



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

RELATOR : DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE : ELI LILLY AND COMPANY
ADVOGADO : LUIZ LEONARDOS E OUTROS
AGRAVADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : VANIA MARIA PACHECO LINDOSO
ORIGEM : TRIGÉSIMA NONA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (200551015069481)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu aditamento de pedido inicial, em ação proposta para anular ato administrativo de indeferimento de patente, ao fundamento de inexistência de atividade inventiva.

O pedido de aditamento refere-se a duas novas reivindicações patentárias, com vistas a ampliar o quadro reivindicatório original da patente nº PI 9302434-7, apresentadas ao INPI após o indeferimento do registro e ajuizamento de ação com vistas a anulá-lo.

Entendeu o juízo a quo ser incabível pedido de aditamento de reivindicações apresentadas após o indeferimento administrativo do registro, por se traduzir em ato de análise primária de procedimento de competência exclusiva do INPI, não podendo o Judiciário substituir a Autarquia em seus deveres e atribuições, sob pena de sobreposição irregular de poderes.

Liminar recursal indeferida às fls. 862.

Inconformada, a agravante alega em síntese: (1) que o pedido de



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

aditamento foi feito antes da citação do INPI; (2) que, se o pedido de emenda do quadro reivindicatório formulado pela Agravante não puder ser analisado em sede judicial para a concessão da patente, a garantia de acesso ao Poder Judiciário restará ferida de morte, significando que antes do ingresso em Juízo, ter-se-á que renunciar o direito de requerer tutela jurisdicional ou, então, deixar que uma lesão de difícil reparação se consuma, para, somente após, pleitear na esfera judicial a recomposição do dano sofrido; (3) que o sobrestamento do procedimento administrativo, deferido pelo Juízo, mostrou-se acertado e indispensável, uma vez que a contestação do INPI veio a confirmar que a autarquia ia proferir decisão de indeferimento definitivo da patente, comprovando, assim, o risco de lesão, ora afastado com o sobrestamento do feito em esfera administrativa; (4) que não existe razão jurídica ou lógica que impeça o MM. Juízo a quo de decidir a questão sub judice, mediante perícia técnica, com vistas a conferir se as reivindicações 15 e 16 possuem, ou não, suporte no relatório técnico original descritivo da patente, uma vez que o INPI já se manifestou sobre as ditas reivindicações nos autos judiciais.

Contra-razões do INPI, às fls. 870/875, prestigiando a decisão guerreada e sustentando: (1) que a patente foi indeferida com base em análise de 14 reivindicações; (2) que as novas reivindicações 15 e 16 não foram objeto de análise administrativa, tendo sido apresentadas após o indeferimento do registro e ajuizamento da demanda judicial; (3) que nem a mais flexível interpretação do dispositivo 32 da LIP pode ensejar a apresentação de novas reivindicações após o indeferimento do pedido de registro, quanto mais após a interposição de recurso administrativo, como quer a agravante.

Parecer do Ministério Público Federal às fls. 917/925, opinando pelo provimento do recurso.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada

VOTO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Em que pesem os respeitáveis fundamentos exarados no ilustre parecer ministerial, sustentando a reforma da decisão, deles não comungo, tendo para mim que os fatos e circunstâncias trazidos pelo Agravo denotam que a lide a ele vinculada não tem outro objetivo senão o de reparar pedido de patente mal formulado, buscando a atuação da jurisdição - não para espancar suposta nulidade administrativa - mas para corrigir ato praticado sem a atenção que lhe era devida.

Senão vejamos:

Deflui dos autos que o pedido de patente foi, originalmente, indeferido, em 27/09/97, sem ter sido sequer objeto de análise no INPI, ao fundamento de que à época do depósito vigia a Lei 5.772/71, que proibia registro de substâncias químicas.

Foi, então, que a agravante lançou mão da primeira ação de nulidade em face do INPI, que veio a ser provida em 2ª instância, através da apelação cível nº 2001. 51.01. 531698-3, restando-lhe, finalmente, assegurado o exame do pedido, com base nos dispositivos inaugurados pelo Acordo TRIPS.

Concluído o exame da patente, esta foi indeferida por falta atividade inventiva e a decisão publicada na RPI nº , de 28/06/2005.

Tal decisão levou à Agravante a lançar mão concomitante de dois instrumentos de reforma, a saber:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

- Recurso Administrativo – protocolizado em 03/08/2005, com base no artigo 212 da LIP.
- Ação Judicial de Nulidade do Ato Administrativo - distribuída em 23/08/2005, a qual este instrumento encontra-se vinculado.

