

O INSTITUTO DA CONVALIDAÇÃO E SEU IMPACTO NA EFICIÊNCIA DO EXAME RECURSAL NO INPI

*The institute of convalidation and its impact on the efficiency
of the appeal examination at the INPI*

Débora Silva Gomes¹
Juliana Pimentel Viana²

RESUMO:

No processo de concessão de patentes a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera (*backlog*) e ao prazo superior a dez anos de concessão, bem acima da média mundial, ocorre grande pressão da sociedade pela concessão de patentes mais célere na Autarquia. Todavia, a comunidade jurídica e os profissionais da área de propriedade intelectual são unânimes em reconhecer que, apesar deste elevado *backlog*, os litígios em tribunais brasileiros estão nos mesmos patamares que os ocorridos nos países da Europa. A literatura aponta que uma forma de avaliar a qualidade de um sistema patentário é determinar a taxa com que as decisões técnicas tomadas pelo escritório de patentes são contestadas na

ABSTRACT:

In the process of granting patents under the responsibility of the National Institute of Industrial Property - INPI, especially with regard to the high stock of pending applications (backlog) and the period of more than ten years for granting, well above the world average, there is a great deal of pressure from society for faster granting of patents at the Autarchy. However, the legal community and professionals in the area of intellectual property are unanimous in recognizing that, despite this high backlog, disputes in Brazilian courts are at the same levels as those in European countries. The literature points out that one way to assess the quality of a patent system is to determine the rate at which the technical decisions taken by the patent office are contested in the legal sphere. Thus, by recognizing that Brazilian rates are low, the good quality of the Brazilian exam is

¹ Química Industrial pela EQ da UFRJ, Mestre e Doutora em Bioquímica pelo IQ da UFRJ, Pós Graduada em Direito Administrativo e Examinadora de Patentes no INPI desde 2007, atuando hoje no exame de pedidos de patente da segunda instância e como assistente técnica do INPI em ações judiciais na área agroquímica.

² Advogada, formada pela faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense. Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Cândido Mendes. Mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Pós-graduanda em Direito Empresarial e Trabalhista. Pós-graduanda em Direito, Compliance e Gestão de Riscos.

esfera jurídica. Deste modo, ao reconhecer que as taxas brasileiras são baixas, se admite a boa qualidade do exame brasileiro apesar do alto *backlog*. O presente estudo melhor esclarece o processo de concessão de patentes como um ato administrativo e, como tal, por meio do Instituto da convalidação, com previsão legal no Art. 55 da Lei 9.784/99, propõe uma explicação para a boa qualidade da decisão final, especialmente no caso de indeferimento do pedido de patente, mais sujeito ao litígio judicial, ainda que exarado nestas condições adversas.

Palavras-chave: INPI. Litígio. Patente. Convalidação. Recurso administrativo. *Backlog*.

admitted despite the high backlog. The present study better clarifies the process of granting patents as an administrative act and, as such, through the Institute of Convalidation, with legal provision in Art. 55 of Law 9,784/99, proposes an explanation for the good quality of the final decision, especially in the case of rejection of the patent application, which is more subject to litigation, even if recorded under these adverse conditions.

Keywords: INPI. Litigation. Patent. Convalidation. Administrative Resource. *Backlog*.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO; 1. OBJETIVO; 2. METODOLOGIA; 3. HISTÓRICO DOS FATOS; 4. BREVE ANÁLISE DOS DADOS PUBLICADOS PELO INPI; 5. DISCUSSÃO DOS DADOS PUBLICADOS PELO INPI *VERSUS* CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO; CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

GARCES JUNIOR *et al.*, 2021, p.16, discorre que uma forma de avaliar a qualidade do sistema patentário é determinar a taxa com que as decisões técnicas tomadas pelo escritório de patentes são contestadas na esfera jurídica, concluindo que a litigiosidade do Brasil se encontra em níveis aceitáveis, iguais a maioria dos países da europa, apesar do elevado número de pedidos de patente em espera para análise (*Backlog*), conforme transcrito abaixo.

A Tabela 1 evidencia que a taxa média de litígios durante o período de 2006 a 2018 foi de cerca de 1%, tendo havido um relevante decréscimo em 2011 e 2018, justamente os dois anos em que o núme-

ro de concessões foi significativamente maior do que em anos anteriores. Os anos que apresentaram a maior taxa de litígios foram 2006 e 2013, ainda assim abaixo de 2%, e nos últimos quatro anos (2015-2018) a litigiosidade foi reduzida para uma média próxima a 0,5%.

