



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0805772-24.2009.4.02.5101 (2009.51.01.805772-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,
ADVOGADO : PATRICIA FALCAO CORREA E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08057722420094025101)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. PROCESSO CONCESSÓRIO DE PATENTE DE INVENÇÃO. EXIGÊNCIA FORMULADA PELO INPI DE FORMA CONFUSA, QUE NÃO POSSIBILITOU O SEU ATENDIMENTO DE FORMA SATISFATÓRIA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A apelada efetuou junto ao INPI depósito de pedido de patente, o qual foi processado sob o número PI9507758-8 (*“fração de copolímero-1; e composição para o tratamento de esclerose múltipla”*). Após uma série de exigências, o INPI acabou por indeferir o aludido pedido de patente.

II - Uma análise detida dos documentos acostados aos autos, em especial do laudo elaborado pelo perito do juízo (fls. 319/333), revela que efetivamente houve falha na apresentação da exigência pelo INPI, que acabou fazendo com que a apelada incidisse em erro e não cumprisse adequadamente a exigência formulada.

III - Uma vez constatada irregularidade no procedimento administrativo para concessão de patente, correta é a decisão que julgou procedente o pedido subsidiário da ora apelada e anulou a *“decisão que indeferiu o quadro reivindicatório apresentado em sede de recurso administrativo”*, bem como determinou que *“o INPI formule novo parecer sobre o quadro reivindicatório apresentado pela parte autora”*, ora apelada.

IV – Remessa necessária e apelação a que se nega provimento.

A C O R D ã O

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação, nos termos do voto da Desembargadora Federal Simone Schreiber. Vencido o Relator.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0805772-24.2009.4.02.5101 (2009.51.01.805772-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,
ADVOGADO : PATRICIA FALCAO CORREA E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08057722420094025101)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL com o objetivo de invalidar o ato administrativo que confirmou o indeferimento do requerimento de patente de invenção nº PI 9507758-8. Nesse sentido, requer: “(i) que seja aceito o quadro reivindicatório conforme apresentado no cumprimento de exigência em grau de recurso, conforme comentado no item 5.1. do Parecer da Assistente Técnica; ou (ii) que o Instituto Réu seja condenado a promover a anulação do ato administrativo que importou no indeferimento do pedido de patente PI 9507758-8, pelas razões de fato e de direito expostas ao longo desta exordial, com o consequente prosseguimento do exame de mérito contendo exigências quanto ao quadro reivindicatório a ser concedido - com base no quadro apresentado no Recurso contra o indeferimento, para posterior concessão da patente, com prazo de 10 (dez) anos a contar da data de sua concessão, em consonância com o parágrafo único do art. 40 da LPP’.

Em sentença proferida às fls. 392-399, o juízo de primeiro grau houve por bem julgar procedente “o pedido subsidiário, para declarar a nulidade do ato administrativo que negou provimento ao recurso administrativo no pedido de patente PI 9507758-8”, sendo determinado, ainda, que “O INPI deve emitir novo parecer, a partir da apresentação pela autora de quadro reivindicatório revisto, no prazo previsto em lei para recurso administrativo, a contar da intimação do trânsito em julgado desta sentença. Fica livre a autarquia para apreciá-lo, dando ou não provimento ao recurso e deferindo ou indeferindo o pedido de expedição de patente”. A sentença tomou por fundamento as seguintes premissas: 1) “A controvérsia estabelecida entre as partes refere-se, de início, à validade do ato administrativo da autarquia que indeferiu o pedido de patente PI 9507758-8, em razão de descumprimento de exigência formulada em fase de recurso. De acordo com a autora, o cumprimento insatisfatório da exigência deveu-se ao fato de o INPI tê-la induzido a erro ao formular a exigência com base em uma petição que a própria autarquia teria considerado intempestiva”; 2) “No entendimento da autarquia, a parte autora teria desperdiçado a oportunidade de reformular o quadro reivindicatório a fim de atender aos requisitos



