



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034961-77.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE

APELANTE: BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELANTE: BASF SE (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por **BASF BRASILEIRA S/A INDÚSTRIAS QUÍMICAS** e **BASF SE** da sentença (evento 40, sent 1) proferida na ação ordinária ajuizada pelas apelantes em face do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, que julgou improcedente o pedido, objetivando a declaração de nulidade do ato da Autarquia que indeferiu o pedido de patente PI 0200970-6, referente a "*composto, composições herbicida e para a dessecação/desfoliação de vegetais, e processos para a preparação de um composto e para a preparação de uma sulfamoil carboxamida x*", com a consequente determinação de concessão da respectiva carta-patente em nome da primeira apelante. A sentença condenou as apelantes em custas e em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado monetariamente, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, em favor dos procuradores do INPI.

Em suas razões (evento 45, apelação 1) as apelantes afirmam que, em interpretação *contra legem* da Lei da Propriedade Industrial-LPI, o INPI indeferiu o pedido de patente PI0200970-6 por suposta ausência de novidade. Explicam que se trata de relevante invenção, absolutamente nova e inventiva, que visa a auxiliar no controle de pragas no campo, atuando especialmente sobre ervas daninhas que prejudicam as lavouras. Ressaltam que a sentença apelada deixou de indicar o fundamento normativo que limitaria a inventores individuais e a divulgações por questões acadêmicas, para experimento ou para testes, a aplicação do artigo 12, inciso III, da LPI, pois o dispositivo citado não prevê tal limitação. Aduzem que período de graça e prioridade unionista são institutos distintos, não excludentes. Asseguram que não há qualquer previsão legal, seja no ordenamento pátrio, seja nos tratados internacionais relativos à propriedade intelectual, fundamentando a ideia de que o depositante de pedido de patente por meio do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes-PCT, ou mesmo via a Convenção da União de Paris-CUP, só poderá se valer dos requisitos relacionados à prioridade para estender proteção para o seu invento para outros países, não podendo utilizar-se do período de graça, se disponível. Sustentam a impossibilidade de aplicação retroativa do novo entendimento do INPI, em prejuízo da BASF, como ocorreu com o parecer da Procuradoria do INPI PROC/CJCONS nº 02/09, tendo em vista que o pedido de patente PI0200970-6 foi depositado em 26/03/2002. Assinalam que o artigo 2º, parágrafo único, inciso XIII, da Lei nº 9.784/99 veda a aplicação retroativa de nova interpretação nos processos administrativos. Qualificam de imperiosa a convalidação dos atos administrativos aproveitáveis na hipótese, inclusive com a concessão do pedido de patente em discussão, a teor dos artigos 55 da Lei nº 9.784/1999 e 220 da LPI. Requerem o provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença, a fim de declarar a nulidade da decisão proferida pelo INPI, que indeferiu o pedido de patente PI 0200970-6, depositado pela BASF SE, determinando a concessão da respectiva carta-patente.

Em contrarrazões (evento 53, contraz 1) o INPI alega que a sentença não merece qualquer reparo, uma vez que se pautou na observância do comando legal. Reitera suas manifestações anteriores, reforçando que deve ser mantida a sentença pelos seus próprios fundamentos. Requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público Federal (evento 7, parecer 1) opina pelo desprovimento da apelação.

As apelantes apresentam petição (evento 8, pet 1), informando que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.837.439/RJ, confirmou, por unanimidade, o acórdão proferido por esta Turma Julgadora, no sentido da ilegalidade

de ato do INPI que acrescenta critério ou limitação não previstos em lei.

É o relatório.

Documento eletrônico assinado por **ANTONIO IVAN ATHIE, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000357847v4** e do código CRC **ab62ecd7**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANTONIO IVAN ATHIE

Data e Hora: 17/12/2020, às 16:8:32

5034961-77.2018.4.02.5101

20000357847 .V4



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034961-77.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE

APELANTE: BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELANTE: BASF SE (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

VOTO

Conheço da apelação, uma vez que presentes seus pressupostos legais.

Para a Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial-LPI vigente no Brasil, para ser patenteável, uma **invenção** precisa ser uma **novidade**, possuir **atividade inventiva** e ser suscetível de **aplicação industrial** (artigo 8º da LPI).

