

Revista da
**Propriedade
Industrial**

Nº 2776
19 de Março de 2024

Comunicados
Seção I



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

PORTARIA /INPI / Nº 10, DE 08 DE MARÇO DE 2024

Aprova as Diretrizes de instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 152 do Anexo I da Portaria nº 11, de 27 de janeiro de 2017, tendo em vista o constante do Processo nº 52402.010705/2023-19

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar as diretrizes de instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, nos termos do Anexo I a esta Portaria.

Art. 2º Fica revogada a Portaria INPI/PR nº 07, de 04 de março de 2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Júlio Cesar Castelo Branco Reis Moreira
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **JULIO CESAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA, Presidente**, em 18/03/2024, às 17:20, 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 **0974906** e o código CRC **983EE46D**.

Sumário

1. Princípios e Teorias Aplicáveis a Instrução Processual em Recursos e Processos Administrativos de Nulidade	4
2. Do Recurso	7
2.1 Do exame prévio de admissibilidade do Recurso	7
2.2 Da distribuição dos recursos para exame	8
2.3 Dos efeitos do recurso e dos seus limites	8
2.3.1 Da preclusão administrativa	9
3. Do Processo Administrativo de Nulidade	9
4. Dos Procedimentos em Marcas	10
4.1 Dos recursos administrativos	10
4.1.1 Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca	10
4.1.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca ..	10
4.1.3 Recurso em sistema multiclasse	11
4.1.4 Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade	11
4.1.5 Recurso contra anotação de transferência de titularidade e/ou	
arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI)	11
4.1.6 Recurso contra denegação de requerimentos diversos	12
4.2. Do processo administrativo de nulidade de registros de marcas	12
4.2.1 Desistência do processo administrativo de nulidade	13
4.2.2 Dos processos administrativos de nulidade com base no art. 129, §1º, da	
LPI. 14	
5. Dos Procedimentos em Desenhos Industriais	14
5.1 Do recurso contra o indeferimento do pedido de registro	14
5.2 Do recurso contra decisão de perda de prioridade unionista	15
5.3 Dos recursos com origem em exigências não cumpridas adequadamente	16
5.4 Dos processos administrativos de nulidade	17
5.4.1 Da análise das razões do requerente da nulidade	18
5.4.2 Da análise das razões do titular do registro	18
6. Dos Procedimentos em Patentes	19
6.1 Do recurso contra o indeferimento do pedido de patente	19
6.2 Recurso contra o arquivamento de pedido de patente	19
6.3 Recurso contra atos administrativos em requerimentos diversos	20
6.4 Das razões do recurso	20
6.5 Dos recursos com origem em exigências não cumpridas adequadamente ...	22
6.6 Do processo administrativo de nulidade de patentes	22
6.6.1 Do exame prévio de admissibilidade do requerimento da nulidade	
administrativa	23

6.6.2	Da instrução processual do requerimento da nulidade administrativa....	23
7.	Da Vigência e das Disposições Transitórias e Finais.....	24



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

**DIRETRIZES DE INSTRUÇÃO
DOS RECURSOS E DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE
NULIDADES**

Este documento visa estabelecer orientações quanto às diretrizes adotadas pelo INPI na instrução técnica dos recursos e dos processos administrativos de nulidade previstos na Lei da Propriedade Industrial n.º 9279 de 14 de maio de 1996.

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade em matéria de propriedade industrial são de competência exclusiva do Presidente do INPI e sua decisão encerra a instância administrativa, conforme dispõem os artigos 54, 116, 171 e 212, §3º da LPI:

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 212 (...)

§ 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC, órgão específico singular, subordinado diretamente à Presidência do INPI, atuando em segunda instância administrativa, é a unidade responsável por examinar e fornecer subsídios técnicos para decisão do Presidente do INPI nos recursos e processos administrativos de nulidade, interpostos na forma da legislação vigente de propriedade industrial, e emitir parecer sobre a matéria técnica suscitada.

1. Princípios e Teorias Aplicáveis a Instrução Processual em Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

O exame técnico de recursos e processos administrativos de nulidade deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, autotutela, supremacia do interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal.