legais de patenteabilidade. [...] Desse modo, o INPI conclui que a exigência formulada em grau de recurso pela autarquia fora clara e objetiva e a falta de seu adequado atendimento acabou por impedir que a autarquia prosseguisse na análise dos pressupostos materiais de patenteabilidade da invenção”; 3) “Verifica-se que, por ocasião da perícia, o representante técnico do INPI concordou em examinar uma reformulação do quadro reivindicatório da invenção que se enquadrasse nas exigências da autarquia, conforme consta às fls. 382-383. Diante disso, a parte autora apresentou em sede judicial novo quadro reivindicatório diverso daquele apresentado em grau de recurso no procedimento administrativo ora impugnado, tendo a perícia se baseado, assim, nesse novo quadro reivindicatório”; 4) “Como resultado da perícia, foi concluído a partir de novos elementos fáticos que as reivindicações independentes do pedido da patente atenderiam às exigências do INPI e que algumas das reivindicações dependentes deveriam ser excluídas”; 5) Ao se manifestar sobre a conclusão do laudo pericial produzido em juízo, a autarquia federal juntou parecer técnico da sua Divisão de Patente, no qual ficou consignado que “O INPI concorda com a conclusão da perícia judicial e aceita o quadro reivindicatório tal como proposto pela perícia já que atende às exigências efetuadas durante a fase administrativa de recurso ao indeferimento”; 6) “Visualizando a possibilidade de acordo, foi proferida decisão, à fl. 387, intimando as partes para apresentarem proposta de conciliação por escrito, firmada por seus respectivos representantes legais”; no entanto, a parte autora não apresentou qualquer manifestação quanto à possibilidade de acordo; 7) “O INPI, por sua vez, se manifestou, às fls. 390-391, no sentido de que não teria interesse em celebrar acordo. Contrariando a posição adotada por seu representante técnico na fase da perícia, a autarquia alegou que não seria possível que a autora apresentasse um novo quadro reivindicatório em juízo, ainda que mais restritivo ou ainda que esse quadro resulte no cumprimento das exigências formuladas e não cumpridas administrativamente. Afirma que a demandante somente poderia questionar judicialmente o ato administrativo de indeferimento de seu pedido de patente com base no quadro reivindicatório apresentado no processo administrativo”; 8) “Após a análise do parecer técnico contendo as exigências formuladas pelo INPI (fls. 114-116), convenço-me de que o parecer administrativo, de fato, não foi claro e pode ter induzido a parte autora a erro em seu cumprimento, ao mencionar a intempestividade da petição de aditamento. Soma-se a isso o fato de que o próprio INPI admitiu, por ocasião da perícia judicial, analisar o novo quadro reformulado. Tal conduta da autarquia, além de tumultuar o presente processo, reflete incoerência e inconsistência na condução da análise do caso”; 9) “assiste razão à parte autora quanto à irregularidade do ato administrativo de indeferimento do recurso. Assim, deve ser reconhecida a procedência do pedido subsidiário, para anular a decisão que indeferiu o quadro reivindicatório apresentado em sede de recurso administrativo e determinar que o INPI formule novo parecer sobre o quadro reivindicatório a ser apresentado pela parte autora”.

Às 403-408, o INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL apela da sentença sustentando o seguinte: 1) a autora não cumpriu de forma deliberada às exigências feitas na esfera administrativa, contrariando ao disposto nos artigos 25, 212 e 214 da Lei nº 9.279-96; 2) “como bem fundamentado na manifestação técnica da Diretoria de Patentes do INPI - DIRPA em anexo, a qual pode ser tomada como parte integrante indissociável do presente recurso ‘no parecer técnico de 6 de abril de 2005 foi observado que a petição de aditamento ao recurso fora apresentada fora do prazo recursal (60 sessenta dias). Entretanto, foi ainda observado no parecer técnico que o quadro reivindicatório anexado a mencionada petição de aditamento deveria ser reapresentado com o cumprimento das exigências apresentadas no parecer”; 3) “perfeitamente claro que deveria a autora reapresentar tal quadro reivindicatório com as exigências cumpridas, sendo que não o fez, ocasionando, assim, o indeferimento do pedido de patente”; 4) É inviável a alteração do quadro reivindicatório em esfera judicial, pois deve ser analisado, no presente caso, o ato de indeferimento do INPI com base no que foi arguido e apresentado na



seara administrativa; 5) “Não obtendo êxito na esfera administrativa tenta a autora mudar o foco do exame técnico em sede judicial, influenciando a perícia do Juízo e a própria área técnica da autarquia, que, logicamente, não possui conhecimento específico acerca de questões judiciais”; 6) “ao alterar o quadro reivindicatório, a argumentação e, conseqüentemente, o foco da análise técnica apresentados na seara administrativa, a autora está claramente pretendendo utilizar a via judicial como um segundo recurso administrativo, ou seja, não obtendo êxito na linha adotada no âmbito da autarquia. parte para outra estratégia em juízo, fazendo com que o INPI tenha de realizar uma nova análise técnica, com base em novos elementos, agora em sede judicial”; 7) “só poderia a autora questionar judicialmente o ato administrativo de indeferimento de seu pedido de patente com base naquilo que foi apresentado e arguido no processo administrativo, mas nunca apresentando um novo quadro reivindicatório em Juízo, ainda que mais restrito ou ainda que tal quadro resulte no cumprimento das exigências formuladas e não cumpridas administrativamente”; 8) “mesmo que a área técnica da autarquia tenha, em tese, concordado com o ‘novo quadro reivindicatório’ ora apresentado tal solução não é possível pela via judicial, pois, como demonstrado pelo INPI, seu ato foi absolutamente correto e ajustado à LPI. Caso a autora tenha interesse em apresentar o ‘novo quadro’ ao INPI de forma administrativa, deverá verificar se tal ainda é possível nos termos e prazos da LPI”.