O requisito **novidade** é considerado cumprido quando a invenção não está compreendida pelo estado da técnica. De acordo com o artigo 11, § 1º, da LPI, “*o estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos artigos 12, 16 e 17.*” As ressalvas mencionadas correspondem ao período de graça (artigo 12), à prioridade unionista (artigo 16) e à prioridade interna (artigo 17).

Segundo o artigo 13 da LPI: “*a invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica*”. Ou seja, a invenção deve representar um desenvolvimento suficiente para que um técnico no assunto considere que ela não decorre “*de maneira óbvia*” do estado da técnica. Caso contrário, ela não pode ser considerada patenteável.

O último requisito de patenteabilidade é a **aplicação industrial**, conceituada no artigo 15 da LPI como a possibilidade de utilização ou produção em indústria. Isto é, a invenção deve ser passível de reprodução em escala.

Contudo, além dos requisitos de patenteabilidade, o pedido deve cumprir as **condições de patenteabilidade** descritas nos artigos 22 a 29 da LPI, dentre as quais se destacam **orelatório descritivo** (artigo 24) e as **reinvindicações** (artigo 25).

Por fim, a invenção não pode pertencer a nenhuma categoria de **exceções** ou **exclusões** previstas pela legislação nacional, que, no Brasil, estão descritas nos artigos 10 e 18 da Lei nº 9.279/96 – LPI.

Concluindo, em resumo, para ser patenteável no Brasil, a **invenção** deve atender aos três requisitos (**novidade, atividade inventiva e aplicação industrial** – artigos 8, 9 e 11 a 15 da LPI), cumprir as condições de patenteabilidade (artigos 22 a 29 da LPI) e não constar das exceções previstas nos artigos 10 e 18 da LPI.

No caso, a BASF SE depositou o pedido de patente PI0200970-6 junto ao INPI, em 26/03/2002, referente a “*composto, composições herbicida e para a dessecação/desfoliação de vegetais, e processos para a preparação de um composto e para a preparação de uma sulfamoil carboxamida x*”, de forma autônoma, sem reivindicar nenhuma prioridade (evento 1, procadm 5).

O INPI constatou que a matéria descrita no pedido de patente PI0200970-6 (evento 1, procadm 6) já havia sido adiantada pelo pedido de patente estrangeiro WO 01/83459 (D1), depositado em 30/04/2001, no escritório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, pela própria BASF, segundo o protocolo do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT, e publicado em 08/11/2001 (evento 1, out 7).

Em resposta às exigências formuladas pelo INPI, a BASF SE modificou o quadro reivindicatório do pedido de patente PI0200970-6, explicitando que D1 estava contido no período de graça, ficando mantida a novidade da invenção objeto do pedido nacional (evento 1, out 8), razão pela qual o INPI proferiu parecer favorável à sua patenteabilidade (evento 1, procadm 9).

Posteriormente, novo parecer do INPI foi publicado na Revista da Propriedade Industrial-RPI nº 232 de 15/10/2013, desta vez indeferindo o pedido de patente PI0200970-6, sob o fundamento de que as divulgações aceitas para fins de período de graça seriam apenas de “*documentos não patentários*” (evento 1, procadm 10). A Autarquia defendeu que a publicação de D1, que corresponde a pedido de patente do próprio inventor em país estrangeiro, anterior ao pedido de patente PI0200970-6, deveria ter sido considerada como estado da técnica, afastando a novidade da patente brasileira.

A decisão foi publicada na RPI nº 2284 de 14/10/2014, contra a qual a BASF SE interpôs recurso administrativo (evento 1, procadm 13), que foi negado, mantendo-se o indeferimento, sob o fundamento de que “*a matéria reivindicada não é dotada de novidade e não atende ao disposto nos Artigos 8º e 11 da LPI frente ao documento D1*” (evento 1, procadm 4).

As apelantes sustentam que a decisão administrativa do INPI é eivada de nulidade, ao argumento de que o pedido de patente PI0200970-6 preenche todos os requisitos para concessão, inclusive quanto à novidade, uma vez que a publicação do pedido de patente estrangeiro está inserida na exceção do período de graça disposto no artigo 12, III, da Lei da Propriedade Industrial-LPI.

O período de graça está disciplinado no artigo 12 da LPI, *in verbis*:

“Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente, se promovida:

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.”