Impende notar que as razões apresentadas em ambas as peças defendiam o quadro reivindicatório original, consubstanciado em 14 reivindicações, que no sentir da Agravante, até aquela data, ainda se mostravam suficientes para comprovar atividade inventiva.

Cerca de 50 dias após a interposição do recurso administrativo, e 30 depois da distribuição da ação judicial, ou seja, em 28/09/2005, a Agravante decidiu alterar, subitamente, o quadro reivindicatório original, solicitando junto ao INPI a inserção de duas novas reivindicações n.ºs 15 e 16, promovendo, por ato contínuo, o aditamento da lide com base nas ditas reivindicações, em 10/10/2005, conforme se constata na petição de fls. 490:

Em 28 de setembro de 2005, a Lilly protocolou a petição n.º980504274274 perante o INPI, requerendo a emenda do quadro reivindicatório do pedido de patente PI 9302434-7, objeto da presente ação (doc. 1)

Conforme informado na petição n.º 980504274274, protocolada pela Autora perante o INPI, o quadro reivindicatório do referido pedido de patente foi emendado para melhor precisar e definir a invenção, não tendo sido incluída nenhuma matéria nova. O escopo do quadro reivindicatório apresentado se limita à matéria originalmente revelada no pedido de patente PI 9302434-7.

Sendo assim, requer a Autora o aditamento da petição inicial para que o item “iv.c” do pedido exordial passe a



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

constar com a seguinte redação:

“Ante o exposto, a Lilly requer:

(iv) seja julgado inteiramente procedente o pedido da presente ação para:

c) declarar que o pedido de patente PI 9302434-7 preenche o requisito de atividade inventiva, bem como os demais requisitos de patenteabilidade estabelecidos na Lei 9.279/96, na forma do quadro reivindicatório apresentado pela autora em 28/09/05, através do protocolo nº 980504274274.”

Três dias depois da juntada do aditamento, em 13/10/2005, foi deferido pedido de sobrestamento do feito administrativo, requerido pela agravante com base nos seguintes argumentos (fls 513):

O sobrestamento se impõe, outrossim, para preservar a situação de fato do referido processo administrativo, evitando-se que o INPI, que é réu na presente demanda, pratique ato tendente a frustrar a entrega da prestação jurisdicional requerida pela Autora.

Nota-se, ainda, que a paralisação do feito administrativo foi estrategicamente solicitada para evitar eminente pronunciamento do INPI sobre o novo quadro patentário, conforme se vê nas razões do Agravo, fls. 08, item 17.

17. Primeiramente, cumpre ressaltar que o INPI somente não havia analisado as reivindicações 15 e 16 na esfera



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

administrativa, nem proferido decisão indeferindo definitivamente o pedido de patente PI 9302434-7, por força da própria r. decisão do MM. Juízo a quo que determinou o sobrestamento do processo administrativo, para manter o pedido da patente (sub judice) até ulterior decisão em sede judicial. Ressalte-se, outrossim, que o referido sobrestamento foi deferido para afastar a ameaça de lesão ainda mais grave a Eli Lilly, qual seja, a decisão definitiva indeferindo o pedido de patente e encerrando a fase administrativa.

De tudo que consta no Agravo, extraem-se dos autos os seguintes fatos incontroversos:

- a) o indeferimento da patente se deu com base em 14 reivindicações somente;
- b) as reivindicações 15 e 17 foram apresentadas após a interposição do recurso administrativo e do ajuizamento da ação de nulidade;
- c) a paralisação da esfera administrativa tem por escopo impedir que o INPI se pronuncie definitivamente sobre o recurso.
- d) o pedido de aditamento, objeto do agravo, visa obter nulidade de ato administrativo tendo como causa de pedir quadro reivindicatório que não foi objeto de julgamento pela autoridade administrativa.
- e) o recurso administrativo está pendente de julgamento no INPI.

Dentro desse contexto, e independente da demora do juízo em pronunciar-se sobre o aditamento solicitado, é de se notar que a decisão guerreada coaduna-se com a melhor direito aplicável aos fatos, saltando aos olhos a falta de interesse de agir da Agravante no caso em questão.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

À evidência que a causa de pedir do aditamento apóia-se na emenda do recurso administrativo, que nem sequer foi julgado pelo INPI. Não podendo a jurisdição anular ato que, ainda, nem foi praticado, sob pena de substituir a administração em seus desígnios - e não de confirmar ou reformar seus atos, como deve ser sua atribuição.

