

Posicionamento conjunto ABPI/ABAPI sobre a PORTARIA/INPI/DIRPA Nº 04, de 23 de maio de 2025

As associações abaixo subscritas, reconhecendo os esforços do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na otimização de seus procedimentos e fluxos internos, manifestam sua preocupação com a redação da PORTARIA/INPI/DIRPA Nº 04, de 23 de maio de 2025 (“Portaria 04/2025” ou “Nova Portaria”), que padroniza o procedimento de continuação do exame técnico de pedidos de patentes na DIRPA após decisão em 2ª instância administrativa (despacho 100.2).

Não obstante seja notório que o INPI siga empreendendo esforços para tornar sua atuação mais dinâmica, há uma preocupação legítima por parte dos usuários do sistema de patentes no Brasil com a pouca contribuição à celeridade ou morosidade propriamente dita trazida por alguns dos procedimentos estabelecidos na nova Portaria. Como se sabe, com o fim do prazo mínimo de 10 anos para a exploração da patente pelo titular, é ainda mais preocupante que o pedido passe mais tempo dentro do INPI entre idas e vindas até que seja concedido. Adicionalmente, causa preocupação as limitações indevidas de direitos concedidos pela Constituição Federal e expressos na Lei Federal nº 9.279/96.

É o que a ABPI e ABAPI pretendem demonstrar abaixo com relação a disposições específicas da Portaria 04/2025.

Item 6 – Descrição dos processos ou atividades

6.1. Recebimento do pedido de patente para continuação do exame técnico

6.1.1. No âmbito do Macroprocesso de Concessão de Patente, os pedidos de patente que receberam o despacho 100.2 em grau de recurso retornam à primeira instância administrativa para continuação do exame técnico, e **são disponibilizados automaticamente na fila de segundo exame de cada divisão técnica no SISCAP.**

6.1.2. Os chefes das divisões técnicas da DIRPA **podem diferenciar os pedidos que receberam o despacho 100.2, por meio de um filtro manual na fila de segundo exame do SISCAP, e devem disponibilizá-los na carga do examinador que realizou o último indeferimento (despacho 9.2) do pedido para a continuação do exame técnico.** Caso esse examinador esteja impossibilitado – por exemplo, troca de setor, aposentadoria, licenças longas, como as maiores do que 90 dias –, o chefe deve selecionar outro examinador com conhecimento técnico compatível com o objeto do pedido e o atribui à sua carga.

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: Não há previsão expressa no sentido de que, ao retornar para o segundo exame, o pedido de patente receberá tratamento diferenciado ou prioritário. A inclusão do pedido na carga do examinador dependeria de procedimento manual conduzido pelo chefe da divisão, e, mesmo se isso ocorrer, não há garantia de tramitação acelerada.

Ao prever o reenvio do pedido à fila de exame técnico, sem assegurar sua priorização, o texto pode comprometer a celeridade necessária e esperada pelos usuários e depositantes que já atenderam às demandas técnicas formuladas ao longo do processamento. A ausência de menção explícita à prioridade leva à interpretação de que o processo retornará à fila comum, gerando insegurança jurídica e frustrando a legítima expectativa de conclusão célere do exame.

Considerando que tais processos já passaram por avaliação técnica substancial, seu retorno à primeira instância não deve implicar nova morosidade. É essencial que se garanta tratamento diferenciado e rápido a esses casos, assegurando a efetivação do direito dos usuários do sistema de propriedade industrial brasileiro.

Propõe-se, portanto, a inclusão expressa, na norma, da prioridade de tramitação para pedidos de patente devolvidos à primeira instância após o despacho de código 100.2. Tal medida trará maior previsibilidade e eficiência ao trâmite, reforçará a confiança no sistema e incentivará o ambiente de inovação e desenvolvimento tecnológico no Brasil.