O Instituto jurídico da convalidação tem previsão legal no Artigo 55 da Lei 9.788/99 – Lei do Processo Administrativo Federal, determinando que em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração.

De acordo com ZANCANER, 2017, p. 2.1.1.1, “(...) a convalidação é um ato exarado pela Administração Pública que se refere expressamente ao ato a convalidar para suprir seus defeitos e resguardar os efeitos por ele produzidos”. Ainda segundo a autora, a convalidação atende ao princípio da legalidade.

Não há dúvida de que o princípio da legalidade visa que a ordem jurídica seja restaurada, mas a restauração da legalidade não reclama, necessariamente, a extinção do ato inválido. Aliás, se a legalidade pode ser recomposta tanto pela convalidação como pela invalidação dos atos viciados, parece-nos mais consentâneo com a restauração da legalidade, quando nos deparamos com atos passíveis de serem repetidos sem vícios, instaurá-la, no presente, pela correção do ato do que por sua fulminação. Com efeito, a convalidação é um ato que não visa apenas a restauração do princípio da legalidade, mas também a estabilidade das relações constituídas. Alicerça-se, portanto, em dois princípios jurídicos: o princípio da legalidade e o da segurança, o que induz a atribuir-lhe precedência.

Desta maneira, diferente do judiciário, a administração pode, e deve, por meio da convalidação, sanar os vícios de um primeiro ato administrativo parcialmente válido, preservando as relações constituídas e dando segurança jurídica aos administrados.

A auditoria do TCU (TC nº 015.369/2019-6), destinada a analisar o processo de concessão de patentes a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera (*backlog*) e ao prazo superior a dez anos de concessão, bem acima da média mundial, dentre os problemas relatados, identificou que o critério para contagem do *backlog*, desconsidera os pedidos em situação de segunda instância (recurso administrativo).

O indeferimento do pedido de patente na decisão de primeira instância retira o pedido do *backlog*, independentemente da possibilidade de recurso, que, se interposto, é examinado por outra unidade do INPI, havendo recomendação à Autarquia que, além do backlog em fase de primeira instância administrativa, fosse publicado, em separado, as informações de estoque e tempo médio de tramitação e decisão dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa, tratada na Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - CGREC/INPI.

Neste relatório, foi objeto de questionamento pelo TCU a “alta” taxa de provimento de recursos, em torno de 40%, considerada elevada quando comparada com a taxa de provimento do próprio TCU ou com decisões de 1º grau das justiças estaduais, sem, contudo, haver menção acerca das reconhecidamente baixas taxas de litígio do INPI (GARCES JUNIOR *et al.*, 2021, p.16), as quais foram mais recentemente reiteradas por BARBOSA, 2022, p. 1.

Um recorte de tal excelência pode ser notado pela relativa baixa judicialização dos atos praticados pelo INPI. Mesmo nos casos levados ao Poder Judiciário, não impressiona os percentuais de demandas que resultam na invalidade do ato administrativo impugnado (BARBOSA, 2022, p. 1).

De acordo com DI PIETRO, p. 237, o ato administrativo é a declaração do estado ou de que o representa, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei, sob o regime jurídico do direito público e sujeita ao controle do poder judiciário.

Segundo MELLO, 2016, p. 398, o ato administrativo não possui definitividade perante o direito, pois está sujeito à apreciação do poder judiciário, submetendo-se ao exame de legitimidade como forma de controle.

Aplicando o conceito jurídico do ato administrativo (DI PIETRO, p. 237) aos casos do presente estudo, a decisão final de concessão ou de indeferimento de um pedido de patente exarada pelo INPI se trata de ato administrativo que produz efeitos jurídicos imediatos, que, diferente de uma decisão judicial, admite convalidação, de forma a atender aos ditames do interesse público.

Com previsão legal no Art. 55 da Lei 9.784/99 – Lei do Processo Administrativo Federal, dispondo que se aplica a decisão que não acarrete lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração.

Ainda, de acordo com a súmula 473 do STF:

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Deste modo, a convalidação não se aplica ao ato administrativo de concessão, onde Estado concede o privilégio da proteção por patente, ou seja, um direito, se aplicando somente, e quando couber, ao indeferimento, onde não há expectativa de direito.