Contrarrrazões da autora YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD. às fls. 416-427, pugnando pelo desprovimento da apelação e sustentando o seguinte: 1) “ao dar por concluído o seu invento, passou a ter o direito objetivo público de obter do Estado o reconhecimento de sua atividade intelectual mediante a concessão da patente. Direito este dependente de apenas duas condições (a) o depósito e (b) o enquadramento nas condições de patenteabilidade quando do exame do pedido”; 2) “tendo em vista que a Autarquia Apelante reconheceu em seu Parecer em grau de recurso o mérito do pedido de patente em tela, ou seja, a sua atividade inventiva anteriormente questionada, é um direito da Apelada ter a chance de ver o seu quadro reivindicatório devidamente reexaminado de forma clara e objetiva, com vistas a enquadrá-lo e conseqüentemente obter a concessão da respectiva patente”; 3) “a decisão final da Autarquia Apelante noticiada na Revista da Propriedade Industrial n. 1813 foi motivada pelo indevido cumprimento da exigência de 03 de Maio de 2005, erroneamente formulada, pois fora baseada em um quadro reivindicatório apresentado em uma petição de aditamento submetida em 15 de abril de 2004, expressamente não conhecida pela Apelante, por se encontrar fora do prazo legal”; 4) “considerando o reconhecimento da atividade inventiva do pedido de patente em comento e o direito da Empresa Apelada de ter sua invenção protegida por meio de Patente, a Empresa Apelada foi duramente punida ante a impossibilidade de ter seu quadro reivindicatório devidamente reexaminado pela Autarquia Apelante, na esfera administrativa”; 5) “a própria conduta da Autarquia Apelante, na condução do processo administrativo correlato e, posteriormente no âmbito da presente medida judicial - leia-se, ao concordar com a suspensão do feito para a tentativa de celebração de acordo - denota, sim, o seu pleno conhecimento no que se refere ao equívoco cometido”; 6) “a Exigência de 03 de maio de 2005 não determinou de forma clara e precisa à Apelada, a apresentação de qualquer reivindicação específica. Dessa forma, não procedem as alegações da Autarquia Apelante no sentido de que ‘perfeitamente claro que deveria a autora reapresentar tal quadro reivindicatório (...)’”; 7) “o teor da Exigência em questão não se revelou suficientemente claro no sentido de indicar à Apelada as específicas reivindicações a serem reapresentadas. Ao contrário, a Exigência tão somente indicou à Apelada considerar o quadro reivindicatório constante na petição suplementar, apresentada fora do prazo e, por tão razão, não aceita pela Apelante”; 8) “por meio de uma manifestação flagrantemente confusa, a Apelante deixou de formular exigência na forma do artigo 214, da Lei de Propriedade Industrial. Destaque-se que o confuso teor, ainda, induziu a Apelada a erro, como apontado na petição inicial da demanda em apreço. Até mesmo o i.



Magistrado a quo, nos termos da irretocável sentença proferida, reconheceu a falta de clareza do teor da Exigência formulada pela Autarquia Apelante e que, tal cenário, pode ter induzido a Autora/Apelante a erro sobre o seu cumprimento, ao mencionar a intempestividade da petição de aditamento”.

Às fls. 434-435, o Ministério Público abstém-se de opinar por não verificar interesse público que justifique a intervenção do órgão ministerial no feito.

Em manifestação protocolizada em 14.12.2015 (fls. 443-454), a ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES requer "*a sua admissão na qualidade de amicus curiae e, subsidiariamente como assistente simples. E se manifesta pelo desprovento da presente demanda, em vista da infração a procedimento vinculante, mandatório e assecuratório, inclusive, do interesse público pertinente à questão*".

É o relatório.

Sem revisão, nos termos regimentais.

Em 15-12-2015.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2ª Região.



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0805772-24.2009.4.02.5101 (2009.51.01.805772-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,
ADVOGADO : PATRICIA FALCAO CORREA E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08057722420094025101)

VOTO

I – A admissibilidade do amicus curiae justifica-se pela mera constatação da relevância econômica e social da matéria debatida, a transcender a esfera patrimonial dos litigantes, razão porque não se pode exigir que a sua admissão no processo se dê restritivamente nas hipóteses previstas no nosso ordenamento jurídico, tendo em vista que o principal objetivo da sua presença no processo é o de informar ao Tribunal as conseqüências, no mundo dos fatos, da solução que será dada à causa e não a de realizar intervenção ad coadjuvandum.

II - O objeto da presente ação cinge-se a aferir a validade do ato administrativo do INPI que confirmou o anterior indeferimento do requerimento de registro de patente realizado pela autora, sob o fundamento do descumprimento de exigências feitas pela autarquia federal após a interposição de recurso administrativo pela requerente.

III - O argumento principal da autora baseia-se na premissa de que o cumprimento insatisfatório das exigências deveu-se ao fato de o INPI tê-la induzido a erro ao formular as exigências com base no aditamento que a própria autarquia teria entendido como intempestivo.

IV - Diversamente do que sustenta a autora, o parecer do INPI, embora constate que o aditamento apresentado pela requerente da patente tenha sido protocolizado fora do prazo para interposição do recurso administrativo, em nenhum momento expressou que o quadro reivindicatório apresentado por ocasião do aditamento seria ignorado. Muito pelo contrário. Foi ressaltado expressamente pela autarquia que seria levado em conta para a formulação de novas exigências o conjunto de



reivindicações apresentado no aditamento.

V - O parecer em questão não induziu a erro a requerente, pois, ainda que tenha ressaltado a extemporaneidade do aditamento feito pela requerente, foi claro em consignar que iria considerar o quadro reivindicatório nela anexado para formular as exigências adicionais para o deferimento do privilégio, fato que é corroborado quando se atenta para o próprio teor das exigências que fazem expressa remissão à redação das reivindicações presentes nesse quadro reivindicatório (anexado ao aditamento) e não à redação das reivindicações presentes no quadro reivindicatório antes apresentado com as razões do recurso administrativo.

VI - O equívoco cometido no cumprimento das exigências feitas pelo INPI se deve única e exclusivamente a desídia da requerente da patente que sequer fez uma leitura atenta do teor das mencionadas exigências, as quais evidentemente diziam respeito ao novo quadro reivindicatório apresentado juntamente com o aditamento às razões do recurso.