Por fim, no tocante à regra de redistribuição ao mesmo examinador que proferiu o último indeferimento (despacho 9.2), embora essa previsão tenha a vantagem de garantir continuidade técnica e aproveitamento do conhecimento já adquirido pelo examinador sobre o pedido, ela suscita preocupações à luz de alguns princípios jurídicos fundamentais. São eles: Princípio da imparcialidade administrativa e Princípio do devido processo administrativo. Ainda, pode causar a percepção de vício ou aparência de parcialidade. Assim, considerando que o regulamento já prevê redistribuição em caso de “impossibilidade” (ex.: aposentadoria, troca de setor, licença longa), **seria recomendável estender esse critério para situações em que a imparcialidade possa ser questionada, permitindo que o chefe de divisão encaminhe o processo a outro examinador com competência técnica equivalente, sem necessidade de impedimento formal do anterior.**

6.2. Verificação preliminar do pedido de patente para continuação do exame técnico

6.2.1. *O examinador que recebe o pedido de patente proveniente de um provimento de recurso com despacho 100.2 para continuação do exame técnico deve iniciar sua análise identificando todas as petições válidas do pedido que foram alvo da decisão recursal (relatório descritivo, quadro reivindicatório, resumo e desenhos, se aplicável) e acessar o conteúdo do parecer técnico emitido pela segunda instância administrativa, com vistas*

a compreender a fundamentação técnica apresentada na decisão proferida na segunda instância administrativa.

*Nota: O pedido de patente ou de modelo de utilidade retorna para a primeira instância **para continuação do exame** em uma das seguintes condições que prejudicaram o prosseguimento do exame do Recurso:*

*- **apresenta vício formal**, ou seja, inobservância de regra processual que tenha alterado o desfecho final da decisão recorrida;*

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: entende-se como exemplos de vícios formais a necessidade de complementação de pagamento da taxa de exame, a correção nas vias do pedido, a apresentação de nova listagem de sequências ou outras exigências formais previstas na LPI e em normas complementares.

Nesse caso, considerando tratar-se de vícios formais, e visando maior eficiência na gestão do tempo dos examinadores de patentes, **recomenda-se o encaminhamento do pedido diretamente para a área administrativa para que tais correções sejam tratadas, evitando-se assim análise detalhada por parte de um examinador.** Tal medida traz celeridade aos procedimentos na área administrativa do INPI.

*- o quadro reivindicatório analisado no indeferimento inclui **matéria não discutida no exame técnico em primeira instância**;*

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: A segunda instância não precisa necessariamente realizar um exame detalhado de mérito antes de devolver o pedido à primeira instância, na situação acima, bastando avaliar se o indeferimento inclui matéria que não foi discutida na análise inicial.

Para fins de transparência e segurança jurídica, propõe-se que seja explicitada como essa avaliação é feita, e que critérios são utilizados para determinar se uma matéria foi ou não discutida na primeira instância.

*- o recorrente apresentou novo (quadro) reivindicatório que contém **matéria não examinada em primeira instância**.*

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: assim como na situação anterior, não está claro como essa avaliação será feita. Surgem dúvidas como, por exemplo:

- O examinador de segunda instância necessariamente deverá revisar toda a matéria já examinada, além de analisar o novo quadro?
- De que forma se verifica se o conteúdo apresentado de forma adicional realmente inclui matéria não considerada anteriormente?

A ausência de definição clara sobre o escopo da análise da segunda instância pode gerar insegurança jurídica, retrabalho e fragilidade no contraditório, além de comprometer a eficiência processual.

Adicionalmente, sabendo-se que, (a) na prática, a segunda instância deve pautar-se pela análise do parecer técnico, avaliando se há motivos para manter ou modificar o indeferimento; e que (b) se a decisão for pela manutenção do indeferimento com relação à matéria de fato examinada, então o pedido retornará à primeira instância para continuidade do exame da matéria não examinada, baseando-se no parecer da segunda instância, caracterizando retrabalho.

Ainda mais, esta situação de continuidade de exame reforça a obrigatoriedade de participação do depositante, podendo dividir ou apresentar subsídio. O primeiro exame não se encerrou de fato.

Propõe-se que o INPI reveja esse procedimento a fim de que seja garantida a eficiência do processo e se evite redundâncias sem comprometer a análise técnica. Adicionalmente, recomenda-se que o INPI estabeleça diretrizes objetivas sobre os limites da atuação da segunda instância e o tratamento da matéria não examinada, evitando redundâncias e garantindo previsibilidade ao depositante.

