

IV - APELACAO CIVEL 2006.51.01.518060-8

RELATOR : JUIZ FEDERAL MARCELLO DE SOUZA GRANADO,
: CONVOCADO EM SUBST. À DESEMBARGADORA
FEDERAL MARIA HELENA CISNE

APELANTE : LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA

ADVOGADO : SAMIA AMIM SANTOS E OUTROS

APELADO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE
: INDUSTRIAL - INPI

PROCURADOR : MARIA APARECIDA MONSORES RODRIGUES

APELADO : SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADO : JOSE ALBERTO MARCHESE E OUTROS

ORIGEM : TRIGÉSIMA SÉTIMA VARA FEDERAL DO RIO DE
: JANEIRO (200651015180608)

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário e apelação interposta em face de sentença que decretou a nulidade de ato administrativo consistente na concessão da patente de modelo de utilidade nº MU 7603476-3, intitulado “PROCESSO PARA O PREPARO DE PRODUTO FARMACÊUTICO ESTÉRIL PARA INJETÁVEIS E SUA EMBALAGEM”.

Em 06/11/96, LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA. depositou pedido de patente para o modelo de utilidade acima mencionado (fl. 50), assim descrevendo o estado da técnica e a solução proposta pelo seu invento (fls. 52/55):

“A presente patente diz respeito a um novo processo para o preparo de produto farmacêutico e sua embalagem, ou seja, produto envasado e seringa tamponada, que visa substituir o frasco atualmente utilizado e seus acessórios.

Os medicamentos, ou biológicos, de uso humano e veterinário, hoje utilizam como embalagens frascos de vidro ou plástico, lacrados, rotulados, e na maioria utilizam-se cartuchos de papelão para o acondicionamento dos frascos e bulas.

Destacam-se dentre estes produtos os medicamentos de uso humano ou veterinário, injetáveis, onde as embalagens que entraram em contato com o produto devem ser esterilizadas, para a garantia da inocuidade e esterilidade do produto. Para a perfeita vedação, garantia de esterilidade, e inviolabilidade do produto, utilizam-se via de regra, frascos, rolhas de borracha adaptados ao gargalo do frasco e selos de lacre e proteção de alumínio obrigatórios. Este processo permite que utilizando-se de seringas para injetáveis descartáveis, de vidro ou de metal (aço inox), utiliza-se o produto ali contido, e mantendo-se a sua esterilidade e inocuidade, seja injetando no animal ou no homem.

As embalagens dos produtos atuais são, quando o medicamento é composto de substância e diluente, caracterizadas pelo uso de dois frascos, um do produto a ser diluído e outro do diluente. Dentro deste uso destacamos o uso de injetáveis que precisam de um produto acondicionado em um frasco estéril e seu diluente em outro frasco estéril. O uso do injetável é possível, usando-se de um instrumento de aplicação que é a seringa estéril, descartável, de vidro ou metálica, retirando-se o medicamento do frasco contendo o diluente e passando o seu conteúdo líquido ao frasco do medicamento a ser diluído. Após esta fase, retira-se através deste mesmo instrumento (seringa) o conteúdo do diluído e aplica-se na pessoa ou animal.

A finalidade básica do conjunto apresentado na embalagem ora descrita é criar uma condição adequada para aplicação, tornando o recipiente acondicionador o instrumento de aplicação, sendo um meio mais simples, menos dispendioso, menos trabalhoso e mais eficaz, que os métodos tradicionalmente utilizados.

A seringa para injetáveis passa a conjugar duas funções: acondicionamento do produto e instrumento de aplicação.

O produto será envasado com as mesmas características físico químicas e biológicas, já na seringa de aplicação, que será convenientemente lacrada.

Vejamos o quadro reivindicatório respectivo ao MU em análise (fls. 56/57):

“1. PROCESSO PARA O PREPARO DE PRODUTO FARMACÊUTICO ESTÉRIL PARA INJETÁVEIS”, caracterizado por constituído (sic) de seringas do tipo descartáveis de plástico neutro às reações químicas, de êmbolo plástico, com borracha butílica neutra, sendo o conjunto esterilizado coletivamente por meio óxido de etileno ou raios gama, sendo os produtos após filtração estéril envasados nestas seringas em sala estéril, através de uma máquina rotativa semi-automática que forçará a abertura do êmbolo da seringa no volume desejado, efetuado este processo, dentro do espaço de movimento do êmbolo da seringa, só haverá o líquido farmoquímico ou biológico, com ausência de ar e será tamponado o bico da seringa com um batoque que vedará conseqüentemente a entrada de ar, ou movimento do êmbolo para trás ou para frente.”