Por sua vez, o Guia de Depósito de Patentes do INPI esclarece que:

“O período de graça consiste na concessão de um prazo de 12 (doze) meses a partir da data de divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade para o seu autor depositar um pedido de patente (art. 12 da LPI). É necessário que a divulgação tenha sido promovida pelo inventor, pelo INPI (sem o consentimento do inventor) ou por terceiros, baseada em informações obtidas do inventor - diretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. Portanto, esta divulgação não será considerada como estado da técnica para o pedido depositado.

O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação (art.12, parágrafo único). Ainda, o inventor poderá indicar essas informações quando do depósito do pedido.

É interessante frisar que nem todos os países aceitam o período de graça, e em certos países o período é de apenas 6 meses. Assim, a divulgação anterior a um depósito, nos países que não adotam o período de graça, prejudica a concessão da patente.”

O depósito efetuado pela própria empresa em escritório de patentes no exterior não está abrangido pelas hipóteses descritas no artigo 12 da LPI que permitem a exclusão da invenção do estado da técnica, para fins de considerá-la “novidade” no Brasil, exatamente diante do seu propósito de protegê-la em outros países.

Com efeito, o instituto jurídico que ampara a situação descrita é a prioridade unionista do artigo 4º da Convenção da União de Paris-CUP e do artigo 16 da LPI, e não o período de graça do artigo 12 da LPI. Vejamos:

Artigo 4 da CUP

“Artigo 4

A. 1) **Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.**

(...)

C.1) **Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.**" (grifei)

Artigo 16 da LPI

"Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, **será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.**" (grifei)

Portanto, considerando que a BASF já havia depositado e publicado o pedido de patente na Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, com o objetivo de proteger o invento no exterior, e que posteriormente o depositou no Brasil de forma autônoma, sem reivindicação de prioridade, andou bem o INPI ao indeferi-lo, vez que não havia mesmo "novidade" na ocasião.

Por fim, importa frisar que nem a sentença, nem este julgado se basearam no Parecer da Procuradoria do INPI PROC/CJCONS nº 02/09 do INPI, ou em qualquer ato normativo infralegal, mas na Constituição Federal, na CUP e na LPI.

Pelos motivos explanados, a apelação deve ser desprovida e devem ser majorados os honorários advocatícios, em desfavor das apelantes, em 1% do percentual fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, voto no sentido de **negar provimento** ao recurso de apelação.

Documento eletrônico assinado por **ANTONIO IVAN ATHIE, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000357848v9** e do código CRC **3a8b5b1b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ANTONIO IVAN ATHIE
Data e Hora: 10/2/2021, às 14:36:45

5034961-77.2018.4.02.5101

20000357848 .V9



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034961-77.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO IVAN ATHIE

APELANTE: BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELANTE: BASF SE (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PATENTE DE INVENÇÃO PELO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI - AUSÊNCIA DE NOVIDADE - REQUISITO DE PATENTEABILIDADE - DEPÓSITO EFETUADO PELA PRÓPRIA EMPRESA NO EXTERIOR - INAPLICABILIDADE DO PERÍODO DE GRAÇA DO ARTIGO 12 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI - PRIORIDADE UNIONISTA - ARTIGO 4º DA CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS-CUP E ARTIGO 16 DA LPI - DEPÓSITO NO BRASIL DE FORMA AUTÔNOMA SEM REIVINDICAÇÃO DE PRIORIDADE - CORRETO O ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO - CONDENAÇÃO DAS APELANTES EM HONORÁRIOS RECURSAIS - DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I - Para ser patenteável no Brasil, a *invenção* deve atender a três requisitos - *novidade, atividade inventiva e aplicação industrial* - artigos 8, 9 e 11 a 15 da Lei da Propriedade Industrial-LPI, cumprir as condições de patenteabilidade (artigos 22 a 29 da LPI) e não constar das exceções previstas nos artigos 10 e 18 da LPI.

II - O depósito efetuado pela própria empresa em escritório de patentes no exterior não está abrangido pelas hipóteses descritas no artigo 12 da LPI que permitem a exclusão da invenção do estado da técnica, para fins de considerá-la "novidade" no Brasil, exatamente diante do seu propósito de protegê-la em outros países.

III - O instituto jurídico que ampara a situação descrita é a prioridade unionista do artigo 4º da Convenção da União de Paris-CUP e do artigo 16 da LPI, e não o período de graça do seu artigo 12.