1 OBJETIVO

O presente estudo apresenta os atuais números de recursos interpostos, recentemente publicados pelo INPI para o período de 2012 a 2020 (RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI 2012-2020), se propondo a demonstrar que a convalidação feita, quando necessária, no parecer de indeferimento durante a análise recursal, bem como as características diferenciadas do ato

administrativo, quando comparadas à decisão judicial, estão diretamente relacionadas com a baixa taxa de interposição de ações judiciais,

2 METODOLOGIA

O presente estudo utiliza a metodologia descritiva e explicativa, baseada em: doutrina, periódicos, trabalhos científicos, jurisprudência, legislação atual e análise dos dados recém-publicados em relatórios de gestão do INPI, melhor esclarecendo ao leitor como se dá o processamento de um pedido de patente no INPI em segunda instância, por meio de atos administrativos.

3 HISTÓRICO DOS FATOS

O poder executivo tem permissão legal na Lei 9279/96 – Lei de Propriedade Industrial (LPI) para assegurar autonomia financeira e administrativa ao INPI.

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta: I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público; II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI. Parágrafo único. As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.

Conforme bem discutido pelo ilustre professor Pedro Barbosa (BARBOSA, 2022, p. 2), apesar de a Autarquia ser superavitária e haver previsão legal de que o INPI tivesse sua autonomia financeira e administrativa, os problemas estruturais que levam ao acúmulo de processos administrativos não julgados são antigos.

De acordo com BARBOSA, 2022, p. 3, estes problemas estruturais foram relatados e soluções foram apontadas no supracitado relatório do TCU (TC nº 015.369/2019-6), em 2019, sendo recomendada que a autonomia financeira e administrativa fosse promovida.

Durante o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.529, relativa ao Art. 40 da LPI, no seu voto, o relator Min. Dias Toffoli (STF, ADI 5529) discorreu sobre os problemas já relatados no anteriormente citado relatório do TCU (TC nº 015.369/2019-6), confirmando a necessidade de reformulação das práticas da Autarquia.

Portanto, verifica-se que o INPI opera, atualmente, em situação precária, com processos de trabalho ineficazes, defasagem tecnológica e carência de recursos humanos, o que o posiciona em patamar inferior a seus equivalentes no plano internacional e evidencia a necessidade urgente de reformulação das práticas do órgão

Em ação civil pública (JFRJ, 31ª VFRJ, ACD nº 5095710-55.2021.4.02.5101) movida pela ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, tal situação do INPI foi ratificada pela Meritíssima Juíza Caroline Somesom Tauk, se referindo ao voto do relator Min. Dias Toffoli na ADI 5529.

No que tange aos recursos humanos, as respostas do INPI, citadas no voto do Relator, demonstram que o órgão atua com séria defasagem quando comparado com escritórios de patentes de outros países: “[e]m números absolutos, o instituto conta atualmente com 312 examinadores e uma média de 459 processos pendentes para cada examinador. Além disso, o instituto está longe de trabalhar com sua capacidade máxima de servidores, pois, dos 810 cargos de pesquisador em propriedade industrial previstos no INPI, 388 encontram-se atualmente vagos, o que representa 52% de taxa de ocupação”.

O INPI tem feito reconhecidos esforços para resolver a situação do seu elevado *backlog*, conforme identificado pela Meritíssima Juíza ainda na ação civil pública.

A Suprema Corte reconheceu, no voto do Min. Relator, que o INPI vem adotando procedimentos para superar suas deficiências internas, por exemplo, “buscando implantar solução tecnológica para controle de fluxo de pedidos em cooperação com atores governamentais, bem como revisando seus atos normativos e estipulando novos procedimentos técnicos de análise de patentes, além de um novo sistema de verificação da qualidade do exame”. Merece destaque especial a adoção pelo INPI, desde agosto de 2019, do Plano de Combate ao Backlog de Patentes, que objetiva a redução de 80% do número de pedidos de patente de invenção com exame requerido e pendentes de decisão, em um período de 2 anos. Em razão dos esforços empregados, o tempo médio de análise dos pedidos a partir do depósito teve redução considerável entre 2016 e 2020: de 10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020. Segundo o “backlogômetro” disponível na página eletrônica da autarquia (<https://www.gov.br/inpi/pt-br>), em 28.03.2022, o backlog computado pelo plano já totalizava 28.443 pedidos, em contraste com os 149.912 pedidos de patente em 1º.09.2019. No mesmo sentido, em contestação, o INPI relata avanços que, a seu ver, “vêm resolvendo seu problema estrutural”. A “admissão de examinadores concursados em 2015, assim como medidas de incentivo ao desempenho, tais como o teletrabalho e o exame técnico nas Regionais do INPI, conduziu a um aumento na produtividade do exame desde 2015”, com um aumento de produção médio dos servidores em teletrabalho de 45% em relação à produção dos servidores não participantes em 2020. Em relação à existência de programas de aceleração de exame, enfatiza a autarquia que, desde junho de 2020, o trâmite integral de um pedido de patente pode ser priorizado (Evento 34, anexo 2, p. 3).