“2. EMBALAGEM”, caracterizada pelo conjunto, produto envasado, seringa tamponada serem acondicionados em uma embalagem tipo filme graficamente impresso, filme este formado por plástico e ou folha metálica de alumínio, que entrarão em uma máquina que fará automaticamente o invólucro do produto, agregando-se neste processo uma agulha hipodérmica já estéril em sua embalagem comum, sendo o lacre do produto tradicional substituído pela solda das bordas do invólucro do produto (plástico) a quente, soldando-se, e cortando-se as suas bordas a tamanhos predeterminados.”

“3. PROCESSO PARA O PREPARO DE PRODUTO FARMACÊUTICO ESTÉRIL PARA INJETÁVEIS, caracterizado por ser uma variante construtiva, onde as seringas para este uso são do tipo descartáveis de plástico neutro às reações químicas, de êmbolo plástico, com borracha butílica neutra, sendo o conjunto esterilizado coletivamente por óxido etileno ou raios gama, e o produto “diluente” após filtração estéril será envasado nestas seringas em sala estéril, através de uma máquina rotativa, semi-automática, efetuado este processo, dentro do espaço de

movimento do êmbolo da seringa, só haverá o líquido farmoquímico ou biológico, com ausência de ar, e será tampado o bico da seringa com um batoque, que vedará conseqüentemente a entrada de ar, ou o movimento do êmbolo, para trás ou para frente, sendo o conjunto desta embalagem, seringa envasada de diluente estéril, produto a ser diluído tradicional, bula informativa e rótulos dos produtos, serão acondicionados em uma caixa plástica termo-moldada, acompanhando o perfil dos produtos, transparente, que será o invólucro do conjunto, agregando-se neste processo uma agulha hipodérmica já estéril em sua embalagem comum.”

“4. EMBALAGEM caracterizada pelo lacre do diluente que deverá ser semelhante ao do frasco do produto a ser diluído, ser substituído pelo lacre metálico tipo “ilhós” em número de quatro da embalagem plástica do conjunto.”

Em 14/02/97, a depositante pediu a publicação antecipada de seu “invento” (fl. 129), o que ocorreu aos 26/08/97 (fl. 69 dos autos em apenso).

O pedido recebeu a classificação B65D 85/00 (recipientes, elementos de embalagens ou embalagens, especialmente adaptados para artigos ou materiais especiais). As buscas foram efetuadas também com base na classificação A61M 5/28 e 5/178 (ampolas ou cápsulas-seringas, i.e., ampolas ou cápsulas com agulha) - fl. 139.

À vista das buscas efetuadas, o examinar técnico do INPI determinou a reformulação para melhor adequação da redação das reivindicações, tais como trocar a expressão “caracterizado por” por “de acordo com (...)” - fls. 140/141, o que foi publicado em 28/10/2003 (fl. 142).

Em 25/02/2004, aparentemente irrespondido o despacho, o INPI determinou o arquivamento definitivo do feito (fl.143), o que foi publicado em 30/03/2004 (fl. 144).

Em 06/04/2004, foi promovida a juntada de petição da depositante, apresentada em 28/01/2004, no escritório do INPI de Minas Gerais (fls. 145/146), com vistas ao cumprimento da exigência anteriormente formulada pelo examinar daquela Autarquia.

Em 19/04/2004, a petição, todavia, não foi conhecida, tendo em vista que o prazo de sua apresentação teria expirado em 26/01/2004 (fl. 159) - conforme publicado em RPI 1743, de 01/06/2004 (fl. 160).

Em 11/05/2004, pedido de devolução de prazo apresentado à fl. 162, sustentando que houve equívoco quanto à contagem do prazo para cumprimento da exigência que, ao invés de ser calculado em dias, como determina a LPI, foi calculado em meses, desprezando-se a ocorrência dos meses de 31 dias e que também houve demora do INPI em disponibilizar cópia do processo à depositante para que pudesse atender à exigência do examinador.