VII – Igualmente, não socorre à autora, o fato de ter apresentado em âmbito judicial, novo quadro reivindicatório, diverso do apresentado em sede administrativo, que contou com manifestação favorável do expert judicial e do setor técnico do INPI.

VIII – Mesmo diante desse novo quadro reivindicatório apresentado em sede judicial, o contexto delineado na causa não permite a retomada da apreciação administrativa do requerimento de registro da patente, sob pena de franca violação ao procedimento instituído nos artigos 212 a 215 da Lei nº 9.279-96.

VIII - A retomada da apreciação do requerimento do registro da patente apenas poderia encontrar fundamento no caso de invalidação do referido ato administrativo do INPI que confirmou o indeferimento do registro da patente, mas como já salientado, o referido ato administrativo não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois o descumprimento das exigências feitas pela autarquia federal se deu por exclusiva desídia da requerente, que não atentou para o teor das determinações feitas pelo INPI, que diziam respeito ao quadro reivindicatório apresentado juntamente com o aditamento protocolizado pela requerente do registro (autora da presente ação), não se referindo, como erroneamente sustenta a demandante, ao quadro reivindicatório apresentado em momento anterior, por ocasião da interposição do recurso administrativo.

IX – A pretensão da autora viola o artigo 2º da Constituição da República, pois objetiva que o Poder Judiciário exerça atribuição privativa do INPI quanto à apreciação da regularidade do quadro reivindicatório.

X – É de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinado invento que



esteja eivada de ilegalidade, mormente se, como é no presente caso, se trata de patente relativa a medicamento; devendo prevalecer, assim, o interesse social inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República), cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos.

XI – Em sede preliminar, (i) admitido pronunciamento da ABIFINA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES no presente feito como amicus curiae; (ii) conhecida a remessa necessária nos termos do artigo 475, I, do Código do Processo Civil.

XII – No mérito, provimento da remessa necessária e da apelação do INPI, para julgar improcedente o pedido.

Preliminarmente, impõe-se a apreciação do requerimento (fls. 443-454) de admissão como *amicus curiae* da ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES.

Sabe-se que, como salientou o Eminentíssimo Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Milton Luiz Pereira, em seu artigo “Amicus Curiae – Intervenção de Terceiros” (In Revista CEJ – Número 18 – Setembro de 2002 – p. 83) essa figura processual tem inspiração no direito estadunidense e tem por objetivo permitir o ingresso de pessoa no processo “*para ajudar a Corte em obter informação de que necessite para proferir uma decisão apropriada ou para impelir um resultado particular no interesse público ou um interesse privado de terceiros (de partes terceiras) que seria afetado pela decisão (solução ou resolução) da disputa*”.

O nosso ordenamento jurídico já prevê, no momento atual, uma série de situações em que é permitido o ingresso do “*amigo da corte*” na relação processual, a saber: **a)** nas ações em que a decisão de mérito possa ter reflexos, ainda que indiretos e meramente econômicos, sobre a esfera patrimonial das pessoas jurídicas de direito público no âmbito federal, lhes é autorizado “*intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria*” (parágrafo único do artigo 5.º da Lei n.º 9.469-97); **b)** no “*pedido de uniformização de interpretação de lei federal*” requerido perante a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais (segunda parte do § 7.º do artigo 14 da Lei n.º 10.259-2001); **c)** na arguição de inconstitucionalidade feita perante a órgão fracionário de Tribunal, que será decidida pelo respectivo Plenário ou Órgão Especial (§ 3.º do artigo 482 do Código de Processo Civil); **d)** nos procedimentos da arguição de descumprimento de preceito fundamental (§ 1.º do artigo 6.º da Lei n.º 9.882-99) e da ação direta de inconstitucionalidade (§ 2.º do artigo 7.º da Lei n.º 9.868-99). E, diante do tratamento dado a essa modalidade de intervenção excepcional pelos diplomas que a autorizam expressamente, tem-se entendido que a admissão do *amicus curiae* na relação processual se submete a dois requisitos: relevância da matéria versada na ação e representatividade do requerente (§ 3.º do artigo 482 do



Código de Processo Civil e § 2.º do artigo 7.º da Lei n.º 9.868-99). Sem prejuízo desse contexto normativo atual, convém registrar que o Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105-2015), que entrará em vigor em 2016, prevê expressamente que a admissão do *amicus curiae* ("Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação").

