

Tozzini Freire.

ADVOGADOS

BOLETIM

PROPRIEDADE

INTELECTUAL.

16ª Edição | 2024

Sumário

01 RECURSOS ADMINISTRATIVOS

02 PATENTES

/ Alteração de procedimento do INPI para acelerar análise de patentes e facilitar o controle de pagamento de anuidades de pedidos e patentes 04

/ Recursos relacionados a patentes - Parecer 0019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 05

03 MARCAS

/ Recursos relacionados a marcas - Parecer 0017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 06

04 DESENHOS INDUSTRIAIS

/ Recursos relacionados a desenhos industriais - Parecer 0018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 07

Neste mês, nosso Boletim de Propriedade Intelectual trouxe especificamente um resumo das últimas normativas e entendimentos publicados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em dezembro de 2023.

O INPI publicou uma série de alterações de procedimentos e de entendimentos em relação a análise e processos de marcas, patentes e desenhos industriais. Muitas dessas alterações têm como intuito acelerar a análise de pedidos de patentes e pacificar alguns entendimentos que já eram discutidos há muitos anos.

01

Recursos Administrativos.

Ainda, o INPI publicou, em 12 de dezembro de 2023, pareceres jurídicos sobre os limites e alcance do efeito devolutivo pleno dos recursos administrativos interpostos perante o INPI.

Aos pareceres foram conferidos efeitos normativos, sendo que sua aplicabilidade plena se dará no prazo de 60 (sessenta) dias a partir da publicação. Durante esse período, interessados poderão apresentar aditamento aos recursos interpostos, objetivando eventuais adequações.



02 Patentes.

Alteração de procedimento do INPI para acelerar análise de patentes e facilitar o controle de pagamento de anuidades de pedidos e patentes

O INPI publicou em dezembro a Portaria INPI/PR nº 52 ([acesse aqui](#)), que disciplina determinados procedimentos relativos à análise de patentes, com o propósito de acelerar suas decisões. No mais, a Portaria apresenta melhorias formais e normativas nos procedimentos relativos ao controle e antecipação de pagamento das anuidades, de arquivamento dos pedidos e de extinção das patentes concedidas, bem como a restauração de pedidos de patentes e de patentes concedidas.

Em resumo, a partir de 1 de janeiro de 2024:

- **Fila de exame:** a fila de pedidos para exame técnico de patentes passa a ser ordenada pela data do requerimento de exame, e não mais pela data de depósito.
- **Antecipação de pagamento de anuidade:** o pagamento antecipado da anuidade será aceito se realizado nos três meses anteriores ao início do prazo ordinário da anuidade, desde que as anuidades anteriores estejam regulares. Caso alguma anuidade anterior não esteja regular, será feito um aproveitamento do pagamento da anuidade atual para saldar uma anuidade em débito; e
- **Restauração de pedido de patente arquivado ou patente extinta:** um pedido de patente arquivado ou uma patente extinta poderão ser restaurados por seu depositante ou titular no prazo de três meses contados da publicação do arquivamento ou extinção da patente, desde que tenham sido pagas (a) a taxa de restauração do pedido, patente ou certificado de adição de invenção e (b) as anuidades em débito e contribuições devidas.

Essas melhorias visam o aprimoramento da linguagem e termos utilizados, para que sejam mais claros aos usuários, além de buscarem o melhor aproveitamento de seus atos, como a aceitação de pagamentos antecipados.



Com relação aos recursos relacionados a patentes, por meio do parecer 0019/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, o INPI publicou novas regras sobre os processos administrativos de concessão de patentes. Entrando em vigor no dia 12 de fevereiro de 2024, a mudança impede o depositante de apresentar emendas a um pedido de patente em fase recursal, mesmo em caso de eventuais emendas restritivas ao quadro reivindicatório.

Na mesma ocasião, foi anunciada a mudança na fila de exame técnico dos pedidos de patentes que, a partir de 01/01/2024, passará a ser organizada por ordem de requerimento de exame, e não mais pela data de depósito, bem como novas regras para a área de marcas e desenho industrial.

Trazendo à tona a questão do polêmico prazo estabelecido no Brasil para a apresentação de emendas voluntárias, aceitas pelo INPI apenas até o momento do requerimento de exame técnico, a nova proibição em fase recursal vai de encontro às normas federais que regem o processo administrativo de concessão de patente, uma vez que não existiam limitações desta forma aos depositantes.

03

Marcas.

Com relação aos recursos relacionados a marcas, o Parecer 0017/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU concluiu que:

- no momento do exame de recurso de indeferimento de pedido de registro marcário por reprodução ou imitação de marca alheia registrada, no qual existe procedimento de caducidade instaurado em face da anterioridade impeditiva, não há obrigatoriedade legal de sobrestamento do recurso até que a caducidade seja analisada. Isso porque a declaração de caducidade não possui efeitos retroativos; e
- quando o exame, em sede de primeira instância, não analisar a disponibilidade do sinal marcário, visto que o signo não dispunha de requisitos de liceidade, distintividade ou veracidade, e a segunda instância reconhecer a distintividade do sinal, os autores retornarão ao exame de disponibilidade na primeira instância. Todavia, não é descartada a possibilidade de análise definitiva de mérito do pedido pela instância recursal.

021

Desenhos Industriais.

Com relação aos recursos relacionados a desenhos industriais, o Parecer 0018/2023/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, referente ao alcance de recursos de desenhos industriais, estabelece que em análise de recursos em segunda instância administrativa em que o examinador apreciar as razões de recurso e decidir pela reforma da decisão de indeferimento e, ainda, verificar que o objeto do respectivo desenho industrial não cumpre com os requisitos técnicos de registrabilidade elencados nos artigos 100, 101 e 104 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), tal pedido de registro de desenho industrial deverá retornar à primeira instância, a qual possui competência regimental interna para realizar o exame formal e o exame técnico do pedido.

Importante destacar que, diferentemente dos demais procedimentos de registros de outros ativos de propriedade industrial, no procedimento de registro de desenho industrial não há exame de mérito antes da concessão do registro, sendo realizados apenas o exame formal e o exame técnico.

Dessa forma, mesmo que os pedidos de registro de desenhos industriais ainda sejam dispensados dos exames substantivos relacionados à novidade e originalidade do objeto (exame de mérito), essa nova diretriz incentiva que os pedidos relacionados a desenhos industriais sejam analisados adequadamente de acordo com os critérios formais e técnicos pela primeira instância administrativa.

Este boletim é um informativo
da área de Propriedade Intelectual
de TozziniFreire Advogados.

SÓCIAS RESPONSÁVEIS PELO BOLETIM:

- 👤 Marcela Waksman Ejnisman
- 👤 Carla do Couto Hellu Battilana
- 👤 Luiza Sato

COLABORARAM PARA ESTE BOLETIM:

Stephanie Consonni De Schryver
Julia Parizotto Menzel
Tatiane Robles Martins
Julie Lissa Kagawa
Valentina Garcia de Victor

Mais informações em:

tozzinifreire.com.br

**Tozzini
Freire.**
ADVOGADOS