Decisão acolhendo o pedido de devolução do prazo à fl. 172, assim fundamentada:

“Ocorre que em 11/05/2004, (...) a requerente solicitou a devolução de prazo, onde alega ter solicitado cópia do parecer técnico em 10/11/2003, e o mesmo só ter sido disponibilizado em 17/12/2003, ou seja, teria sido entregue pelo INPI em 37 (trinta e sete) dias após sua requisição.

Desta forma, em consonância com o parecer PROC, de 09/03/2001, estabelecendo que cabe ao Diretor de Patentes decidir sobre o assunto, parece-me razoável aceitar o pleito no sentido de ser reconhecida como justa causa as razões que impediram o

requerente de realizar a sua manifestação sobre a exigência formulada em tempo hábil, devolvendo-se 37 (trinta e sete) dias do qual faz jus.

À DIREDI, para anular o arquivamento e conhecer a petição (...)”.

A concessão da patente foi publicada em RPI nº 1763, de 19/10/2004 (fl. 177), e expedida a carta patente em 21/12/2004 (fl. 189).

Em 21/06/2005, BECTON DICKINSON AND COMPANY apresentou petição pleiteando a nulidade da patente concedida (fl. 192), aos seguintes argumentos (fls. 199/204):

- a. a reivindicação principal se refere a um processo, enquanto a LPI define modelo de utilidade como “objeto” ou parte deste, de forma que processos não seriam patenteáveis na forma de modelo de utilidade;
- b. o quadro reivindicatório deveria referir-se a um único modelo, não admitindo as variantes apresentadas pela depositante, pelo que tais reivindicações não poderiam vir conjuntamente num mesmo pedido;
- c. a embalagem descrita nas reivindicações 2 e 4, de filme plástico ou rígida, já são amplamente difundidas na indústria como embalagens de brinquedos, cosméticos, canetas, gomas de mascar e, inclusive, seringas;
- d. ausência de relação de dependência das reivindicações 2 e 4 (embalagens) com as demais reivindicações (seringas);
- e. ausência de atividade inventiva.

Em 02/09/2005 (fl. 206), contestação administrativa da titular da patente às fls. 208/215, afirmando que através das “razões de nulidade administrativa, a Requerente colaborou para reforçar o acerto do INPI na concessão da proteção MU nº 7603476-3”, que “não se tratou de uma simples alteração da forma do plástico, mas tratou-se de uma nova funcionalidade com melhor aplicação industrial pelo público alvo”, e que a contestante encontrava-se absolutamente certa da legalidade da concessão impugnada.

Ainda na pendência de decisão administrativa sobre o pedido de nulidade deduzido perante o INPI, em 10/01/2006, LABORATÓRIOS VENCOFARMA DO BRASIL LTDA. ajuizou a ação em apenso contra o INPI e LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA., postulando a decretação de nulidade do ato administrativo consistente na concessão da referida patente, em síntese, aos mesmos argumentos já expendidos em sede de nulidade administrativa (fls. 268/296).

Em 30/05/2006, SANOFI-AVENTIS FARMACÊUTICA LTDA. ajuizou a presente ação visando à anulação do mesmo ato administrativo, também contra o INPI e LEMA BIOLOGIC DO BRASIL LTDA.

Decisão às fls. 484/485, concedendo liminar com vistas à suspensão dos efeitos da patente impugnada, assim fundamentada:

“De fato, na ação apensada (...), o INPI manifestou-se conclusivamente pela anulação da patente em litígio (...) por não reunir as necessárias condições para que seja considerada modelo de utilidade (...).

Outrossim, está presente a urgência a caracterizar o deferimento da medida pleiteada, na medida em que a empresa ré notificou a autora por suposta violação de

patente na comercialização do medicamento CLEXANE, destinado ao tratamento de trombose venosa profunda, tromboembolismos e angina, o que poderia resultar em grave prejuízo para o público consumidor.”

Contestação do INPI às fls. 513/519, admitindo a procedência da ação, fundamentada nos seguintes argumentos técnicos:

“Pode-se constatar claramente que a indicação de processo no presente modelo foi totalmente incorreta, não só por tratar-se de uma patente de modelo de utilidade, que pelo art. 9 não engloba um processo, mas porque o processo reivindicado (reivindicações 1 e 3) apenas envolve etapas comuns da técnica quanto à esterilização do conjunto por raio gama ou o enchimento de frascos de remédios por uma máquina rotativa.