Considerando o Plano de Combate ao *Backlog* de patentes, relatado no voto do Min. Dias Toffoli (STF, ADIN 5529) e transcrito pela Meritíssima Juíza Carolina Somesom Tauk em sua decisão (JFRJ, 31ª VFRJ, ACD nº 5095710-55.2021.4.02.5101), vale salientar que este Plano foi alvo de um mandado de segurança (JFRJ, 31ª VFRJ, MD nº 5051373-49.219.4.02.5101/RJ), impetrado por 1) Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais, 2) Associação Nacional dos Pesquisadores em Propriedade Indus-

trial e 3) Associação dos Funcionários do INPI, onde a Meritíssima Juíza Márcia Maria Nunes de Barros manteve a validade parcial das Resoluções Inpi/PR nº 240 e nº 241 de 2019, bem como das Normas de Execução SEI nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06 Dirpa-PR de 2019, constantes no Plano de Combate ao *Backlog* de Patentes de 2019 adotado pelo INPI.

A decisão da magistrada somente invalidou a impossibilidade de realização de buscas complementares prevista na Resolução nº 241 de 2019 do INPI. Ao afastar tal impossibilidade, assegurou aos examinadores o direito de fazer tais buscas quando adequado e pertinente.

Repita-se: o relatório de busca é fundamental, é o marco que delimita o estado da técnica e o exame do mérito do pedido de patente. Sabe-se que há países, como por exemplo o Japão, que chegam a terceirizar a realização do relatório de busca a escritórios especializados, concentrando o serviço dos examinadores de patentes na elaboração de pareceres de mérito. Entretanto, conquanto seja totalmente plausível utilizar relatórios estrangeiros como base para a elaboração de um relatório nacional pelos examinadores - e até mesmo adotá-lo completamente, quando assim o entender o examinador ou a examinadora de patentes, o completo abandono de busca realizada pelo nacional desatende ao comando legal que atribui ao INPI, por meio de seus servidores públicos, a elaboração de relatório de busca (LPI, art. 35).

Todo este contexto explica as tentativas de acelerar o exame técnico também em segunda instância, abrindo discussão sobre a matéria a ser efetivamente reanalisada em recurso administrativo.

Ocorre que, na reanálise da matéria indeferida em primeira instância, muitas vezes o exame recursal identifica outras motivações legais, além das apontadas na decisão administrativa de indeferimento, ou ainda, são apresentadas novas provas de inventividade (dados técnicos), o que ocasiona a prorrogação do exame técnico.

Caso sejam encontradas outras motivações para o indeferimento além daquelas explicitamente identificadas no parecer de indeferimento,

ou, ao serem alteradas estas motivações, o Recorrente tem direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.

Por outro lado, ao não identificar outras motivações, além das já apontadas em primeira instância, ou, ao não aceitar novas provas, na reanálise da matéria objetivamente indeferida, e, ao não encontrar procedência na argumentação do recorrente, a negativa de provimento ao recurso se dá sem parecer intermediário, dando celeridade aos recursos interpostos e analisados em segunda instância.

Na tentativa de evitar a ocorrência do *backlog* de pedidos de patentes também em segunda instância, há algum tempo foi feita consulta à procuradoria do INPI pela CGREC/INPI, mais especificamente no ano de 2007, com relação ao apontamento de outras motivações, além daquelas já apontadas em primeira instância, na ocasião do indeferimento, poderiam ser apontados no exame recursal.

Por meio do PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº021/08, exarado em 10/01/2008, a procuradora federal Márcia Affonso Moura foi clara em sua fundamentação, ao defender que o parecer de segunda instância, pautado nos princípios da legalidade, ampla defesa e contraditório, deve apontar todas as ilegalidades encontradas durante a análise recursal, mesmo aquelas não identificadas no ato administrativo do indeferimento, e, neste caso, cabendo o devido direito ao recorrente de contraditório e ampla defesa às novas motivações, por meio de parecer intermediário (ciência de parecer, despacho 7.1).