Contudo, diante da relevância dessa figura no direito moderno, **entendo que não devem haver rigorosas restrições ao ingresso do *amicus curiae* em ações cuja decisão de mérito irradiará seus efeitos por toda sociedade, como é o caso dos autos**. O já citado Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Milton Luiz Pereira, teceu observações a respeito da questão que reputo corretas e as quais me perflho: *“No entanto, a trato de instituto de maior abrangência e com homenagens à efetividade e à economia processual, a intervenção do amicus curiae ganha permissão, sobretudo quando se projetar a conveniência de o direito disputado ter alargadas as suas fronteiras, máxime do interesse público, facultando a composição judicial com o conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões. Sem esse objetivo, o distanciamento das questões advindas de situações sociais em confronto com a realidade jurídica resultará em indesejável conseqüência psicossocial. Sim, a sociedade (interesse público ou coletivo) tem pré-compreensão subjetiva dos aspectos e reflexos na definição dos direitos fundamentais. Quando não é ouvida, está constituída verdadeira revolta contra os fatos. Essas realidades imantam a necessidade de ampliado acesso ao Judiciário, por si, abrindo o pórtico ao terceiro (cidadão ou ente público), também interessado na solução da controvérsia. A rigor, dir-se-á que lhe falta o interesse subjetivo individualizado para a ação. No entanto, em casos tais, o litígio prende-se à solução apropriada, permitindo fluir o “interesse subjetivo público”, legitimador da sua participação processual, desde que a pretensão deduzida seja juridicamente defensável. Para o necessário equilíbrio no processo, como participante extraordinário, o amicus curiae pode ser legitimado, contribuindo para a derribada de controvérsias em torno de múltiplas reivindicações. Essa participação ganhará mais relevo quando, nos litígios entre pessoas diversas (privadas ou públicas), o thema decidendum da ação, insista-se, tenha típicas razões de interesse público, ou seja, quando transcenda a motivação dos litigantes, algemandose à sociedade como um todo, ou ao próprio Estado. Destaca-se: é o direito subjetivo público, com efeitos próprios, exigindo solução cativa ao interesse público (definido ou heterogêneo). Por essas espias, a relação processual não pode ficar submissa ao tecnicismo exacerbado ou retilínio. Deve mover-se na direção de construção que, sem ofensa aos princípios gerais, alcance o dinamismo social reinante, incorporado à extensão econômica, cultural, política e social instalada pela “globalização”. O direito não pode dormir no “outrora”. Não pode ser desajustado aos dominantes efeitos da organização”* (Ob. Cit. P. 83-84 – grifos aditados).

Assim, sem embargo dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais contrários, **penso que a admissão da figura em comento já encontra justificativa suficiente se é verificada a relevância econômica e social da matéria debatida, a transcender a esfera patrimonial dos litigantes**. E, no caso dos autos, não se pode olvidar a prevalência do interesse social inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República), cuja proteção, como se sabe, é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos. É de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinado invento que esteja eivada de ilegalidade, mormente se, como é no presente caso, se trata de patente relativa a medicamento, motivo porque não se pode impedir que a



associação em questão, mesmo sendo representante de indústrias atuantes no ramo farmacêutico, seja admitida como *amicus curiae*.

Dessa feita, o requerimento da ABIFINA não representa violação ao artigo 7º, § 2º, da Lei 9.868-99; o § 2º artigo 5º da Lei 9.882-99 e o § 7º, artigo 14 da Lei nº 10.259-2001, nem se mostra inviável se enquadrado nas tradicionais figuras de intervenção de terceiros previstas no Código de Processo Civil; tendo em vista que a admissão dessa associação na relação processual, como já dito, encontra fundamento único na relevância econômica e social da matéria debatida nos autos, bem como na prevalência do interesse social inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República).

De igual modo, é irrelevante ao deslinde da questão incidental em apreço a verificação da existência de interesse econômico subjacente à esfera jurídica dos associados da ABIFINA, pois, consoante já ressaltado no presente pronunciamento, a admissão da requerente como *amicus curiae* tem por base prevalente a possibilidade dessa entidade contribuir com subsídios técnicos e fáticos para a decisão dessa Corte Regional sobre o mérito da lide.

Por outro lado, convém frisar que não se exige imparcialidade do *amicus curiae*, já que o objetivo de sua admissão no processo é fornecer ao julgador elementos informativos sobre a questão de grande repercussão social que é discutida nos autos, dados esses que, é evidente, podem favorecer a uma das partes. Muito menos é indispensável o assentimento dos litigantes para que se admita essa intervenção extraordinária. Nesse particular, valho-me das observações do Juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Carlos Fernando Mathias de Souza: *“Interessante, de plano, observar que o amicus curiae que se implanta no ordenamento brasileiro traz consigo algumas poucas peculiaridades, em cotejo com a figura de sua matriz norte-americana. Assim, enquanto nos Estados Unidos (se bem que no direito norte-americano nem sempre as regras são bem delineadas posto que variam de estado para estado ou de tribunal para tribunal, por exemplo), ao menos com relação à admissão do amicus curiae perante a Suprema Corte, é imprescindível o consentimento das partes. Com efeito, pela Regra nº 37 (Rule 37) do Regimento Interno da Suprema Corte dos Estados Unidos, o amicus curiae tem o dever, para sua admissão, de apresentar à Corte o consentimento das partes envolvidas no litígio, consoante os casos especificados no próprio regimento. Caso não haja a anuência em destaque, deve o amicus curiae juntar ao seu pedido de admissão as razões da negativa das partes. Observe-se que a obrigação de juntar o consentimento formal das partes estende-se também ao pedido do amicus curiae para tão-só fazer sustentação oral no caso em litígio. É bem verdade que a Suprema Corte pode admitir, à luz do exame pedido e das razões de recusa, o amicus curiae. Mas o importante é frisar que se impõe a audiência prévia das partes. Na sistemática que se introduz no ordenamento positivo brasileiro, extrai-se, com clareza, que a admissão do amicus curiae (órgãos ou entidades) é matéria da exclusiva competência do relator, que deverá na sua decisão (que, de passagem, registra-se, é irrecorrível) levar em consideração tão-só a relevância da matéria e a representatividade do postulante”* (In “O amicus curiae no ordenamento positivo brasileiro”, disponível no endereço eletrônico http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/carlos_mathias/anterior_00.htm – grifos aditados).