Devem ser também atendidos a Teoria da Substanciação, o Princípio da Fungibilidade, o Princípio da Pluralidade de Instâncias e a Teoria da Causa Madura:

A aplicação da Teoria da Substanciação está apoiada no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 16/2008:

(...) Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente". (...) "Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada.

O Princípio da Fungibilidade pode ser encontrado no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 02/2008, no qual ficou consignada a possibilidade de aproveitamento do ato da parte, quando de forma equivocada, protocola requerimento diverso, do previsto em Lei, para o ato impugnado, todavia, estando presentes os requisitos da dúvida objetiva, da tempestividade e da inocorrência de erro grosseiro por parte do requerente, no ato praticado:

Com relação ao Princípio da Fungibilidade, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, verificamos que é o princípio pelo qual o julgador proporciona adequada solução para situações em que não

seria possível a continuidade do litígio caso fosse mantido o apego extremo à forma. Sem este princípio, estaria o julgador, em alguns casos, deixando de conhecer o conflito na sua plenitude e negando a garantia constitucional do acesso à justiça.

O Princípio de Pluralidade de Instâncias é aquele que garante que a decisão decorrente de ato administrativo proferido em primeira instância seja passível de ser revista por instância superior.¹ Visa garantir a possibilidade de revisão do pleito por parte de uma autoridade diversa daquela que proferiu o ato impugnado e evitar a supressão de instância administrativa. Sua origem remete ao dever de autotutela da Administração e de preservar a legalidade dos atos administrativos. Como estabelece o Parecer nº 00010-2014-AGU/PGF/INPI/COOPI-LBC-1.0, em seu item 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.

Conclui-se, a partir da aplicação do princípio da pluralidade de instâncias que o exame em primeiro grau deve se dar de forma ampla e exaustiva, o que significa que deve tratar de todas as questões de fato e de direito levantadas pelo interessado e decidir de forma fundamentada sobre cada uma delas. Tal entendimento se aplica a todas as petições protocoladas no curso do processo administrativo. Nessa seara tanto a 1ª e a 2ª instâncias administrativas devem dar o devido tratamento às petições protocoladas em suas respectivas fases processuais.

Constatado pela segunda instância, durante a instrução recursal o não-exaurimento da matéria trazida a conhecimento do INPI pela 1ª instância, o exame só poderá prosseguir se a unidade revisional compreender que a causa se encontra suficientemente madura para decisão pelo Presidente do INPI.

A Teoria da Causa Madura, corolário do princípio constitucional da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do art. 5º da Constituição Federal) se encontra expressamente prevista no art. 1.013 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil):

¹ Leia-se julgado do STJ: “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 GILSO DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 01/08/2006, p. 463)”.

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)

Quando a segunda instância administrativa constatar que não houve exaurimento na análise técnica empreendida pela primeira instância e que, portanto, não se encontra madura a causa para finalização de toda a instrução processual, o processo retornará para a primeira instância, para prosseguimento do exame.

A prerrogativa de retornar processos à primeira instância administrativa para exaurimento da instrução processual decorre da competência regimental decisória do Presidente do INPI e de sua autoridade hierárquica, cabendo às Diretorias, Coordenações-Gerais e Divisões Técnicas do INPI dar prosseguimento ao feito, conforme lhes for determinado.

Tem-se, ainda, por princípio fundamental e ordenador do processo administrativo de segunda instância no INPI o **Princípio da Preclusão**. A preclusão deverá ser observada no momento em que expira o prazo previsto para a prática de determinado ato processual em razão da extinção do prazo previsto em lei. Assim, se a parte não pratica o ato no prazo estabelecido, não poderá mais praticá-lo. A Procuradoria Federal Especializada do INPI, no item 16 do recente PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, com Efeito Normativo conferido pelo Presidente do INPI, assim se manifestou:

“.....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.”

2. Do Recurso

Estabelece a LPI:

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.

§ 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contrarrazões ao recurso.

Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do *caput*, será decidido o recurso.

Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

A LPI, dispõe em seu artigo 212, § 2º, os casos em que não se admite a interposição de recursos: o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro, o deferimento do pedido de patente, o de certificado de adição ou de registro de marca.

Da leitura do dispositivo, infere-se que é passível de recurso todos os demais atos decisórios, os quais a LPI não prevê, de forma expressa, o encerramento da instância administrativa.