Invocando o ensinamento de Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari (Processo Administrativo, Malheiros Editores, 2001, p. 182-183) a questão dos efeitos do recurso administrativo, a procuradora transcreveu:

(...) No processo administrativo a regra geral, salvo determinação legal expressa, é a de que o efeito devolutivo é pleno, ou seja, admite reexame das questões de fato e de direito. Porém, quanto ao efeito suspensivo o entendimento se inverte: a regra geral é a inexistência de efeito suspensivo, salvo determinação legal nesse sentido”.

(...)Algumas peculiaridades ou possibilidades inerentes aos recursos administrativos, não existem no recurso judicial, tais como: alegar

em instância superior o que não foi arguido de início; reexaminar a matéria de fato; e produzir novas provas. O objetivo do recurso administrativo é a preservação da legalidade administrativa, logo deve estar sempre acima do interesse de qualquer das partes.

Por conseguinte, a partir da recomendação da procuradoria de que o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº021/08 tivesse caráter normativo, considerando o efeito devolutivo pleno determinado no Art. 212 §1º da LPI, não houve mais dúvidas de que todas as motivações identificadas em fase recursal, ainda que não apontadas em primeira instância, deveriam se evidenciadas no exame recursal, sendo dado ao Recorrente o devido direito ao contraditório e a ampla defesa, por meio de parecer intermediário (despacho 7.1).

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.

Além disso, diferente do recurso judicial, no recurso administrativo é admissível a apresentação de novas provas (dados técnicos) por parte do Recorrente, podendo haver reversão do indeferimento. Nessa situação, o examinador de segunda instância emite parecer opinativo ao presidente, de que o indeferimento do pedido de patente em primeira instância pode ser revertido, havendo a concessão da patente (despacho 9.1), sancionada pela presidência do INPI.

4 BREVE ANÁLISE DOS DADOS PUBLICADOS PELO INPI

Recentemente, o INPI publicou um relatório acerca no número de recursos analisados na Autarquia (RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI 2012-2020), relativo ao período de 2012 a 2020, que, para o presente estudo, tem especial relevância ao explicitar os percentuais de recursos providos e recursos negados.

Neste sentido, a Tabela 1 do presente estudo, calculada a partir da Tabela 2 do RELATÓRIO INPI COREP/CGREC – INPI 2012-2020, é bastante ilustrativa no sentido de demonstrar os baixos percentuais de recursos interpostos (despacho 12.2) em relação ao número de total de pedidos de patentes indeferidos (despacho 9.2).

TABELA 1: Percentuais de recursos interpostos (despacho 12.2) em relação aos pedidos de patentes deferidos (9.1) somados aos pedidos indeferidos (9.2), calculados a partir da Tabela 2 do RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI, relativo ao período de 2012 a 2020 – setembro 2022.

	Deferimento (9.1)	Indeferimento (9.2)	Recursos (12.2)	% Recurso / Indeferimento	% (12.2) / (9.1 + 9.2)
2012	2685	1579	628	40	14,7
2013	3241	2139	350	16	6,5
2014	3477	2559	1145	45	19
2015	3737	2836	1057	37	16
2016	4797	3114	1115	36	14
2017	7744	4307	1320	31	11
2018	10511	5654	1613	29	10
2019	15032	5242	1855	35	9,1
2020	25849	4630	1747	38	5,7

Em uma análise superficial dos dados presentes na Tabela 1, é possível perceber que os percentuais de recursos interpostos (12.2), a partir dos pedidos indeferidos (9.2), giram em torno de 40 %, enquanto que, quando se relaciona os pedidos de recurso interpostos em relação ao número de pedidos de patente realmente analisados, ou seja, indeferidos (9.2) e deferidos (9.1), o que se observa é que os percentuais de recursos interpostos (12.2) são muito baixos em relação aos pedidos totais e que, em números absolutos, o recursos interpostos vêm apresentando uma tendência de aumento.

Deste modo, apesar dos percentuais de recursos interpostos (despacho 12.2) em relação ao número de pedidos de patentes realmente analisados (deferidos – despacho 9.1 + indeferidos – despacho 9.2) estarem em torno de 10 % nos anos de 2017, 2018 e 2019 (os dados de 2020 parecem estar incompletos), os números absolutos vêm crescendo.