Necessário ressaltar também que o presente caso não é de ingresso no feito como assistente do réu Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Se, como já externado, é justificada a admissibilidade da associação como *amicus curiae* pela mera verificação da relevância econômica e social da matéria debatida no feito, não é razoável perquirir o ingresso da mesma entidade como assistente de uma das partes, cujos requisitos são, em regra, mais restritivos.

Além disso, mesmo que se tratasse de admissão da ABIFINA como assistente, em causas



que versem a respeito de privilégio sobre patente, tenho adotado uma orientação menos rigorosa, no sentido de que deve ser deferida a admissão de qualquer pessoa como assistente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI já que deve prevalecer, nesses casos, o interesse social inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República). Impõe-se repisar, contudo, que, na causa em apreço, o ingresso da ABIFINA somente pode ocorrer na condição de *amicus curiae*, tendo em vista que o principal objetivo sua presença no processo é o de informar ao Tribunal os efeitos econômicos e sociais da solução que será dada à causa, e não intervir no feito em favor do autor.

Diante de todo exposto, **em sede preliminar, admito o pronunciamento da ABIFINA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES no presente feito como *amicus curiae***, por entender que é entidade apta a cumprir com o principal objetivo da presença dessa figura no processo que é o de informar ao Tribunal os efeitos econômicos e sociais da solução que será dada à causa.

Ainda em sede preliminar, muito embora não tenha sido ressaltado pelo juízo de primeiro grau em sua decisão monocrática, saliento que, sem prejuízo da apelação do INPI, trata-se de sentença submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório (artigo 475, I, do Código de Processo Civil), razão por que **também conheço a remessa necessária**.

Ultrapassada essas questões preliminares, passemos ao mérito.

Como já frisado no relatório, o objeto da presente ação cinge-se a aferir a validade do ato administrativo do INPI que confirmou o anterior indeferimento do requerimento de registro de patente realizado pela autora, sob o fundamento do descumprimento de exigências feitas pela autarquia federal após a interposição de recurso administrativo pela requerente.

Segundo se depreende dos autos, a autora depositou, em 25.11.1996, requerimento de registro de patente PI 9507758-8, relativo à invenção intitulada “*fração de copolímero - I; e composição para o tratamento de esclerose múltipla*”, originalmente com 19 reivindicações. Posteriormente, em 21.11.1997, apresentou voluntariamente ao INPI novo quadro reivindicatório, o que ocasionou o indeferimento, em 12.08.2003, do requerimento de registro, sob o fundamento de que tal quadro reivindicatório se encontraria em desacordo com os artigos 8º, 11, 13 e 25 da Lei nº 9.796-96. Em 20.02.2004, a autora interpôs recurso administrativo, incluindo novo quadro reivindicatório com novo relatório descritivo. Em 15.04.2004, em aditamento ao recurso anterior, apresentou novos argumentos e novo quadro reivindicatório. Sobreveio, então, em 03.05.2005, parecer emitido pelo INPI, formulando novas exigências em sede de recurso administrativo, a fim de permitir que a autora ajustasse o quadro reivindicatório para viabilizar o deferimento do registro da patente. Nesse parecer foi ressaltado que o aditamento ao recurso administrativo foi apresentado fora do prazo recursal. Em 30.06.2005, a autora protocolizou no INPI o cumprimento das exigências, apresentando novo quadro reivindicatório com 10 reivindicações e novo relatório descritivo. Em 04.10.2005, o INPI manteve a decisão de indeferimento do requerimento de registro da patente, por entender que não teria sido cumprido satisfatoriamente as exigências formuladas pela autarquia.

O argumento principal da autora baseia-se na premissa de que o cumprimento insatisfatório das exigências deveu-se ao fato de o INPI tê-la induzido a erro ao formular as exigências com base no aditamento que a própria autarquia teria entendido como intempestiva.

O parecer emitido pelo INPI em 03.05.2005, nos autos do procedimento administrativo em questão, ressaltou o seguinte quanto ao recurso administrativo da autora e quanto ao aditamento



posteriormente protocolizado pelo requerente:

[...]

No entanto, no parecer técnico de folhas 176 a 177, cujo despacho foi publicado na RPI 1720, de 23 de dezembro de 2003, o pedido foi indeferido com base nos artigos 8, 11, 13 e 37 da referida Lei acima e artigo 229-A da Lei 10196, de 14 de fevereiro de 2001.

Entretanto, na petição 009784, de 20 de fevereiro de 2004, a requerente, com base no artigo 212 da lei da propriedade industrial, apresentou recurso contra o referido indeferimento, publicado na RPI 1747, de 29 de Junho de 2004.

Na petição de recurso a recorrente apresentou modificações no relatório descritivo, onde anexa novas folhas 1, 5 e 8 do relatório descritivo e do resumo e novo quadro reivindicatório, além de suas razões relativas ao mérito da invenção. De acordo com a recorrente, nas novas folhas apresentadas, o título da invenção foi devidamente harmonizado com as novas reivindicações propostas.

No entanto, na petição 020726, de 15 de abril de 2004, a recorrente apresenta em aditamento à petição 009784, de 20 de fevereiro de 2004, modificações nas reivindicações e novas razões demonstrativas do mérito do pleito. Entretanto, a petição aditada está fora do prazo recursal de acordo com o artigo 212 da lei da propriedade industrial. Sendo assim, para que o pedido possa atender aos requisitos de privilegiabilidade exigidos pela referida Lei, considerando o conjunto de reivindicações apresentado na petição aditada, necessário que a recorrente rerepresente as reivindicações cumprindo determinadas exigências em função do reexame.