6.2.5. Após a decisão recursal (despacho 100.2), na etapa de continuação do exame técnico, **não serão aceitas petições de apresentação de subsídios técnicos por terceiros.** Caso sejam identificadas no processo, o examinador deve incluir a cláusula tipo referente à impossibilidade de subsídios nesta fase processual:

“De acordo com o art. 63 da Portaria Nº 14/2024, o final de exame é a data de publicação na RPI da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo. Em relação ao presente pedido, tal publicação se deu na RPI XXXX, de XX/XX/XXXX. Assim, a petição nº XXXXXXXX, de XX/XX/XXXX, será desconsiderada no presente exame, por ser intempestiva.”

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: O artigo 31 da LPI permite expressamente a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. A participação de interessados no exame técnico de patentes:

- a) contribui para o aumento de qualidade das decisões do INPI, já que o examinador nem sempre tem acesso a todo o estado da técnica relevante. Assim, ao permitir que qualquer interessado apresente documentos, o exame se torna mais completo e fundamentado;
- b) previne a concessão indevida de patentes, já que os interessados podem apresentar uma oposição previamente à concessão da patente; e

- c) reforça a função social da propriedade industrial, ao abrir esse espaço de colaboração da sociedade e do mercado durante o processamento da patente, a lei garante que o sistema sirva ao interesse público.

Nota-se que há por parte do INPI um desrespeito ao princípio da hierarquia de normas, uma vez que se busca por meio de uma Portaria, ou seja, ato administrativo interno, de natureza infralegal, alterar o disposto no art. 31 da lei federal de patentes. Assim, estando em contrariedade ao que dispõe o art. 31 da LPI, o item 6.2.5 – que proíbe a participação de interessados durante a continuidade do exame técnico é nulo ou inválido, por vício de hierarquia.

Além de impor restrições não permitidas em lei aos direitos dos titulares, violando a LPI, é, no mínimo, um contrassenso dizer que o pedido de patente retornará à 1ª instância para continuação de exame técnico, mas que o titular ou terceiros interessados não têm o direito de subsidiar essa continuidade de exame.

Propõe-se que o referido item da Portaria 4/2025 seja excluído por sua inequívoca nulidade por vício de hierarquia.

Por fim, registre-se que as Associações que ora subscrevem o presente documento entendem que a definição de fim de exame adotada pelo INPI está em desacordo com a lógica do sistema, sendo mais que recomendável que a Autarquia reveja essa questão para que considere como fim de exame o encerramento da instância administrativa como um todo.

6.3.3. *O examinador deverá observar, considerando a decisão recursal, se há **outras irregularidades no pedido de patente** com base nos dispositivos legais e normativos vigentes.*

6.3.4. *Caso o examinador encontre outras irregularidades, deve-se observar se tais razões são diferentes daquelas que fundamentaram a decisão recursal. Por exemplo, se o recurso decidiu que uma anterioridade, isoladamente, não é prejudicial à atividade inventiva de determinada matéria, isso não impede que esta mesma anterioridade seja novamente utilizada em combinação com outra, ou em outro contexto; se o recurso decidiu que o inciso V do art. 10 da LPI não se aplica a determinada matéria, isso não impede que esta mesma matéria seja, eventualmente, objetada com base em outro artigo da LPI ou por outro inciso do mesmo art. 10 da LPI.*

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: Em primeiro lugar, registre-se que há uma contradição dentro da própria Portaria, na medida em que se permite ao examinador que faça um novo exame, podendo buscar novas irregularidades no pedido de patente, mas, de outro lado, veda-se aos usuários apresentar subsídios. Entende-se que aqui há um desprezo com relação aos direitos dos usuários do sistema de patentes em detrimento do novo procedimento apresentado pelo INPI na Portaria 4/2025.