Ao passo que o número de examinadores de patentes, como é de conhecimento público, continua o mesmo desde o último concurso em 2015, com diminuição significativa no seu quadro efetivo, tal como se verifica na Figura 1, mediante aumento do pedido de aposentadorias, o que vem causando um aumento do *backlog* de pedidos de patente em segunda instância ao longo dos anos, como se observa na Figura 2, ambas reproduzidas a seguir, a partir do RELATÓRIO INPI (RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI 2012-2020).

FIGURA 1: Dados quanto ao número de examinadores técnicos habilitados para o exame de segunda instância, reprodução a partir da Tabela 1 do RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI, relativo ao período de 2012 a 2020 – setembro 2022.

Tabela 1: Disponibilidade de pesquisadores habilitados para exame de recursos técnicos por área técnica (divisão técnica da DIRPA de origem do pedido de patente).

Área técnica	Número de examinadores técnicos habilitados para exame na COREP/CGREC
DITEX ¹	1 examinador
DIFARI ²	4 examinadores
DIFARII ³	4 examinadores
DIPOL ⁴	1 examinador
DINOR ⁵	2 examinadores
DIALP ⁶	2 examinadores
DIBIO ⁷	4 examinadores
DIMOL ⁸	3 examinadores
DIPAQ ⁹	1 examinador
DIPAE ¹⁰	0
DITEL ¹¹	1 examinador
DICEL ¹²	2 examinadores
DIFEL ¹³	1 examinador
DIPEQ ¹⁴	1 examinador (classificações de física) / 1 examinador (classificações de química)
DICIV ¹⁵	1 examinador
DIMAT ¹⁶	1 examinador
DIMEC ¹⁷	0
DITEM ¹⁸	0
DINEC ¹⁹	0
DIMUT ²⁰	0

FIGURA 2: Gráfico reproduzido a partir do RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI, relativo ao período de 2012 a 2020 – setembro 2022.

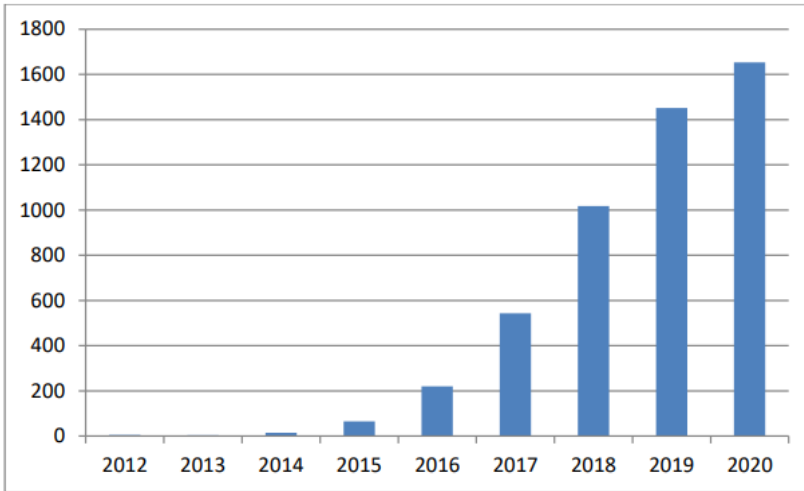


Gráfico 11: Número Recursos técnicos (12.2) pendentes por ano de interposição.

Com relação aos percentuais de provimento de recursos interpostos, quando comparados ao número total de recursos interpostos, tal como identificado no relatório do TCU (TC nº 015.369/2019-6), e calculados na Tabela 2 a seguir, a partir da tabela da Tabela 4 do RELATÓRIO INPI (RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI 2012-2020), continua alto, e, em alguns casos, chega a patamares de 60 %.

TABELA 2: Percentuais de recursos providos (aqueles em que a decisão recorrida foi revertida) em relação aos pedidos ao número de recursos interpostos totais, calculados a partir da Tabela 4 do RELATÓRIO COREP/CGREC – INPI, relativo ao período de 2012 a 2020 – setembro 2022.

Recursos interpostos (despacho 12.2) - Geral									
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Recursos providos ¹	224	123	442	393	366	352	258	144	16
Recursos negados ²	299	167	469	400	346	265	217	161	10
Recursos totais ³	523	290	911	793	712	617	475	305	26
% Recursos providos	42,8	42,4	48,5	49,6	51,4	57	54,3	47,2	61,5

¹Recursos providos: aqueles em que a decisão recorrida foi revertida;

²Recursos negados: aqueles em que a decisão recorrida foi mantida;

³Recurso totais: soma dos recurso providos com os recursos negados.