2.1 Do exame prévio de admissibilidade do Recurso

Nos termos do art. 219 da LPI, os recursos devem atender aos seguintes critérios para sua admissibilidade:

- a) Existência de decisão a ser recorrida e para a qual cabe recurso;
- b) Tempestividade;
- c) Apresentação das razões recursais;

- d) Pagamento da retribuição correspondente; e
- e) Procuração dando poderes para o ato, se couber.

Estando em conformidade o peticionamento do recurso, será providenciada sua notificação na Revista da Propriedade Industrial - RPI. Da data de sua publicação inicia-se o prazo de 60 dias para que terceiros interessados apresentem suas contrarrazões ao recurso nos termos do Art. 213 da LPI.

Não se conhecerá da petição de recurso que não preencha os requisitos necessários para sua instrução e será arquivada aquela que conter como signatário procurador sem a devida procuração.

2.2 Da distribuição dos recursos para exame

Decorrido o prazo de 60 dias imposto pelo art. 213 da LPI, terá início a etapa de exame de mérito.

A fila de exame dos recursos, salvo as exceções impostas pelas normativas de trâmite prioritário, obedecerá a seguinte ordem:

Marcas: ordem cronológica da protocolização da petição do recurso;

Desenho Industrial: ordem cronológica da notificação da interposição do recurso;

Patentes: ordem cronológica da notificação da interposição do recurso para cada área técnica de origem do processo,

A fila de exame está disponível à sociedade e é atualizada mensalmente por meio do sítio eletrônico do INPI.

2.3 Dos efeitos do recurso e dos seus limites

Do efeito suspensivo do recurso implica que a decisão recorrida tem sua eficácia suspensa – ou seja, não pode ser executada - até decisão que encerre a instância administrativa.

Do efeito devolutivo decorre que toda matéria decidida em primeira instância é devolvida ao conhecimento e decisão de uma autoridade hierarquicamente superior.

2.3.1 Da preclusão administrativa

Os limites do conhecimento do recurso previsto no art. 212 da LPI são determinados pelo seu efeito devolutivo. Esclarece, não obstante, o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 10/07 que todas as questões que foram objeto do recurso serão devolvidas para a instância superior, porém não serão devolvidos prazos para apresentação de novo pleito, face ao esgotamento da etapa de instrução administrativa. No mesmo sentido, vejam-se os itens 15 a 17 do PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

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 esta 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.

Significa dizer que a preclusão administrativa é limite para o efeito devolutivo pleno. A racionalidade para essa restrição, conforme o item 17 do PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, se encontra na necessidade de

[...] 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.

3. Do Processo Administrativo de Nulidade

A possibilidade de a Administração Pública declarar nulos seus atos é uma decorrência do princípio da autotutela e encontra amparo na Súmula 346 do STF e no art. 53 da Lei 9.784/99.

Em todas as hipóteses previstas na LPI (artigos 54, 116 e 171), a decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

O processo administrativo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente, o registro de marca ou o registro de desenho industrial.

4. Dos Procedimentos em Marcas

4.1 Dos recursos administrativos

4.1.1 Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca

O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei em todas as classes reivindicadas. O titular do pedido indeferido poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI:

Após a notificação do recurso e eventual manifestação por interessados, será elaborado parecer técnico pela CGREC.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão de provimento do recurso e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

4.1.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca

O deferimento parcial ocorre quando o sinal examinado é deferido em parte das classes e indeferido nas demais ou quando ocorre a retirada ou alteração, de ofício, de itens da especificação.

A retirada ou alteração de ofício de itens da especificação é uma limitação ao direito, na medida em que determina o escopo de proteção conferido à marca.

O titular do pedido deferido parcialmente poderá recorrer da decisão proferida em relação às classes indeferidas e à retirada de ofício de itens da especificação, observando as orientações contidas no Manual de Marcas em vigor.

4.1.3 Recurso em sistema multiclasse

Em caso de indeferimento ou deferimento parcial de pedidos de registro em sistema multiclasse, deverá ser apresentada uma única petição de recurso contra o indeferimento ou o deferimento parcial do pedido, devendo ser indicadas as classes objeto do recurso, bem como as razões contra o indeferimento ou contra a retirada de ofício de itens da especificação em cada uma destas classes.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou contra o deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão de provimento e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

4.1.4 Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade

Das decisões que declarar total ou parcial a caducidade de um registro de marca e daquelas que denegar a caducidade de um registro cabe recurso, nos termos do artigo 212 da LPI.