[...]

Como se vê do seguinte excerto e diversamente do que sustenta a autora, o parecer do INPI, embora constate que o aditamento apresentado pela requerente da patente tenha sido protocolizado fora do prazo para interposição do recurso administrativo (“*Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de sessenta dias*”), em nenhum momento expressou que o quadro reivindicatório apresentado por ocasião do aditamento seria ignorado. Muito pelo contrário. Foi ressaltado expressamente pela autarquia que seria levado em conta para a formulação de novas exigências o conjunto de reivindicações apresentado no aditamento (“*[...] para que o pedido possa atender aos requisitos de privilegiabilidade exigidos pela referida Lei, considerando o conjunto de reivindicações apresentado na petição aditada [...]*”).

Tal conclusão é confirmada quando se atenta ao próprio teor das exigências formuladas pelo INPI no referido parecer, mormente a referente à reivindicação 3 e 11 do novo quadro apresentado pela requerente (“*Ao harmonizar o quadro reivindicatório, a recorrente deverá rever a formulação da reivindicação 11 já que a faixa de peso molecular médio apresentada na reivindicação (de 5 a 9 quilodaltons) é mais abrangente que a faixa de peso molecular médio apresentada na reivindicação 3 (de 4 a 8,6 quilodaltons).*” – fl. 116). Comparando-se a redação dada às reivindicações 3 e 11 do **quadro reivindicatório anexado às razões do recurso administrativo** (fls. 101 e 103: “*3. Fração de copolímero-1, de acordo com a reivindicação 1, CARACTERIZADA pelo fato de que o referido copolímero-1 tem um peso molecular médio de 6,25 a 8,4 quilodaltons*”, e “*11. Composição, de acordo com a reivindicação 10, CARACTERIZADA pelo fato de que a mistura tem um peso molecular médio de 6,25 a 8,4 quilodaltons*”)



com a redação dada às mesmas reivindicações 3 e 11 do **quadro reivindicatório anexado ao aditamento** apresentado posteriormente pela requerente do registro da patente (fls. 111 e 112: “3 . *Composição para o tratamento de esclerose múltipla CARACTERIZADA pelo fato de que compreende uma quantidade eficaz de um copolímero 1, em que menos que 5% de espécies de copolímero-1 têm um peso molecular acima de 40 quilodaltons e 75% de espécies de copolímero-1 está dentro de uma faixa de peso molecular de 2 a 20 quilodaltons, e em que o copolímero 1 tem um peso molecular médio de 4 a 8,6 quilodaltons*”, e “11. *Composição, de acordo com a reivindicação 6, CARACTERIZADA pelo fato de que a mistura tem um peso molecular médio de 5 a 9 quilodaltons*”), verifica-se claramente que as exigências feitas pelo INPI no parecer em questão dizem respeito ao último quadro reivindicatório apresentado à época pela requerente, qual seja, o anexado ao aditamento protocolizado em 15.04.2004. Ocorre que, por um erro crasso cometido pela requerente e que, frise-se, não guarda qualquer relação quanto ao teor claro do parecer emitido pelo INPI em 03.05.2005, as exigências feitas nesse documento não foram cumpridas pela ora autora da presente ação, o que ocasionou na correta confirmação da decisão que indeferiu o requerimento do registro da patente.

A meu sentir, o parecer em questão não induziu a erro a requerente, pois, ainda que tenha ressaltado a extemporaneidade do aditamento feito pela requerente, foi claro em consignar que iria considerar o quadro reivindicatório nele anexado para formular as exigências adicionais para o deferimento do privilégio, fato que é corroborado quando se atenta para o próprio teor das exigências que fazem expressa remissão à redação das reivindicações presentes nesse quadro reivindicatório (anexado ao aditamento) e não à redação das reivindicações presentes no quadro reivindicatório antes apresentado com as razões do recurso administrativo. Tal fato revela que o equívoco cometido no cumprimento das exigências feitas pelo INPI se deve única e exclusivamente a desídia da requerente da patente que sequer fez uma leitura atenta do teor das mencionadas exigências, as quais evidentemente diziam respeito ao novo quadro reivindicatório apresentado juntamente com o aditamento às razões do recurso.

Desse modo, contrariamente ao que sustenta a autora e foi fundamentado pelo MM. Juízo *a quo*, não verifico qualquer ilegalidade no ato administrativo que confirmou o indeferimento do registro, pois consentâneo com o disposto nos artigos 214 e 215 da Lei nº 9.279-96, a dispor que, findo o prazo para cumprimento das exigências, o recurso será apreciado em decisão irrecorrível (“*Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de sessenta dias. Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso. Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa*”).

Fixada essa premissa quanto à legalidade do ato administrativo impugnado originalmente na presente ação, incumbe-me apreciar também o fato superveniente ocorrido na tramitação neste processo, que também fundamentou a sentença de procedência do pedido.