A reivindicação principal 1 e sua dependente 3 também estão em desacordo com o Art. 23 da LPI, pois não se referem a um modelo que possua a unidade técnico-funcional e corporal de objeto.

O relatório descritivo do MU 7603476-3 relata um produto constituído por uma seringa pré-enchida em uma embalagem estéril, para uso único. Ou seja, o objetivo do modelo, segundo o relatório descritivo, é criar uma embalagem diferenciada para aplicação de produtos injetáveis, tornando o recipiente acondicionador o próprio instrumento de aplicação. Dessa forma, o recipiente acondicionador passa a ser uma seringa descartável envasada com um produto farmacêutico apresentando as recomendadas características físico-químicas e biológicas.

Os documentos (...) citados na presente ação são aceitos como anterioridades contra a patente MU7603476-3.

(...)

Dessa forma, todos os aspectos da embalagem (reivindicações 2 e 4) proposta na patente MU7603476-3 (...), caracterizando a falta de novidade do modelo.”

Contestação da empresa ré às fls. 525/551, assim fundamentada:

- a. *“em que pese seu título “PROCESSO (...)”, conclui-se que a proteção pretendida não recaiu sobre processos (...), nem se trata de mera seringa pré-enchida e/ou embalagens, como insiste em afirmar a Autora. O que foi reivindicado (...) consiste no conjunto formado pela seringa convencional pré-enchida e o batoque, que torna a seringa não apenas um instrumento de aplicação, mas a própria embalagem primária do fármaco”;*
- b. *“considerando que a patente sub judice se refere a melhoramento em objeto já conhecido (seringa hipodérmica convencional), não antecipado integralmente por um único documento do estado da técnica e suscetível de aplicação industrial, não restam dúvidas que o MU7603476-3 atende plenamente aos requisitos de patenteabilidade”;*
- c. os documentos apresentados como anterioridade impeditiva da patente impugnada apresentam objetos distintos, como seringa com agulha retrátil (ao invés de seringa convencional), seringa com dois êmbolos (ao invés de apenas um), ausência de graduação detalhada do volume de líquido a ser injetado, etc;

- d. *“ao justificar a sua manifestação favorável à pretensão da Autora, o INPI apresenta parecer técnico (fls. 516/519) eivado de conclusões deficientes em fundamentação técnica (...). O exame das patentes constitui tarefa muito mais complexa que os breve comentários”* (do técnico do INPI);
- e. *“como regra geral, entende-se que há novidade sempre que a invenção ou modelo não é antecipado de forma integral por um único documento do estado da técnica”*, o que, no seu entender, não ocorreria no caso em tela;
- f. *“a forma abusiva com que vem o INPI declarando nulos seus próprios atos deve ser reprimida pelo Poder Judiciário”*;
- g. inexistência de irregularidade procedimental quanto à devolução do prazo para cumprimento de exigência e anulação da decisão administrativa que determinou o arquivamento do depósito.

Com a contestação vieram os documentos de fls. 554/590, valendo destacar o seguinte:

I. parecer comparativo entre as várias anterioridades alegadas pela autora e o objeto da patente da empresa ré (fls. 554/561).

II. parecer técnico sobre a manifestação do INPI, assim concluindo (fls. 571/582):

“Por outro lado, o ato inventivo encontra-se presente na idéia, simples, de se atribuir a um elemento indispensável (no caso, a seringa convencional, que é apenas instrumento de aplicação) uma outra função, de embalagem primária, o que gera considerável redução de custos para o consumidor final, por se concentrar na seringa a dupla função de embalagem primária e de instrumento de aplicação. Por ser tão simples, poderá configurar-se mais difícil a tarefa da il. Pesquisadora de perceber o ato inventivo envolvido, mas o fato de o ato inventivo ser simples não significa sua ausência, posto que a complexidade não o caracteriza.” (fl. 582).

Laudo pericial produzido às fls. 817/860, com esclarecimentos adicionais às fls. 939/949, sobre os quais manifestaram-se as partes.

Sentença proferida às fls. 985/993, assim fundamentada:

“Concluiu o referido laudo (pericial) que, embora a patente em questão atenda aos requisitos de novidade e aplicação industrial, não atende aos requisitos de atividade inventiva e melhoria funcional. O laudo pericial foi enfático ao analisar tecnicamente os requisitos de patenteabilidade do modelo de utilidade em exame:

(...)