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos pelo titular do registro.

A declaração de caducidade pode ocorrer por falta de contestação por parte do titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, por não ter sido iniciado o uso da marca decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, pela interrupção do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos ou por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para parte dos produtos ou serviços assinalados, declara-se a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo-se vigente o registro para os demais.

4.1.5 Recurso contra anotação de transferência de titularidade e/ou arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI)

Da decisão que deferir ou indeferir a anotação de transferência de titularidade ou, ainda daquela que arquivar pedido ou cancelar registro de ofício, caberá recurso nos termos do artigo 212 da LPI.

Nos termos do Art. 134 e 135 da LPI o registro de marca poderá ser cedido à terceiros, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, compostos de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

4.1.6 Recurso contra denegação de requerimentos diversos

Nos termos do Art. 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

4.2. Do processo administrativo de nulidade de registros de marcas

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro.

Art. 170. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 172. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

Entre outras alegações constantes da petição de nulidade administrativa, serão apreciadas aquelas fundadas em direito de precedência, nos termos do art. 129, §1º, da LPI.

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ter seu prosseguimento regular.

Conforme disposto no art. 170 da LPI, o titular será intimado e poderá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Na petição de nulidade administrativa, deverão ser indicadas as classes para as quais a nulidade é requerida, bem como as razões para a nulidade de cada uma destas classes.

O valor referente à petição de nulidade administrativa de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do requerimento de nulidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

4.2.1 Desistência do processo administrativo de nulidade

O requerimento de desistência de um processo administrativo de nulidade fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Conforme entendimento firmado no Manual de Marcas do INPI, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência, uma vez que a possível infringência à legislação

marcária não atinge somente os interesses do requerente do processo administrativo de nulidade e do titular da marca atacada.

Primeiro, deverão ser analisadas as questões apontadas na petição do processo administrativo de nulidade, e somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. Sendo identificada a procedência das razões, será dado prosseguimento à instrução do PAN e, por consequência, não será homologada a desistência requerida.

4.2.2 Dos processos administrativos de nulidade com base no art. 129, §1º, da LPI.

A declaração de nulidade de registro de marca com fundamento no § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do pedido de registro de marca depositado posteriormente em nome da impugnante. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o processo administrativo de nulidade ficará sobrestado até a decisão final do pedido depositado pela impugnante.

Deverá ser providenciada a priorização do pedido da impugnante, que não será indeferido pelo registro impugnado, com fundamento no art. 124, XIX, da LPI. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido reconhecido em sede de procedimento administrativo de nulidade interposto contra a marca registrada por terceiro.

Quando concedido o registro em favor da impugnante, será retomada a instrução do processo administrativo de nulidade e, com base nas alegações do § 1º do art. 129 da LPI, o registro impugnado será considerado nulo com fundamento no mencionado dispositivo legal, sem prejuízo da análise e aplicação de outras proibições legais concomitantemente. Caso contrário, não tendo ocorrido a concessão do registro, a alegação com base no § 1º do art. 129 da LPI será desconsiderada.

5. Dos Procedimentos em Desenhos Industriais

5.1 Do recurso contra o indeferimento do pedido de registro

Cabe recurso quando o pedido for indeferido nos termos do art. 100, inciso I e II, da LPI, que dispõe o seguinte:

Art. 100.

Não é registrável como desenho industrial:

I – o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;

II – a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.

Os recursos contra indeferimento nos termos do artigo 100 devem fornecer argumentos com referências diretas ao desenho industrial cujo pedido foi indeferido, que sejam capazes de refutar a motivação do indeferimento.

No parecer com subsídios técnicos à decisão do Presidente do INPI, o examinador deve apontar os seus elementos de convicção e desenvolver seus argumentos, com base em fontes indicadas claramente no seu texto.

5.2 Do recurso contra decisão de perda de prioridade unionista

Da decisão contra perda de prioridade unionista, caberá recurso, na forma do art. 212 da LPI.