5 DISCUSSÃO DOS DADOS PUBLICADOS PELO INPI VERSUS CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO

Na análise do recurso, o ato administrativo de indeferimento pode ser:

- i) mantido, acarretando na negativa de provimento de recurso sem necessidade de novas buscas ou parecer intermediário;
- ii) revertido, em caso de novos argumentos e/ou apresentação de novos dados considerados procedentes trazidos na petição de recurso, podendo ainda serem exaradas exigências (parecer intermediário ocasional), neste caso, para o enquadramento do pedido de patente à Lei 9279/96; ou
- iii) convalidado, sendo, muitas vezes, necessárias novas buscas para confirmação da decisão anterior, em que o ato administrativo de indeferimento é revisto com um melhor embasamento por meio

dos novos documentos, mantendo as mesmas motivações ou alterando-as, com parecer intermediário obrigatório.

Uma vez que são feitas novas buscas ou há verificação de não atendimento a artigos da LPI não mencionados em primeira instância, em atendimento ao princípio do contraditório e ampla defesa, é obrigatoriamente dada uma nova ciência ao requerente (parecer negativo intermediário), havendo ainda possibilidade de reversão do entendimento, caso os novos argumentos do recorrente, em resposta ao parecer de ciência, sejam considerados pertinentes.

Quando relacionamos o efeito devolutivo pleno, determinado no Art. 212 § 1º da LPI, ocasionando altos níveis de reversão e pareceres intermediários decorrentes da convalidação, com os baixos níveis de litígios judiciais, conforme relatado por GARCEZ JÚNIOR *et al.*, 2021 e BARBOSA, 2022, tais resultados corroboram a hipótese formulada no presente estudo de que a Instituto da Convalidação tem impacto importante no resultado final do processo administrativo de concessão de patentes, qual seja, a boa qualidade do exame técnico feito no INPI, conferindo SEGURANÇA JURÍDICA à decisão final da Autarquia, seja ela pela concessão ou não da patente solicitada pelo requerente.

O Art. 55 da Lei 9.784/99 – Lei do Processo Administrativo Federal permite ao agente público sanear as decisões exaradas por meio de atos administrativos viciados, caso estes sejam passíveis de convalidação, isto é, não acarretem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, o que se soma ao dever do agente público competente de editar os atos administrativos de acordo com lei, bem como de restaurar o princípio da legalidade toda vez que o tiver violado em razão da edição de atos administrativos viciados.

Ao restaurar o princípio da legalidade, saneando os pareceres de indeferimento, seja melhor embasando os motivos já apontados em primeira instância por meio de novas buscas, seja por identificar novas motivações para o indeferimento, não apontadas no parecer, mitigam-se ações judiciais baseadas em ilegalidades não apontadas ao longo de toda

a fase administrativa no INPI, muito mais difíceis de serem contestadas em sede judicial.

Ademais, repisando o final do capítulo III. HISTÓRICO DOS FATOS, diferente do recurso judicial, no recurso administrativo é admissível a apresentação de novas provas (dados técnicos) por parte do Recorrente, podendo haver reversão do indeferimento, explicando os altos níveis de reversão dos recurso (provimento). Ao se admitir novas provas e argumentos em fase administrativa recursal, também há impacto significativo na diminuição de litígios judiciais.

O somatório de: *i*) uma alta taxa de reversão, mediante novas provas e argumentos procedentes; *ii*) negativa de provimento como ato administrativo sem vícios, onde estão apontadas todas as ilegalidades que levaram à negativa da concessão do pedido de patente, respeitados os princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, explicam a baixa taxa de litígio judicial, indicando a boa qualidade do exame de segunda instância no INPI, apesar do alto *backlog*.

Todavia, este alto número de pedidos de patente em espera para análise, tanto em primeira quanto em segunda instância, gera uma natural pressão por parte da sociedade, para que o exame tenha mais celeridade, fazendo com que a administração apresente propostas para solucionar este problema, propostas as quais, mediante a todo o exposto neste estudo, não passam pela eliminação do parecer intermediário decorrente da convalidação, garantia da legalidade do processo administrativo de concessão de patentes.