Em tese, o examinador não deveria levantar novas objeções não contempladas no exame original, de modo a evitar que o processo de retorno à primeira instância se torne uma "caça" a novos motivos de indeferimento que poderiam (e deveriam) ter sido levantados inicialmente. A contradição não é no sentido de que o item 6.3.3 anule o exame anterior, mas sim que ele o delimita e reorienta. O examinador, após o provimento do recurso, tem seu campo de atuação restrito pelos termos da decisão recursal. Ele não pode simplesmente desconsiderar o que já foi decidido ou alegar novamente o que já foi refutado. Seu "novo" exame é, na verdade, uma continuidade e um refinamento, focado nos pontos que precisam ser reavaliados ou que não foram adequadamente tratados, e sempre em conformidade com o que foi decidido pelo recurso. Essa delimitação é fundamental para a segurança jurídica do depositante, que não deve ser submetido indefinidamente a novas rodadas de exame sobre questões já resolvidas.

Em suma, se a atuação do examinador nesse estágio é pautada nos limites da decisão de segunda instância e à matéria devolvida para análise, não se pode admitir que seja essa uma oportunidade para a busca de novas irregularidades no pedido de patente, o que significaria um "terceiro" exame do pedido exclusivamente para a busca de falhas, ou seja, o INPI está chancelando uma atuação proativa por parte da Autarquia para impedir a concessão de patentes, o que vai totalmente na contramão da legalidade, eficiência e razoabilidade.

A redação dos itens 6.3.3 e 6.3.4 também fragiliza o princípio da segurança jurídica e do devido processo administrativo, pois amplia indefinidamente o escopo da atuação do examinador após a decisão recursal. Essa abertura cria o risco de sucessivas objeções não previamente levantadas, contrariando a lógica de preclusão administrativa e comprometendo a previsibilidade para o depositante. Ademais, permitir a identificação de novas irregularidades sem facultar ao usuário a apresentação de subsídios caracteriza desequilíbrio procedimental, em afronta aos princípios do contraditório e da isonomia.

Propõe-se que os itens 6.3.3. e 6.3.4. sejam suprimidos.

6.3.6. Na continuação do exame técnico após despacho 100.2, *não será permitida a divisão voluntária do pedido, sendo somente permitida caso tenha sido constatada previamente a falta de unidade de invenção ou de unidade técnico-funcional (i.e. de ofício cf §4º do art. 50 e parágrafo único do art. 63 da Portaria Nº 14/24).*

Comentários e sugestões ABPI/ABAPI: O artigo 26 da LPI permite expressamente a divisão voluntária do pedido de patente até o final do exame. Em se tratando de continuação de exame técnico, à semelhança dos comentários acima sobre o item 6.2.5, não há que se falar em vedação à divisão voluntária do pedido sob pena de violação do princípio da hierarquia de normas e da restrição indevida dos direitos dos titulares de patentes.



A divisão voluntária do pedido nessa fase pode, inclusive, facilitar o exame técnico após o despacho 100.2, contribuindo para a eficiência desse fluxo.

É importante recordar que a divisão do pedido de patente pode ser uma estratégia importante para o depositante. Por exemplo, pode ser vantajoso separar uma invenção principal de uma invenção secundária para fins de licenciamento, venda ou proteção em diferentes mercados. A regra atual restringe essa possibilidade, forçando o requerente a manter todas as invenções sob um único guarda-chuva.

A disposição do item 6.3.6. da Portaria nº 04/2025 parece ter como objetivo principal a aceleração do exame técnico, no entanto, ela alcança esse objetivo ao custo de restringir a flexibilidade e a autonomia do depositante. Essa limitação levanta questionamentos sobre o equilíbrio entre a necessidade de eficiência do INPI e os direitos e interesses dos requerentes. A longo prazo, a inflexibilidade pode dificultar a proteção de inovações complexas e prejudicar a estratégia de propriedade intelectual das empresas, universidades e centros de pesquisa.

Nestes termos, confiam as subscrevantes que a Ilma. Diretoria de Patentes dessa Nobre Autarquia reexaminará a Portaria 04/2025, a fim de adequar seu texto e eliminar as disposições que violam o arcabouço legislativo vigente e/ou tornam ineficiente o fluxo administrativo de concessão de patentes.

Rio de Janeiro, 04 de setembro de 2025.

Gabriel Di Blasi Júnior
Presidente

ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes da
Propriedade Intelectual

Gabriel Francisco Leonardos
Presidente

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade
Intelectual