A decisão de perda da prioridade unionista pode se dar em função da não-apresentação do documento no prazo legal estipulado no artigo 99 c/c o art. 16 §3º da LPI. A falta de peticionamento tempestivo para apresentação do documento de prioridade unionista resultará em preclusão, restando a um eventual recurso comprovar que o documento foi sim juntado tempestivamente ou a ocorrência de uma justa causa para a não-prática do ato, comprovada em requerimento próprio de devolução de prazo dirigido ao INPI e devidamente acolhido.

A outra hipótese de perda de prioridade é a da decisão fundamentada na falta de apresentação de imagens no documento, baixa qualidade das mesmas ou falta de correspondência com as imagens constantes do pedido de registro

nacional. Nesses casos, aplicar-se-á a inteligência do Parecer Nº 0044-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, especialmente dos seus itens 45, 46 e 47, segundo os quais:

45. [...] no ordenamento jurídico brasileiro, não há norma que garanta ao autor do desenho industrial solicitar prioridade para o depósito nacional de figura diferente daquela estampada no documento de prioridade. Aliás, o autor pode até solicitar o registro no Brasil, mas não invocando o direito de prioridade, de sorte que a proteção será conferida, se for o caso, tomando a data do depósito nacional como parâmetro e não a data da prioridade unionista eventualmente reivindicada.

46. Em função disso, havendo reivindicação de prioridade em depósito de pedido de registro com pluralidade de variações, na forma do art. 104 da LPI, apenas aquele objeto que coincidir com a figura constante do documento de prioridade merecerá a extensão da proteção, adotando-se como marco de proteção para as demais variações a data do depósito no Brasil.

47. Logo, não há norma em vigor, nacional ou internacional, que confira ao autor do desenho industrial o manto da prioridade em hipótese na qual a figura objeto do requerimento de registro nacional destoe do desenho constante do documento de prioridade, devendo o INPI, portanto, ser firme na verificação da correspondência das figuras para o fim de reconhecimento do direito de prioridade, por força do princípio da legalidade inscrito no art. 37, da CRFB/88.

É vedado ao depositante modificar o desenho industrial inicialmente depositado de maneira a corresponder ao desenho industrial da prioridade reivindicada no depósito.

Na instrução processual de recursos contra decisão de perda de prioridade unionista seguida de decisão de indeferimento do pedido de registro diretamente associada àquela, e que foi igualmente objeto de recurso, a CGREC procederá primeiramente ao exame daquela. Permanecerá sobrestado o exame do recurso contra o indeferimento do pedido de registro até a publicação da decisão sobre a perda da prioridade.

5.3 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).

O recorrente deve esclarecer o motivo do não cumprimento adequado da exigência em 1ª instância, tais como:

- a) exigência despicienda (desnecessária) – erro de julgamento;
- b) restrição indevida - erro de julgamento;
- c) falta de esclarecimento impedindo a compreensão da necessidade de restrição solicitada (motivação insuficiente) – erro formal;
- d) falta de clareza na exigência – erro formal, entre outros.

5.4 Dos processos administrativos de nulidade

É considerado nulo o registro de desenho industrial concedido em desacordo com as disposições da Lei da Propriedade Industrial.

A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedido com infringência dos artigos. 94 a 98 da LPI.

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 5 (cinco) anos contados da concessão do registro, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo único do art. 111 da LPI.

Ressalte-se que cumpre à primeira instância administrativa proceder ao exame de mérito, na forma prevista no art. 111 da LPI:

Art. 111. O titular do desenho industrial poderá requerer o exame do objeto do registro, a qualquer tempo da vigência, quanto aos aspectos de novidade e de originalidade.
Parágrafo único. O INPI emitirá parecer de mérito, que, se concluir pela ausência de pelo menos um dos requisitos definidos nos artigos. 95 a 98 da LPI, servirá de fundamento para instauração de ofício de processo de nulidade do registro.

O requerimento ou a instauração de ofício suspenderá os efeitos da concessão do registro se apresentada ou publicada no prazo de 60 (sessenta) dias da concessão.

O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação. Deve então apresentar argumentos e

elementos de convicção que entende suficientes para ensejar a manutenção da vigência do registro.

Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias.

Decorrido esse prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

5.4.1 Da análise das razões do requerente da nulidade

Entre os fundamentos legais que motivam o protocolo e a consequente instauração de um processo administrativo de nulidade, seja ele de ofício ou por terceiros, estão a alegação de falta de originalidade, de novidade e de caráter ornamental. Também pode ser alegada a impossibilidade de fabricação industrial, o fato de não se tratar de uma configuração externa ou não se tratar de um objeto dissociável e de forma completa.

Na análise de todas as hipóteses legais levantadas pelo requerente do processo administrativo de nulidade, o examinador deve verificar se o requerente apontou devidamente fontes e elementos de convicção que demonstram de forma inequívoca que o objeto ou padrão não cumpre os requisitos dispostos nos arts. 94 a 98 da LPI.

5.4.2 Da análise das razões do titular do registro

Cabe ao titular do registro apresentar argumentos e elementos de convicção que refutem as razões constantes do processo administrativo de nulidade e permitam a manutenção do registro.

Sugere-se ao titular do registro que apresente alegações que comprovem, conforme o caso:

- A originalidade: saber traçar comparativos com a anterioridade apontada, mostrando os aspectos originais do objeto depositado;
- A novidade: conseguir provar que o objeto não foi divulgado em prazo anterior ao depósito, trazendo aos autos documentação que comprove que a divulgação apontada era do próprio titular e estava no período de graça, ou que a divulgação apontada não teve conhecimento público;
- Ser o objeto passível de fabricação industrial: mostrar que não é um objeto artesanal, pois permite produção seriada e uniforme;
- Que se trata de configuração externa;
- Ter unidade.

6. Dos Procedimentos em Patentes

6.1 Do recurso contra o indeferimento do pedido de patente

O indeferimento é a decisão de natureza terminativa pela qual é denegado o pedido de patente por não atendimento aos requisitos e/ou às condições de patenteabilidade, nos termos do art. 37 da LPI. O depositante poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação na RPI.

6.2 Recurso contra o arquivamento de pedido de patente

A LPI prevê o arquivamento de pedidos de patente por falta de atendimento de requisitos previstos na LPI e/ou normativas internas, o que torna suspenso o curso do exame após a decisão de 1ª instância administrativa. Dessa forma, o depositante pode recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação na RPI.

Dentre os recursos possíveis encontram-se:

- Recurso contra arquivamento de pedido de divisão de pedido de patente, (artigo 26, parágrafo único, da LPI);
- Recurso contra arquivamento do pedido de Certificado de Adição de pedido de patente, (artigo 77, da LPI);
- Recurso contra arquivamento de pedido de patente por não cumprimento

de exigência formulada nos termos artigo 34 da LPI.

6.3 Recurso contra atos administrativos em requerimentos diversos

Nesta categoria inserem-se as decisões da Diretoria de Patentes que deferem requerimentos ou negam por falta de atendimento aos requisitos estipulados na LPI e/ou normativas internas do INPI.

A parte interessada poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI, interpondo petição recursal no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação do ato administrativo.

A título exemplificativo citam-se as seguintes decisões administrativas passíveis de recurso:

- Pedido Retirado;
- Restabelecimento de Direito Negado;
- Petições não conhecidas;
- Perda de Prioridade;
- Devolução de Prazo Negada;
- Deferimento/indeferimento de Caducidade;
- Transferência deferida/indeferida.

6.4 Das razões do recurso

É indispensável que, na peça recursal, seja demonstrado o inconformismo em relação ao ato decisório, cujas razões expostas pelo recorrente apresentem fundamentos de fato e de direito que sejam capazes de convencer o órgão julgador do desacerto da decisão recorrida. Não se admite, por via de consequência, o recurso genérico, como um mero protesto por novo julgamento.

Será necessário que o recorrente exponha de forma objetiva seu pedido recursal, pleiteando a reforma total ou parcial do ato impugnado, sendo possibilitado ao recorrente, ainda, que, assumindo a ausência de erro na decisão impugnada, apresente emendas ao quadro reivindicatório objeto do indeferimento, desde que não sejam objeto de preclusão, de forma a contornar as objeções apontadas no exame de 1ª instância (PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e

PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU). Tais emendas devem obedecer às seguintes condições:

Emendas permitidas no 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).