E nem se alegue que o parecer da DIQUIM, fls 720, juntado aos autos ordinários pelo INPI, possa traduzir-se em decisão definitiva daquele órgão. Primeiro, pelas razões já vistas acima, de que processo administrativo encontra-se sobrestado sem julgamento de mérito desde 13/10/2005, estando a Autarquia Federal impossibilitada de praticar ato, máxime de decisão. E segundo, porque a data (18 de agosto de 2006) e o conteúdo do documento não deixam dúvida de que foi elaborado com a finalidade única de orientar o contencioso do INPI como se posicionar na lide, fornecendo-lhe elementos de convicção em seu pronunciamento, sem qualquer manifestação decisória. .

Por fim, deixo registrado meu entendimento de que eventuais alterações de quadro de patente, com base no artigo 32 da LIP, só podem ser efetuadas até a data de julgamento que indeferir ou deferir o registro, vedada a aplicação do artigo em fase recursal, por ausência de previsão normativa. Tenho para mim que os procedimentos que conferem monopólio são estritamente vinculados, não comportando interpretação extensiva de seus termos.

Com essas considerações, nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
Relator – 2ª Turma Especializada.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

VOTO VISTA

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELI LILLY AND COMPANY em face de decisão do Juízo da 39ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, que, nos autos de ação que objetiva a nulidade do indeferimento do pedido de patente PI nº 9302434-7, indeferiu requerimento de aditamento à inicial no sentido da emenda do quadro reivindicatório original, para a inclusão de duas reivindicações.

Baseou-se a doutra Juíza *a quo* no fundamento de que o INPI não teve oportunidade de proceder ao exame técnico da referida ampliação do quadro reivindicatório, eis que a autora somente protocolou administrativamente o pedido após o ajuizamento da ação.

Nesse sentido, entendeu a magistrada que, não tendo havido um efetivo ato administrativo de exame de tais reivindicações, não cabe ao Judiciário fazê-lo no bojo da ação, vez que afigura-se incabível a supressão da aferição técnica, cuja atribuição é exclusiva do INPI.

Ressaltou, ainda, que não se trata de exaurimento da via administrativa, mas sim da impossibilidade de o Judiciário sobrepor-se ao exame administrativo da autarquia, sob pena de violação à separação de Poderes.

Inicialmente, esclarece a agravante que o INPI somente não havia analisado as mencionadas reivindicações na esfera administrativa por força de decisão da própria Juíza *a quo*, que determinou o sobrestamento do processo administrativo, para manter o pedido pendente até ulterior decisão em sede judicial, não havendo, pois, qualquer razão para excluir a matéria da apreciação judicial.

Acrescenta que o ato de concessão de patente é ato plenamente vinculado, razão pela qual não cabe o fundamento de interferência em critérios de conveniência e oportunidade, hipótese em que se poderia cogitar da violação ao princípio da separação de Poderes.

Alega que, ao contrário do que entendeu a magistrada *a quo*, o INPI procedeu sim ao exame das reivindicações através de parecer técnico da Diretoria de Patentes colacionado aos autos da presente ação, onde manifestou-se pelo indeferimento das mesmas.

Sustenta, ainda, que o pedido de aditamento foi realizado antes da



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

citação do INPI, que somente veio a alegar suposta falta de interesse de agir da agravante mais de um ano depois.

Contra-razões apresentadas pelo INPI às fls. 869/913, pugnando pelo improvimento do agravo.

Parecer do MPF, opinando pelo provimento do recurso (fls. 917/942).

O douto Relator, em seu voto de fls. 944/952, concluiu no sentido de negar provimento ao agravo, eis que a causa de pedir do aditamento se apóia na emenda do recurso administrativo, que sequer foi julgado pelo INPI, não podendo a jurisdição anular ato que ainda não foi praticado, sob pena de substituir a administração em seus desígnios.

Destaca, ainda, que eventuais alterações de quadro de patente, com base no art. 32 da LPI, somente podem ser efetuadas até a data de julgamento que deferir ou indeferir o pedido, sendo vedada a aplicação do dispositivo em fase recursal, por ausência de previsão normativa.

Passo, pois, a apreciar o mérito do recurso.

No caso vertente, a empresa ELI LILLY AND COMPANY, ora agravante, ajuizou ação ordinária, com vistas a obter a declaração de nulidade do ato administrativo de indeferimento do pedido de patente PI nº 9302434-7 (fundamentado pelo INPI na ausência de atividade inventiva), bem como a declaração de que o referido pedido preenche os requisitos de patenteabilidade insertos no art. 8º da LPI.

Merece destaque o fato de que o quadro reivindicatório originalmente apresentado ao INPI, quando do pedido de concessão da patente, continha 14 (quatorze) reivindicações, as quais foram, posteriormente, acrescidas de mais duas (nºs 15 e 16), já em fase de recurso interposto do indeferimento do pedido.