IV - Considerando que a BASF já havia depositado e publicado o pedido de patente na Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, com o objetivo de proteger o invento no exterior, e que posteriormente o depositou no Brasil de forma autônoma, sem reivindicação de prioridade, andou bem o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL-INPI ao indeferi-lo, vez que não havia mesmo "novidade" na ocasião.

V - Importa frisar que nem a sentença, nem o acórdão se basearam no Parecer da Procuradoria do INPI PROC/CJCONS nº 02/09, ou em qualquer ato normativo infralegal, mas na Constituição Federal, na CUP e na LPI.

VI - Apelação desprovida. Majorados os honorários advocatícios em 1% do percentual fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2021.

Documento eletrônico assinado por **ANTONIO IVAN ATHIE, Desembargador Federal Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000357849v8** e do código CRC **a556f628**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANTONIO IVAN ATHIE

Data e Hora: 12/3/2021, às 19:27:41

5034961-77.2018.4.02.5101

20000357849 .V8



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034961-77.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

APELANTE: BASF SE (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELANTE: BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

VOTO

Conheço do recurso, porque presentes seus pressupostos.

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo meio hábil ao reexame da causa.

Como relatado, a embargantes sustentam que há omissões e obscuridade no acórdão embargado.

Não assiste razão às embargantes.

As embargantes defendem que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de indicar o fundamento normativo que impediria a aplicação do período de graça na hipótese.

Inexistem omissões, vez que o julgado analisou, de forma clara e coerente, todos os pontos necessários ao julgamento do recurso, inclusive os motivos da impossibilidade de caracterização do período de graça no caso concreto. Confira-se (evento 19, voto 1):

“No caso, a BASF SE depositou o pedido de patente PI0200970-6 junto ao INPI, em 26/03/2002, referente a “composto, composições herbicida e para a dessecação/desfoliação de vegetais, e processos para a preparação de um composto e para a preparação de uma sulfamoil carboxamida x”, de forma autônoma, sem reivindicar nenhuma prioridade (evento 1, procdm 5).

O INPI constatou que a matéria descrita no pedido de patente PI0200970-6 (evento 1, procdm 6) já havia sido adiantada pelo pedido de patente estrangeiro WO 01/83459 (D1), depositado em 30/04/2001, no escritório da Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, pela própria BASF, segundo o protocolo do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes - PCT, e publicado em 08/11/2001 (evento 1, out 7).

Em resposta às exigências formuladas pelo INPI, a BASF SE modificou o quadro reivindicatório do pedido de patente PI0200970-6, explicitando que D1 estava contido no período de graça, ficando mantida a novidade da invenção objeto do pedido nacional (evento 1, out 8), razão pela qual o INPI proferiu parecer favorável à sua patenteabilidade (evento 1, procdm 9).

*Posteriormente, novo parecer do INPI foi publicado na Revista da Propriedade Industrial-RPI nº 232 de 15/10/2013, desta vez indeferindo o pedido de patente PI0200970-6, sob o fundamento de que **as divulgações aceitas para fins de período de graça seriam apenas de “documentos não patentários”** (evento 1, procdm 10). **A Autarquia defendeu que a publicação de D1, que corresponde a pedido de patente do próprio inventor em país estrangeiro, anterior ao pedido de patente PI0200970-6, deveria ter sido considerada como estado da técnica, afastando a novidade da patente brasileira.***

A decisão foi publicada na RPI nº 2284 de 14/10/2014, contra a qual a BASF SE interpôs recurso administrativo (evento 1, procdm 13), que foi negado, mantendo-se o indeferimento, sob o fundamento de que “a matéria reivindicada não é dotada de novidade e não atende ao disposto nos Artigos 8º e 11 da LPI frente ao documento D1” (evento 1, procdm 4).

As apelantes sustentam que a decisão administrativa do INPI é eivada de nulidade, ao argumento de que o pedido de patente PI0200970-6 preenche todos os requisitos para concessão, inclusive quanto à novidade, uma vez que a publicação do pedido de patente estrangeiro está inserida na exceção do

período de graça disposto no artigo 12, III, da Lei da Propriedade Industrial-LPI.

O período de graça está disciplinado no artigo 12 da LPI, in verbis:

*“Art. 12. Não será considerada como estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quando ocorrida **durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou a da prioridade do pedido de patente**, se promovida:*

I - pelo inventor;

II - pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI, através de publicação oficial do pedido de patente depositado sem o consentimento do inventor, baseado em informações deste obtidas ou em decorrência de atos por ele realizados; ou

III - por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados.

