impedimento jurídico no procedimento previsto no item 6.1.8 das diretrizes técnicas.

19. O procedimento técnico também foi alterado no item 6.1.10.3, conforme se observa na transcrição a seguir do trechos sublinhado:

"6.1.10.3 Se houve a apresentação de novo quadro reivindicatório na petição recursal, deve-se:

[...]

analisar se as emendas realizadas pela própria recorrente no novo quadro reivindicatório estão em conformidade com as emendas permitidas no item 6.4 das Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (Portaria INPI nº 10, de 08/03/2024). Caso não estejam, deve ser emitida exigência para assegurar o exercício do contraditório. Outras exigências também poderão ser incluídas, se necessário, com o objetivo de adequar o quadro reivindicatório apresentado em sede recursal (despacho 121), utilizando-se o Modelo 6 ou o Modelo 11;

20. Sobre o tema, a CGREC explicou que:

“Aplicação do Efeito Devolutivo e Preclusão (Itens 6.1.10.3 e 6.1.10.5): O texto manteve a previsão de emissão de exigências para abordar aspectos decorrentes do entendimento da PFE sobre o efeito devolutivo pleno. Regulamentou-se o indeferimento direto em casos de preclusão (item 6.5 da Portaria 10) fora do período de transição. Para as emendas que contrariam o item 6.4 da Portaria 10, manteve-se a previsão de emissão de exigência para assegurar o contraditório, permitindo a adequação do quadro [...]”.

21. No PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, sobre a extensão da matéria a ser conhecida no âmbito dos recursos, esta Procuradoria sustentou que a **preclusão administrativa** é um relevante limite para efeito devolutivo do recurso, pois impede que o recorrente apresente **novo pleito** em fase recursal, sobretudo quando o prazo para apresentar tal pleito já foi ultrapassado. A competência, por sua vez, para avaliar se existe inovação em sede recursal é do órgão recursal, segundo o entendimento expressado no PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Assim, a segunda instância administrativa poderá admitir e analisar o recurso com base na restrição do escopo do quadro reivindicatório, limitada à matéria inicialmente reivindicada, sem resultar em acréscimo de matéria, por considerar que não houve pleito novo. Por conseguinte, a apresentação de novo quadro reivindicatório, em sede recursal, não impede, em tese, a análise e julgamento do recurso, pois depende do exame da área técnica.

22. No item 6.4 da Portaria/INPI/Nº 10, de 08 de março de 2024, que aprovou as Diretrizes de instrução de recursos e processos administrativos de nulidade, estão descritas as emendas permitidas ao quadro reivindicatório em fase recursal:

"a) As alterações no quadro reivindicatório em 2ª instância devem apresentar nexo causal entre o óbice apontado pela primeira instância e a razão pela qual tal alteração contornaria essa objeção. A ausência de tal explicação ensejará exigência nos termos do art. 214 da LPI, caso a 2ª instância julgue necessário;

b) As emendas do quadro reivindicatório devem guardar relação de convergência no que se refere ao quadro reivindicatório discutido na decisão de indeferimento, ou seja, só poderão ser apresentadas modificações que sejam, derivações restritivas lógicas daquele quadro objeto do indeferimento. Isso significa que o quadro emendado deve ser

uma restrição do quadro objeto do indeferimento, sendo vedado que sejam trazidas matérias que foram abandonadas no decorrer do exame de 1ª instância e/ou que configurem acréscimo de matéria nos termos dispostos na Resolução/INPI nº 093 de 10.06.2013 (PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU);

c) Nesse sentido, serão admitidas apenas restrições que estejam expressamente previstas em reivindicações dependentes, ou oriundas da combinação de reivindicações independentes/interligadas. (PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU). As restrições oriundas do relatório descritivo e que não estejam expressas no quadro reivindicatório impugnado, importarão na inadmissão do quadro emendado proposto; todavia, tal inadmissão será precedida de exigência nos termos do art. 214 da LPI para que a recorrente exerça ampla defesa e contraditório, sem possibilidade, contudo, de novas emendas ao quadro;

d) Não serão admitidas solicitações de mudança de natureza em sede de 2ª instância, salvo se a referida mudança já tenha sido objeto demandado pelo depositante na primeira instância e tenha sido indevidamente negada (PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU)".

23. Desse modo, as emendas ao quadro reivindicatório, apresentadas no momento do recurso, devem ater-se às hipóteses elencadas no item 6.4 da Portaria/INPI nº 10, de 2024, pois, nesses casos, a análise técnica já concluiu inexistir pleito novo. Caso não estejam adequadas ao disposto no texto da Portaria, o procedimento previsto de exame de recursos estabelece, no item 6.1.10.3, que serão feitas exigências. A formulação de exigência, para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, está prevista no art. 214 da Lei nº 9.279, de 1996. Além disso, a nova orientação atende, certamente, ao princípio do contraditório, pois possibilita que o recorrente promova alterações para adequar o quadro reivindicatório às diretrizes técnicas.

24. O procedimento técnico revisado foi ainda alterado no item 6.1.10.5:

“6.1.10.5 Durante o período de transição, conforme as disposições transitórias previstas no item 7 das Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (Portaria INPI nº 10, de 08/03/2024), se a opinião sobre a manutenção do indeferimento decorrer de não atendimento aos parâmetros previstos nos itens 6.4 e 6.5 das referidas Diretrizes, deve-se oportunizar à recorrente a apresentação das razões que justifiquem e comprovem a impossibilidade técnica para não adequação aos balizamentos definidos pelas referidas Diretrizes. Nessa hipótese, deve-se publicar exigência (despacho 121), utilizando-se os Modelos 7, 8 ou 10”.