A partir disso, apresentou a autora, em sede de processo judicial, aditamento à petição inicial para incluir as novas reivindicações também no exame judicial, o qual foi indeferido pela Juíza *a quo*, ao argumento de que, se estas não tinham ainda sido examinadas administrativamente, não pode o Judiciário apreciar tal questão, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes.

Com efeito, a análise que resultou no indeferimento da patente e no



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

ajuizamento da ação ordinária teve por base a apreciação das 14 (quatorze) reivindicações originais, ou seja, as inicialmente apresentadas pela agravante.

Por outro lado, faz-se mister notar que, embora as reivindicações nºs 15 e 16 não tenham sido objeto de análise pelo INPI em sede administrativa, foram nos autos da ação ordinária, onde a autarquia se pronunciou através do parecer técnico de fls. 676/677.

Assim, não se pode dizer que o Judiciário está usurpando a atribuição do órgão administrativamente legítimo para o exame e concessão de patentes, haja vista que este teve a oportunidade de previamente apreciar as reivindicações em sua totalidade, manifestando-se, inclusive, contrariamente à ampliação do quadro reivindicatório, por não se encontrarem as novas reivindicações dentro dos limites do inicialmente revelado.

Nesse sentido, transcrevo as bem lançadas palavras do ilustre membro do MPF:

“Fixando a necessidade de prévia manifestação do INPI sobre o registro da patente, bem como a necessidade de fixação dos limites da decisão, torna-se imprescindível, para a correta solução do caso sub examen, estabelecer as formas pelas quais tal manifestação pode ser exarada: se apenas de forma expressa (com a deflagração e término de novo procedimento administrativo no bojo do qual se incluam as duas novas reivindicações), ou de forma tácita (extraíndo-se a vontade da administração a partir de atos praticados no bojo do presente processo judicial).

(...) seguir a primeira linha, ou seja, a da necessidade da abertura de novo procedimento administrativo, constitui burocracia incompatível com a busca atual por uma prestação jurisdicional efetiva, na qual as questões postas à apreciação do Judiciário sejam, de fato, solucionadas, materializando aquilo que se



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

denomina pacificação de conflitos.” (fls. 921)

Some-se a tais circunstâncias, o fato de que, no bojo da decisão ora agravada, deferiu a magistrada a juntada pela autora de quesitos suplementares relativos às reivindicações acrescidas ao pedido original, o que revela que a questão será amplamente debatida até a prolação da sentença, incluindo a realização de perícia técnica, não implicando o pleiteado aditamento qualquer prejuízo às argumentações da autarquia.

Sob o aspecto processual, a leitura conjugada dos arts. 264 e 294 do CPC permite inferir que, da propositura da ação até a citação do réu, é possibilitado ao autor que proceda ao aditamento do pedido, desde que arque com as custas decorrentes da iniciativa.

Tendo em vista que a agravante formulou o pedido de aditamento em 10/10/2005 (fls. 490/509), antes da citação do INPI, que somente se deu em 24/10/2005, não há, pois, óbice processual ao deferimento do mesmo.

Destaque-se, por fim, que não se está aqui analisando o mérito do pedido, mas somente se estão presentes as condições para o regular prosseguimento da ação, relativamente aos pedidos aditados. A meu ver, tais condições estão sim presentes, devendo o feito prosseguir em sua integralidade, restando a questão do acolhimento da demanda para o momento oportuno, do exame do mérito.

Dessa forma, ousou divergir do voto do eminente relator, para DAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, deferindo o aditamento à inicial nos termos pleiteados pela autora, ora agravante.

É como voto.

LILIANE RORIZ
Desembargadora Federal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL – PEDIDO DE ADITAMENTO INDEFERIDO - RECURSO IMPROVIDO.

I – Em que pese a demora do juízo em pronunciar-se sobre o aditamento solicitado, é de se notar que a decisão guerreada coaduna-se com a melhor direito aplicável aos fatos, saltando aos olhos a falta de interesse de agir da Agravante no caso em questão.

II - À evidência que a causa de pedir do aditamento apóia-se na emenda do recurso administrativo, que nem sequer foi julgado pelo INPI. Não podendo a jurisdição anular ato que, ainda, nem foi praticado, sob pena de substituir a administração em seus desígnios - e não de confirmar ou reformar seus atos, como deve ser sua atribuição.

III – Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, por maioria, negar provimento ao Agravo de Instrumento nos termos do Relatório e Votos constantes dos autos e que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 2007.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

III - AGRAVO

152657

2007.02.01.001107-0

DES. FED. MESSOD AZULAY NETO
2ª Turma Especializada