Parágrafo único. O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, nas condições estabelecidas em regulamento.”

Por sua vez, o Guia de Depósito de Patentes do INPI esclarece que:

“O período de graça consiste na concessão de um prazo de 12 (doze) meses a partir da data de divulgação de uma invenção ou modelo de utilidade para o seu autor depositar um pedido de patente (art. 12 da LPI). É necessário que a divulgação tenha sido promovida pelo inventor, pelo INPI (sem o consentimento do inventor) ou por terceiros, baseada em informações obtidas do inventor - diretamente ou em decorrência de atos por ele realizados. Portanto, esta divulgação não será considerada como estado da técnica para o pedido depositado.

O INPI poderá exigir do inventor declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de provas, indicando a forma, local e data de ocorrência da divulgação (art.12, parágrafo único). Ainda, o inventor poderá indicar essas informações quando do depósito do pedido.

É interessante frisar que nem todos os países aceitam o período de graça, e em certos países o período é de apenas 6 meses. Assim, a divulgação anterior a um depósito, nos países que não adotam o período de graça, prejudica a concessão da patente.”

O depósito efetuado pela própria empresa em escritório de patentes no exterior não está abrangido pelas hipóteses descritas no artigo 12 da LPI que permitem a exclusão da invenção do estado da técnica, para fins de considerá-la “novidade” no Brasil, exatamente diante do seu propósito de protegê-la em outros países.

Com efeito, o instituto jurídico que ampara a situação descrita é a prioridade unionista do artigo 4º da Convenção da União de Paris-CUP e do artigo 16 da LPI, e não o período de graça do artigo 12 da LPI. Vejamos:

Artigo 4 da CUP

“Artigo 4

A. 1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados.

(...)

C.1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para as invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio.” (grifei)

Artigo 16 da LPI

“Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.” (grifei)

Portanto, considerando que a BASF já havia depositado e publicado o pedido de patente na Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI, com o objetivo de proteger o invento no exterior, e que posteriormente o depositou no Brasil de forma autônoma, sem reivindicação de prioridade, andou bem o INPI ao indeferi-lo, vez que não havia mesmo “novidade” na ocasião.” (grifei)

Quanto à ausência de manifestação acerca da possibilidade de órgãos públicos conferirem interpretação restritiva à norma que confere um favor legal, especialmente a luz dos artigos 5º,

inciso II, e 37, *caput*, da Constituição Federal, importa salientar que, de acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, por força do disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil. Vale conferir:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

*Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. **O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.** A prescrição trazida pelo inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC/2015 [“§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”] veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo STJ, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão. Embargos de Declaração no Mandado de Segurança 21.315-DF, Relatora Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016, Diário de Justiça Eletrônico de 15/6/2016.” (grifei)*

Ressalte-se que não caracteriza omissão a fundamentação que, apesar de solucionar adequadamente a lide, simplesmente diverge do entendimento, da forma de expor o pensamento ou dos interesses da embargante.

Também não procede a alegação de que o acórdão padece de obscuridade, diante da clareza solar da ressalva exposta no julgado:

“Por fim, importa frisar que nem a sentença, nem este julgado se basearam no Parecer da Procuradoria do INPI PROC/CJCONS nº 02/09 do INPI, ou em qualquer ato normativo infralegal, mas na Constituição Federal, na CUP e na LPI.”

Logo, o que se constata, na hipótese vertente, é que as embargantes apenas demonstram contrariedade ao entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhum vício capaz de autorizar a revisão do acórdão por via dos declaratórios.

Sendo assim, verificando-se que, em verdade, pretendem as embargantes a reforma da decisão do Colegiado, tal pretensão revela-se desprovida de amparo legal na via eleita.

Cumpra, ainda, salientar que, conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento é prescindível a indicação ostensiva da matéria que se pretende seja prequestionada, sendo suficiente que esta tenha sido apenas suscitada nos embargos de declaração, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de **negar provimento** aos embargos de declaração.