“Já em relação à existência de ato inventivo os produtos analisados não atendem a este requisito. A patente americana US 3,561,596 apresenta conceitos idênticos àqueles dos produtos reivindicados na MU7603476 tais como o pré-carregamento e vedação da seringa com o produto farmacêutico na quantidade correta (eliminando a necessidade da embalagem do produto), a existência de agulha hipodérmica a ser montada na seringa e a esterilização da seringa e da agulha. É verdade que a seringa apresentada na patente americana é mais complexa (uma vez que visa permitir o intercâmbio de componentes, resultando em menor necessidade de manutenção de itens em estoque) do que aquela utilizada na patente brasileira. No

entanto, a patente brasileira trata-se de uma mera simplificação da patente americana, onde a seringa mais complexa foi substituída por uma seringa comum, largamente conhecida do estado da técnica. Este tipo de substituição não exige qualquer pesquisa ou desenvolvimento para ser realizada, o que a torna óbvia para um técnico no assunto.

Também não se vislumbra melhoria no uso ou fabricação dos produtos da MU7603476 em relação aos produtos da patente americana. Lembre-se que não se está discutindo a fabricação das seringas, mas, isto sim, o seu pré-carregamento e acondicionamento na embalagem, operações estas que nos dois casos se equivalem. A utilização das seringas também é semelhante em ambos os casos: se na patente americana existe a necessidade de encaixar o eixo no êmbolo da seringa (operação inexistente na patente brasileira), na patente brasileira, existe a necessidade de se retirar manualmente não só a agulha de sua embalagem lacrada e esterilizada como também o botoque da ponta da seringa (operações inexistentes na patente americana).

(...)

No caso da patente de modelo de utilidade MU7603476 se verifica que esta possui texto falho principalmente no tocante à falta de clareza da matéria reivindicada.

Assim, a reivindicação de número 2, por exemplo, confunde processo de produção com seu produto resultante, visto que na referida reivindicação é mencionada não somente a embalagem (com todos os seus componentes), como também o processo para o acondicionamento do conjunto nesta embalagem.

Segundo a Lei da Propriedade Industrial, processos não são passíveis de proteção como modelo de utilidade, que se refere exclusivamente a objetos de uso prático ou parte deles.

Assim, o conjunto probatório descrito nos autos leva à convicção de que a patente de modelo de utilidade nº MU 7603476-3 (...) foi concedida em desacordo com os ditames legais aplicáveis, razão pela qual deve ser decretada a sua nulidade.”

Quanto às custas processuais e honorários advocatícios, tenho que, conquanto a posição processual do INPI seja a de parte ré, não se lhe podem imputar tais condenações, visto que a controvérsia deduzida nos autos consiste em pretensões de empresas concorrentes. Ora, se a autora tivesse apresentado temporaneamente, perante a autarquia, suas razões de oposição ao registro, talvez tivessem sido aceitas, o que implicaria na não necessidade de busca do Judiciário. Não se podendo imputar ao INPI o ajuizamento da demanda, mas exclusivamente às empresas autoras e à empresa ré, entendo incabível a condenação da autarquia em verbas sucumbenciais, quando mais em se tratando da Fazenda Pública, cuja eventual condenação importaria em prejuízo a todos os cidadãos.”

Embargos declaratórios às fls. 996/1002, pretendendo a embargante lograr esclarecimentos a respeito da não condenação do INPI nos ônus da sucumbência, ao critério de fixação do percentual da verba honorária, bem como o enfrentamento das alegações de defeitos procedimentais em sede administrativa.

Rejeição dos embargos de declaração às fls. 1045/1047.