CONCLUSÃO

Quanto ao princípio da eficiência podemos dizer que o ordenamento jurídico censura a atuação amadorística do agente público, que, no exercício de sua função, deve imprimir incansável esforço pela consecução do melhor resultado possível e o máximo proveito com o mínimo de recursos humanos e financeiros (PINTO, 2008, p. 135).

O Instituto da Convalidação confere celeridade ao exame de segunda instância no INPI, na medida em que não se anula o ato administrativo de indeferimento, caso sejam necessárias novas buscas para o melhor embasamento das motivações da negativa de concessão, ou, caso sejam identificadas novas motivações não apontadas no parecer de indeferimento, diminuindo significativamente os casos de litígios judiciais, evidenciando a Segurança Jurídica de um exame técnico feito à luz dos princípios da Legalidade, Contraditório e Ampla defesa, ainda que em condições adversas, isto é, em meio a um alto de números de recursos na fila de espera para análise (*backlog*).

A alta produtividade dos examinadores do INPI pode ser confirmada pela enorme relação entre o alto número de recursos analisados por ano (vide somatório de recursos providos e recurso negados na Tabela 2) e o baixo número de examinadores (vide Figura 1).

O número atual de examinadores lotados na COREP/CGREC para o exame técnico da segunda instância é insuficiente à demanda crescente de números absolutos de recursos na fila de espera para análise (*backlog*), se fazendo necessário um mínimo de recursos humanos e financeiros para maximizar a eficiência do INPI em sua capacidade máxima.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Pedro Marcos Nunes (2022) Definitivamente, o INPI tem jeito. **Consultor Jurídico**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2022-ago-03/pedro-marcos-nunes-barbosa-definitivamente-inpi-jeito>. Acesso em: 02 mar. 2023.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella (2017) **Direito Administrativo**. 30ª Edição rev. e atual., Rio de Janeiro, Forense, pág. 237.

GARCEZ JUNIOR, Sílvio Sobral; ELOY, Bruno Ramos; e SANTOS, João Antônio Belmino. (2021) A Qualidade dos Privilégios Patentários Concedidos no Brasil sob a Ótica das Ações Judiciais de Nulidades de Patentes. **Direito GV**, vol. 17, nº 1. Disponível em: <https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/revdireitogv/article/view/84815>. Acesso em: 02 mar. 2023.

INPI. Proc. Fed. Márcia Affonso Moura. **PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº021/08**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/desenhos-in->

dustriais/arquivos/legislacao-di/Parecer_n_02_2008.pdf. Acesso em: 02 mar. 2023..

INPI. **Patentes 2ª Instância – Relatório COREP/CGREC – INPI- 2012-2020**. Disponível no site: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/recursos-e-nulidades/relatorio-corep-2012-2020-versao-a-ser-publicada.pdf> em 02/03/2023.

JFRJ. 31ª VFRJ. J. Caroline Somesom Tauk. **SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 5095710-55.2021.4.02.5101/RJ**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/dl/justica-determina-reestruturacao.pdf>. Acesso em: 02 mar. 2023.

JFRJ. 31ª VFRJ. J. Márcia Maria Nunes de Barros. **DECISÃO MANDADO DE SEGURANÇA, Nº 5051373-49.219.4.02.5101/RJ**. Disponível em: <https://www.jfrj.jus.br/conteudo/noticia/decisao-da-13a-vf-da-jfrj-determina-nulidade-parcial-da-resolucao-no-241inpi-e>. Acesso em: 02 mar. 2023.

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. **Curso de Direito Administrativo**. 33ª Edição rev. e atual. até a Emenda Constitucional 92, de 12/07/2016. São Paulo: Malheiros, p. 398.

PINTO, Alexandre Guimarães Gaveão (2008). Os princípios mais relevantes do Direito Administrativo. **Revista da EMERJ**, v. 11, nº 42. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_130.pdf. Acesso em: 04 mar. 2023.

STF. Relator: Min. Dias Toffoli. **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ADI 5529**. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4984195>. Acesso em: 02 mar. 2023.

TCU. **Relatório de Fiscalização TC nº 015.369/2019-6**. Disponível em: <https://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codPapelTramitavel=64273491>. Acesso em: 02 mar. 2023.

ZANCANER, Weida (2002) **Convalidação dos Atos Administrativos**. Enciclopédia Jurídica da PUCSP, 2ª Edição. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/8/edicao-1/convalidacao-dos-atos-administrativos>. Acesso em: 02 mar. 2023.

Recebido: 07/04/2023

Aprovado: 21/05/2023