Documento eletrônico assinado por **FABIO DE SOUZA SILVA, Juiz Federal Convocado**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000519987v6** e do código CRC **cff4b25f**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FABIO DE SOUZA SILVA
Data e Hora: 22/7/2021, às 18:35:42

5034961-77.2018.4.02.5101

20000519987 .V6



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034961-77.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

APELANTE: BASF SE (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELANTE: BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interpostos por **BASF SE** e **BASF S.A.**, em face do acórdão (evento 18, acor 1), que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a sentença (evento 40, sent 1) proferida na ação ordinária ajuizada pelas embargantes em face do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, que julgou improcedente o pedido, objetivando a declaração de nulidade do ato da Autarquia que indeferiu o pedido de patente PI 0200970-6, referente a "*composto, composições herbicida e para a dessecação/desfoliação de vegetais, e processos para a preparação de um composto e para a preparação de uma sulfamoil carboxamida x*", com a consequente determinação de concessão da respectiva carta-patente em nome da primeira apelante. A sentença condenou as apelantes em custas e em honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado monetariamente, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do Código de Processo Civil, em favor dos procuradores do INPI. O acórdão majorou os honorários advocatícios, em desfavor das apelantes, em 1% do percentual fixado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (evento 24, embdecl 1), as embargantes sustentam que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de indicar o fundamento normativo que impediria a aplicação do período de graça na hipótese. Garantem que os artigos 12 e 16 da Lei da Propriedade Industrial-LPI, ou, até mesmo, o artigo 4º da CUP - Convenção da União de Paris, únicos invocados, em nenhum momento, indicam que a aplicação da prioridade unionista excluiria automaticamente a possibilidade de se invocar período de graça para assegurar a novidade de dado invento. Afirmam que o acórdão embargado também não se manifestou acerca da possibilidade de órgãos públicos conferirem interpretação restritiva à norma que confere um favor legal, especialmente a luz dos artigos 5º, inciso II, e 37, *caput*, da Constituição Federal. Lembram que esta Turma já se pronunciou pela ilegalidade de ato administrativo do INPI que acrescenta indevidamente critério não previsto na LPI para, assim, fundamentar restrição interpretativa a uma norma legal, decisão que foi recentemente chancelada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.837.439/RJ. Alegam que o acórdão padece, ainda, de obscuridade, em relação à observação de que a sentença e o acórdão estariam amparados pelo disposto na Constituição Federal, na CUP e na LPI, e não no Parecer da Procuradoria do INPI PROC/CJCONS nº 02/09 do INPI. Requerem o acolhimento dos presentes embargos de declaração, até com eventual efeito infringente, a fim de que sejam supridas a omissão e a obscuridade acima apontadas. Pedem, ainda, com fulcro no artigo 1.025 do Código de Processo Civil e nas Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, o prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

Em contrarrazões (evento 31, contraz 1), o INPI assinala que o acórdão ora atacado enfrentou satisfatoriamente todas as questões debatidas na presente demanda, pelo que não se revela justificável a oposição dos presentes embargos declaratórios. Reitera, no mérito, os termos de suas manifestações constantes dos autos, devendo ser mantido o acórdão, pelos seus próprios fundamentos. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

20000519986v3 e do código CRC **59be9e56**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FABIO DE SOUZA SILVA
Data e Hora: 22/7/2021, às 18:35:42

5034961-77.2018.4.02.5101

20000519986 .V3



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034961-77.2018.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

APELANTE: BASF SE (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELANTE: BASF BRASILEIRA S/A INDUSTRIAS QUIMICAS (AUTOR)

ADVOGADO: JOAO VIEIRA DA CUNHA (OAB SP183403)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (RÉU)

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. No caso vertente, embora aleguem a existência de vícios no acórdão, as embargantes apenas demonstram contrariedade ao entendimento adotado, não tendo apontado, concretamente, nenhuma contradição, obscuridade ou omissão capaz de autorizar a revisão do acórdão por via dos declaratários.

2. Não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, por força do disposto no artigo 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 21.315-DF, Superior Tribunal de Justiça, julgado em 8/6/2016, Diário de Justiça eletrônico de 15/6/2016).

3. Conforme o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, para fins de prequestionamento é prescindível a indicação ostensiva da matéria que se pretende seja prequestionada, sendo suficiente que esta tenha sido apenas suscitada nos embargos de declaração, mesmo que estes sejam inadmitidos ou rejeitados.

4. Embargos de declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2021.

Documento eletrônico assinado por **FABIO DE SOUZA SILVA, Juiz Federal Convocado**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20000519988v5** e do código CRC **82df4674**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FABIO DE SOUZA SILVA
Data e Hora: 22/7/2021, às 18:35:42