Apelação da empresa ré às fls. 1004/1019, reiterando os argumentos já deduzidos na contestação e afirmando que:

- a. *“O principal elemento caracterizador da novidade refere-se à inserção do batoque no bico de uma seringa do tipo convencional, após o seu preenchimento com o fármaco, resultando na esterilidade do seu conteúdo, fator fundamental para transformar dito fármaco em medicamento injetável, de concepção simples e baixo custo de fabricação” (...). E tal ato não é óbvio para um técnico no assunto, pois os objetos anteriormente conhecidos eram distintos, desde que as seringas convencionais eram somente instrumento de aplicação, ou seja, não eram disponibilizadas “pre-enchidas”. Enquanto as seringas “pré-enchidas” anteriormente conhecidas não eram seringas convencionais, eram seringas especiais, de elaborada concepção e alto custo de fabricação. Outra característica inovadora é o lacre do conjunto “seringa + agulha + frasco”, que permite o cumprimento de exigência sanitária de “inviolabilidade” de um medicamento injetável.”*
- b. A existência de ato inventivo na patente anulanda é demonstrada pelo fato de inexistir um documento único que antecipe as características protegidas pela patente.
- c. O perito se equivocou ao afirmar que atividade inventiva decorreria da necessidade de pesquisa e desenvolvimento para o objeto patenteado. Tal exigência, no seu entender, guardaria relação com a patente de invenção, não com o modelo de utilidade.
- d. O perito não é técnico no assunto e, portanto, não tem a condição técnica necessária para afirmar a ausência de atividade inventiva.
- e. *“O perito nada verificou a respeito na perícia realizada (...), pois sequer visitou as instalações da ré.”*
- f. *“a FINEP Financiadora de Estudos e Projetos financiou o Centro de Pesquisas e Projetos da Empresa detentora da patente da lide - (...) - que foi premiada no projeto INOVAR com R\$ 150.000,00 de investimento pelo projeto vitorioso da patente em questão, entre outras 340 empresas inscritas.”*
- g. *“o fato da patente ostentar o título “PROCESSO (...)” e seu objeto atender aos requisitos de patente de Modelo de Utilidade não constitui erro de fato. Trata-se de equívoco de forma, incapaz de levar à sua nulidade, uma vez que o que foi reivindicado foi a “seringa em si”, que é dotada de ato inventivo.”*

Recurso adesivo da autora às fls. 1054/1062, com vistas a reformar a parte da sentença que excluiu o INPI da condenação nos ônus da sucumbência e para majorar o percentual de honorários em cujo pagamento foi condenada a empresa ré.

Contrarrrazões do INPI às fls. 1098/1109 (ao apelo e ao recurso adesivo interposto) e da autora às fls. 1064/1096

Resposta ao recurso adesivo, pela empresa ré, às fls. .1116/1123.

Manifestação do d. órgão do Ministério Público Federal às fls. 798/803, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

VOTO

1. INPI É REU

Inicialmente, seria de boa atitude, com vistas a evitar tumultos processuais desnecessários, que o INPI se abstinhasse de agir processualmente como se pudesse integrar qualquer polo da relação jurídica processual, de acordo com a sua convicção.

O réu que admite a procedência do pedido do autor nem por isso deixa de ser réu. Continua sendo-o. Nem o fato de o juiz da causa lhe ter excluído da condenação nos ônus sucumbenciais lhe retira a característica de réu.

Como é de curial conhecimento em sede de Direito Processual Civil, não pode oferecer contrarrrazões à apelação aquela parte que restou tecnicamente vencida no processo. Ela pode, querendo, apelar. Mas se é vencida, não pode opor contrarrrazões ao apelo do co-réu. Admitir tal intervenção no feito equivaleria a que as partes se utilizassem dos atos processuais apenas para emitirem suas “opiniões”, despindo o feito de seu rito procedimental próprio, a gerar tumulto processual e nenhum benefício à instrução. O processo é um conjunto concatenado de atos com uma teleologia própria, que não se pode subverter ao talante das partes.

2. DO MÉRITO QUANTO À VALIDADE DA MU 7603476-3.

2.1. Da Irregularidade Quanto ao Cumprimento de Prazo no

Procedimento Administrativo

Tem razão a empresa ré quanto à inaplicabilidade do disposto na Resolução nº 116, de 22/12/2004 à devolução de prazo pleiteada no procedimento administrativo que sediou a concessão da patente ora impugnada.

A norma aplicável era o Ato Normativo nº 127/97, que assim estabelecia:

“12. DOS PRAZOS

12.1 O pedido para concessão de prazo adicional para a prática de ato não realizado por justa causa deverá ser apresentado através do formulário modelo 1.08 e instruído com sua justificativa e provas cabíveis.

12.2 Reconhecida pelo INPI a justa causa que impediu a parte de praticar ato no prazo legal, o INPI notificará o interessado do prazo que lhe for concedido, na forma prevista no art. 226 da LPI.