25. Quanto ao assunto, a CGREC justificou que:

“**Aplicação do Efeito Devolutivo e Preclusão (Itens 6.1.10.3 e 6.1.10.5):** [...] Nos casos amparados pelas Disposições Transitórias, manteve-se a exigência para que o recorrente apresente as razões que justifiquem a impossibilidade técnica de adequação aos balizamentos”.

26. Na Revista da Propriedade Industrial nº 2764, de 26 de dezembro de 2023, foi publicado Comunicado com o Despacho Decisório (0939874), proferido no âmbito do Processo Administrativo nº 52402.010705/2023-19, com as regras de transição das orientações jurídicas expressadas nos Pareceres normativos n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, n. 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, 00018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. No Comunicado, determinou-se a aplicabilidade das regras a partir do dia 02 de abril de 2024 e se admitiu a apresentação de aditamento aos recursos interpostos para promoção de adequações. Além disso, foi previsto que, após a entrada em vigor do novo entendimento, os recursos que tivessem sido apresentados até 01 de abril de 2024 e não observassem às novas orientações, sofreriam exigência técnica.

27. A previsão das regras de transição para aplicação de novas diretrizes técnica fundamenta-se no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, no art. 23, do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, e art. 7º do Decreto nº 9.830, de 2019. Ao mesmo tempo, segundo o Parecer 00019/2026/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, protege a segurança jurídica, bem como a legítima confiança do usuário. A formulação das exigências, por outro lado, conforme já apontado, encontra a sua base jurídica no art. 214 da Lei nº 9.279, de 1996.

28. No item 6.1.10.5. do procedimento técnico revisado, admitiu-se que, durante o período de transição, o recorrente apresente as razões que justifiquem e comprovem a impossibilidade técnica para não adequação aos itens 6.4 e 6.5 das Diretrizes Técnicas. O item 6.4 trata das emendas admitidas ao quadro reivindicatório em sede recursal e o item 6.5, dos recursos com origem em exigência não cumpridas adequadamente:

“6.5 Dos recursos com origem em exigências não cumpridas adequadamente

Nos casos de exigência não cumprida adequadamente, entende-se, a princípio, que há preclusão, ou seja, o depositante perdeu a oportunidade processual concedida pelo INPI para cumpri-la, não sendo aceitável, em sede de recurso, que o faça (PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU). O recorrente deve esclarecer o motivo do não cumprimento adequado da exigência em 1ª instância, tais como: e) exigência despicienda (desnecessária) erro de julgamento; f) restrição indevida - erro de julgamento; g) falta de esclarecimento impedindo a compreensão da necessidade de restrição solicitada (motivação insuficiente) erro formal; h) falta de clareza na exigência erro formal, entre outros”.

29. De fato, nos termos do PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em se tratando de não cumprimento adequado de exigências feita na primeira instância,

“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”.

30. Ressalte-se, contudo, que, no período de transição, por se tratar de nova orientação jurídica e técnica, admite-se que seja oferecida a possibilidade, por meio de exigência, nos termos do art. 214, ao recorrente explicar o motivo do não cumprimento adequado da exigência em 1ª instância, de modo que sejam resguardadas a segurança jurídica e a legítima confiança do usuário, tutelados no art. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, no art. 23, do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, e art. 7º do Decreto nº 9.830, de de 2019.

31. Por fim, quanto “à supressão da exigência prévia obrigatória indiscriminada (item 6.1.10.4)”, compreende-se que a medida se insere no poder o INPI para executar as normas de direito de propriedade industrial, previsto no art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970, uma vez que não há previsão legal específica a respeito dessa exigência na Lei nº 9.279, de 1996. Igualmente, por inexistir prejuízo efetivo à ampla defesa e ao contraditório do usuário, a eliminação da exigência atende ao princípio da eficiência da Administração, estabelecido no art.37 da Constituição, bem como da duração razoável do processo, do inciso LXXVIII do art. 5º do texto constitucional.

32. São todos esses os comentários a serem feitos.

3. CONCLUSÃO

33. Diante de todo o exposto, não se vislumbra óbice jurídico na minuta revisada do procedimento de exame técnico de recurso em face de decisões de indeferimento de pedidos de patente.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal

Categoria	Espécie	Nº	Ano	Data	NUP	Normativo	Situação	Legislação	Correlação/Palavra-Chave
patente	parecer	23	2026	14/04/26	52402.008799/2024-39	Não	Vigente	art. 2º da Lei nº 5.648, de 1970; Art. 213 e	PARECERES n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, n. 00019/2023/CGPI/P

							214, Lei nº 9.279, de 1996; Art. 5º, LV, CF/88, art.2º da Lei nº 9.784, de 1999; rt. 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, no art. 23, do Decreto-Lei nº 4.657, de 1942, e art. 7º do Decreto nº 9.830, de de 2019.	FE-INPI/PGF/AGU e n. 00003/2024/CGPI/P FE-INPI/PGF/AGU.; Parecer 00019/2026/CGPI/P FE-INPI/PGF/AGU./ recurso, exame técnico, contrarrazões, contraditório, ampla defesa, efeito devolutivo, preclusão, quadro reivindicatório, exigências, regra de transição, segurança jurídica e legítima confiança.
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402008799202439 e da chave de acesso 4562a88a

Notas:

1. *Lei da Propriedade Industrial Interpretada: Comentários e Jurisprudências*. São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, págs. 868 e 869.
2. '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.
3. '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).
4. TRF da 1ª Região, REOMS 000109-84.2002.4.01.3900/PA, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, 1ª TURMA SUPLEMENTAR, 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 3161135089 e chave de acesso 4562a88a no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 15-04-2026 10:12. Número de Série: 65635031372271175007508848075. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.