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/PFE-INPI/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.

6.6 Do processo administrativo de nulidade de patentes

É nula a patente concedida contrariando as disposições da Lei da Propriedade Industrial.

A nulidade da patente será declarada administrativamente quando não atender aos requisitos de patenteabilidade: – novidade (art. 8º c/c 11 da LPI), atividade inventiva (art. 8º c/c 13 da LPI) e aplicação industrial (art. 8º c/c 15 da LPI); não atender às condições de patenteabilidade dispostas nos arts. 24 (suficiência descritiva) e 25 (clareza e fundamentação) da LPI; proteger matéria não patenteável (art. 18 da LPI) ou que não seja considerada invenção (art. 10 da LPI); e proteger matéria não inicialmente revelada e/ou reivindicada nos termos do art. 32 da LPI.

O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente.

O requerente do Processo Administrativo de Nulidade deverá trazer todos os argumentos e elementos de convicção até o prazo determinado no art. 51 da LPI, sob o risco de preclusão dessa faculdade, devido à limitação temporal.

Tal limitação temporal se estende ao próprio INPI que não poderá adicionar elementos *extra petita* ao iniciar o exame do requerimento.

Alternativamente à nulidade total é possível que a nulidade atinja parcialmente a concessão – nulidade parcial. Na nulidade parcial, as restrições devem ser originadas do próprio quadro reivindicatório da concessão, não sendo admitidas restrições oriundas do relatório descritivo.

6.6.1 Do exame prévio de admissibilidade do requerimento da nulidade administrativa

Etapa de exame formal em que são avaliados os seguintes tópicos:

- a. Existência de concessão;
- b. Tempestividade;
- c. Apresentação das razões para requerimento da nulidade;
- d. Pagamento da taxa; e
- e. Verificação da procuração dando poderes para o ato, se couber.

Uma vez não verificado qualquer impedimento à admissão do requerimento da Nulidade Administrativa, e após esgotamento do prazo previsto no art. 51 da LPI, será notificado o requerimento de nulidade administrativa, iniciando-se o prazo de 60 dias para que o Titular da patente apresente argumentos e elementos de convicção que entenda suficientes para ensejar a manutenção da patente.

6.6.2 Da instrução processual do requerimento da nulidade administrativa

Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo 52 da LPI, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no

prazo comum de 60 (sessenta) dias. A manifestação deverá se ater ao conteúdo do parecer, sendo vedado ao requerente, a apresentação de fatos novos.

Decorrido esse prazo, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será novamente instruído pela segunda instância administrativa fornecendo os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

7. Da Vigência e das Disposições Transitórias e Finais

Em conformidade com o que determina o Despacho Decisório do Presidente do INPI publicado na RPI 2764, de 26 de dezembro de 2023, as diretrizes aqui instituídas passam a vigorar a partir de 02 de abril de 2024.

O recurso que tiver sido interposto até 01/04/2024 e não se adequar aos balizamentos previstos nas manifestações jurídicas constantes dos Pareceres Normativos: PARECER n. 00016/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, PARECER n. 00019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e PARECER n. 00003/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e, ainda, nos Despachos Decisórios do Presidente do INPI publicados nas RPIs 2762 de 12/12/2023; 2764 de 26/12/2023 e 2773, de 27/02/2024, sofrerá exigência, a qual poderá ser respondida dentro do prazo legalmente estabelecido pela Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Na ausência da petição de aditamento de que trata o Despacho Decisório do Presidente do INPI, publicado na RPI 2764, de 26/12/2023, poderá ser admitido e provido o recurso oriundo de pedido de patente cujo primeiro despacho de exigência (despacho 6.1) ou ciência (despacho 7.1) ocorrer até 1º de abril de 2024. Em tal caso, caberá ao recorrente, mediante cumprimento de exigência formulada pela Coordenação Geral de Recursos e Nulidades Administrativas (CGREC), justificar e comprovar a impossibilidade técnica de adequação às presentes Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

Aplicam-se ao exame dos recursos interpostos em requerimentos de Indicações Geográficas e de Registros de Contratos de Tecnologia, no que couber, os entendimentos consolidados nas presentes Diretrizes.