12.3 O prazo a ser concedido para a prática do ato será de, no mínimo, 15 (quinze) dias a, no máximo, o prazo legal dos atos correspondentes.”

O modelo de formulário de justificativa acima mencionado é aquele apresentado pela ré à fl. 162 que, conforme procedimento da época, assim justificou seu pedido de devolução de prazo:

“Justificativa:

Em 28/10/2003 RPI nº 1712 publicada 6.1 (exigência), 10/11/2003 - 002388 protocolo de petição de pedido de fotocópia de parecer técnico, 00173 de 28/01/04 - protocolo de cumprimento de exigência, RPI 1734 de 30/03/04 - cód. 11.2 (arquivamento).

Percebemos que houve um equívoco na data de protocolo, o que deveria ser em até 90 (noventa) dias foi entendido como 3 (três) meses, um dos motivos do protocolo fora do prazo. Além do mais o tempo entre a devolução do parecer e a conclusão ficou demasiado curto e, na data deveríamos ter solicitado a devolução, ocorrendo também para o atraso de 2 (dois) dias.

Neste sentido, apelamos para esta diretoria uma devolução de prazo, para que possamos recuperar o trâmite da patente em referência e seu posterior registro.”

Em outras palavras, houve contagem equivocada do prazo para atender às exigências do examinador da patente. O excesso de prazo foi exatamente de 2 (dois) dias, posto que se consumou aos 26/01/2004 (fl. 159), correspondendo aos 2 (dois) meses de 31 (trinta e um) dias incluídos no prazo, a saber, outubro e dezembro/2003.

A empresa ré acreditou tanto que a sua petição era tempestiva, que no ato de protocolização de sua petição, em 28/01/2004, nem pleiteou a devolução de prazo com base no tempo despendido pelo INPI, a saber, 37 (trinta e sete) dias, para disponibilizar o procedimento para extração de cópias, nem ofereceu nenhuma justificativa para o atraso.

Só com a notícia do arquivamento do pedido e, logo depois, do não conhecimento da sua petição, é que a empresa ré se utilizou da justificativa aventada pelo item 12 do Ato Normativo nº 127/97. Daí que ela afirma: *“deveríamos ter solicitado a devolução”*.

A Resolução nº 116/2004 veio por claridade à hipótese normatizada pelo item 12 do Ato Normativo 127/97, à medida em que estabelece que a devolução do prazo deve ser pleiteada no curso desse prazo.

Todavia, ainda que, à época da prática do ato em comento, a referida Resolução ainda não existisse, não me parece razoável o ressuscitamento de um depósito já arquivado, cuja petição sequer fora conhecida pelo excesso de prazo e, sobretudo, quando a própria requerente afirma que se equivocou quanto à contagem dos dias e que também deveria ter justificado o excesso antes.

Poderia a justificativa ter vindo depois do prazo, ainda à luz da Resolução nº 116/97? A meu ver sim, quando se vislumbra a hipótese, por exemplo, de que o agente da propriedade industrial, encarregado de efetuar a entrega da petição no órgão autárquico, poderia ser atropelado ao atravessar a rua e não conseguir fazer a petição chegar à repartição no prazo estipulado, nem justificar, dentro daquele prazo, porque não o fez.

Todavia, a hipótese em análise nos presentes autos não envolve força maior e nem se pode afirmar que, apesar de lamentável, o equívoco na contagem de dias possa consistir em justa causa para a referida devolução.

É de se comentar ainda que o prazo de 90 (noventa) dias é um prazo geral, que tem em vista, inclusive, a complexidade que pode envolver o pedido de patente e, por conseguinte, o cumprimento de exigências a ele relacionadas. Todavia, quando se verificam as exigências formuladas no presente caso, tais como, substituir a expressão “caracterizado por” pela expressão “de acordo com a reivindicação”. Ou seja, a exigência era uma redigitação de expressões, a par de incluir no relatório descritivo a numeração das partes do objeto compreendido na patente.

Óbvio que não é razoável o dispêndio de 37 (trinta e sete) dias pelo INPI para disponibilização de cópia para o depositante. Mas de outra banda, também não se pode ter por razoável que em cerca de 53 (cinquenta e três) dias, a empresa ré não tenha conseguido se desincumbir do cumprimento de tais exigências e ainda se equivoque quanto à contagem do prazo e, depois, ainda não pleiteie a sua devolução, e depois de tudo, ver o depósito já arquivado ser reaberto. Como se diz no jargão jurídico, o direito não socorre aos que dormem.

Tenho, assim, que a decisão administrativa que anulou o arquivamento do depósito se desviou da legalidade, à medida em que considerou como justa causa aquilo que não parece nem justo nem razoável, devendo tal ato ter sua nulidade reconhecida.

Quanto ao mérito da patenteabilidade, ou não, do referido modelo de utilidade, tenho que sua análise é despicienda, uma vez que se reconhece a nulidade do seu desarquivamento.

3. Do Recurso Adesivo da Autora

Tem razão a autora, em seu recurso adesivo, quando fala na condenação do INPI. Não se está aqui tratando de um caso de disputa entre marca e nome comercial - este último não exigido saber pelo INPI. O caso é de patente, para cuja concessão o examinador deve proceder a buscas em bancos de dados mundiais. O relatório de busca encartado à fl. 139 indica apenas 3 (três) patentes brasileiras como demonstrativas do estado da técnica. Tudo indica que houve falha na busca efetivada pelo examinador.

Ademais, houve vários equívocos no exame, tais como a admissão como processo de algo que não se processa. O título da “invenção” foi nomeado como “processo”, a meu ver, porque o seu requerente utilizou-se de elementos do estado da técnica (seringa convencional, embalagem plástica etc) para “processar a aplicação de medicamento” de uma forma outra que não aquela

que, no seu entender, era a única constante do estado da técnica. Todavia, como já se falou em vários momentos deste feito, “processo” não é protegível por modelo de utilidade. Como a “novidade” do “invento” também não era absoluta, verificou-se que não seria protegível por patente de invenção. Todavia, o caso não apresenta divisas tão tênues assim que não pudessem ser dirimidas pelo examinador, razão pela qual o INPI deve, sim, suportar os ônus da sucumbência neste feito. Aliás, agora que se reconhece a nulidade do ato do INPI que determinou o desarquivamento do pedido de patente em comento, não há como não se reconhecer a sucumbência daquela autarquia.

3.1. A Dosimetria das Verbas Sucumbenciais

É impressionante como uma seringa pôde provocar cerca de mil laudas a respeito da sua (falta de) novidade... A causa em si não é de alta complexidade, mas a combatividade das partes envolvidas que, com zelo, defenderam suas teses, merece ser observada quando do arbitramento de honorários advocatícios (art. 20, § 3º, do CPC).

Atento aos critérios determinados no art. 20 do CPC que dou provimento ao recurso adesivo para majorar a condenação na verba honorária para um percentual de 15% (quinze por cento) do valor da causa, que deverá ser rateado igualmente pelos réus, juntamente com as custas e despesas judiciais.

Diante do exposto, conheço dos recursos, negando provimento ao apelo e à remessa necessária e parcial provimento ao recurso adesivo.

É o meu voto.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado

EMENTA

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROCESSO CIVIL. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. ALEGAÇÃO DE JUSTA CAUSA PARA DESARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PATENTE. NULIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO.

O equívoco confessado na contagem de prazo para atendimento de exigência de baixa complexidade não pode ser considerado justa causa para prorrogação de prazo, ainda que seja irrazoável o dispêndio de 37 (trinta e sete) dias pelo órgão público para disponibilização de cópias para o referido atendimento, se se considerar o prazo total de 90 (noventa) dias e que também o pedido de devolução do prazo veio a destempo.

Nas causas em que se busca a decretação de nulidade de ato praticado por autarquia federal, a autarquia deverá integrar o polo passivo da ação e ser, como determina a legislação processual, condenada no pagamento dos ônus sucumbenciais, sobretudo quando se verifica que o ato impugnado se encontra inteiramente na esfera administrativa do órgão.

O arbitramento da verba honorária deve atender aos critérios determinados no art. 20 do CPC. Não só deve se ter em vista a complexidade da causa, mas também o zelo dos profissionais.

Apelo e remessa necessária desprovidos. Recurso adesivo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima epigrafadas, decide a Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, negar provimento à remessa oficial e ao apelo e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do relatório e do voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2009.

MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANADO

Juiz Federal Convocado