Como já salientado no relatório, por ocasião da realização da perícia nos presentes autos, o assistente do INPI concordou em examinar uma reformulação do quadro reivindicatório da invenção que se enquadrasse nas exigências da autarquia, conforme consta às fls. 382-383. Diante disso, a parte autora apresentou no âmbito judicial novo quadro reivindicatório diverso daquele apresentado em sede de recurso no procedimento administrativo ora impugnado, tendo a perícia se baseado, assim, nesse novo quadro reivindicatório e concluído que “*O INPI reconheceu que o pedido de patente da Autora atende ao requisito de atividade inventiva e decidiu, por ocasião da diligência, conceder à Autora uma oportunidade adicional de apresentar um Quadro Reivindicatório que atenda as exigências expressas no parecer à petição em grau de recurso. [...] Pela análise do Quadro Reivindicatório do ANEXO III, constata-se que a*



reivindicações independentes atendem às exigências do INPI e que das reivindicações dependentes as reivindicações 5, 6 e 7 devem ser excluídas e as demais renumeradas”. De igual modo, ao se manifestar sobre a conclusão do *expert* do juízo, a Diretoria de Patentes do INPI exarou parecer técnico no sentido de que “*concorda com a conclusão da perícia judicial e aceita o quadro reivindicatório tal como proposto pela perícia já que atende às exigências efetuadas durante a fase administrativa de recurso ao indeferimento*”.

Em suas razões de apelação, o INPI sustenta ser inviável a alteração do quadro na esfera judicial, pois, no seu entender, o que deve analisado nos autos da presente ação é o ato de indeferimento do registro da patente com base no que foi arguido e apresentado no respectivo procedimento administrativo.

É certo que, no caso autos, foi apresentado novo quadro reivindicatório de fls. 362-363, distinto do que foi apresentado em sede administrativa, por ocasião da realização da perícia nos presentes autos. Esse documento foi analisado pelo respectivo setor técnico do INPI, sendo emitido, em sede judicial, parecer favorável a que tal quadro reivindicatório fosse levado em conta em eventual reabertura do procedimento administrativo com o objetivo de apreciação do requerimento do registro da patente em discussão. É ver o seguinte excerto do referido parecer técnico, *in verbis*:

[...]

Em reunião realizada em 10/11/2011, na sede do INPI, tendo como participantes: Dr. Hélio Goldsmid, Sr. Perito do Juiz na ação em epígrafe; Dr. João Marcelo Rocha Fontoura; Dra. Geovana de Oliveira Rosales e Dra. Liane Elizabeth Caldeira Lage, Coordenadora Geral de Patentes I, a Autarquia Ré, por meio de seu Assistente Técnico corroborou o parecer técnico em fase administrativa e entende que o quadro reivindicatório aceitável seria o que atendesse às exigências efetuadas durante a fase administrativa recursal, mas concorda em examinar uma reformulação do quadro reivindicatório que se enquadre nas exigências deste parecer.

Em vista disto, a Dra. Geovana de Oliveira Rosales elaborou um novo quadro reivindicatório, visando atender às exigências do INPI. O referido quadro reivindicatório foi apresentado ao perito judicial para subsidiar a elaboração do laudo pericial.

Cabe ressaltar que foi observado que o quadro reivindicatório apresentado pela Assistente Técnica da Autora ao perito judicial (nomeado como Anexo 2 nos autos do processo e como Anexo III no laudo pericial) encontra-se nas fls. numeradas de 362 a 363 do processo e a Ata da reunião da diligência da perícia (nomeada nos autos do processo como Anexo 3) encontra-se nas fls. numeradas de 364 a 365.

O perito judicial após estudos dos autos, reunião com os assistentes técnicos da Autora e do Réu e consulta à literatura especializada, apresentou o laudo da perícia onde concluiu que:

(i) o INPI reconheceu que o pedido de patente da Autora atende ao requisito de atividade inventiva e decidiu, por ocasião da diligência, conceder à Autora uma oportunidade adicional de apresentar um quadro reivindicatório que atenda as exigências expressas no parecer à petição em grau de recurso;

(ii) pela análise do quadro reivindicatório apresentado pela Assistente Técnica da Autora, constatou que as reivindicações independentes atendem às exigências do INPI e que, das reivindicações dependentes, as reivindicações 5, 6 e 7 devem ser excluídas e as demais renumeradas.

O INPI concorda com a conclusão da perícia judicial e aceita o quadro



reivindicatório tal como proposto pela perícia já que atende às exigências efetuadas durante a fase administrativa de recurso ao indeferimento. Logo, em data oportuna se a instância administrativa for reaberta, o mesmo deverá ser examinado a fim de proporcionar ao requerente uma nova oportunidade.

[...]

Deve ser ressaltado, contudo, que o referido parecer atém-se à apreciação técnica da observância pelo novo quadro reivindicatório dos requisitos formais exigidos no respectivo procedimento administrativo e, apesar de não ver óbice à apreciação desse documento pelo INPI, condiciona tal apreciação à “reabertura da instância administrativa” (“Logo, em data oportuna se a instância administrativa for reaberta, o mesmo deverá ser examinado a fim de proporcionar ao requerente uma nova oportunidade” – fl. 383).

Ocorre que, como bem salientado pelo INPI em suas razões de apelação, o contexto delineado na causa não permite a retomada da apreciação administrativa do requerimento de registro da patente, sob pena de franca violação ao procedimento instituído nos artigos 212 a 215 da Lei nº 9.279-96. Com efeito, segundo já ressaltado no presente pronunciamento, à requerente da patente foi dada oportunidade, em mais de uma ocasião, de efetuar as devidas alterações em seu quadro reivindicatório a fim de se adequar aos requisitos legais. Em sede de recurso administrativo, mesmo diante da extemporaneidade do aditamento realizado pela requerente, a autarquia federal formulou novas exigências para que o quadro reivindicatório finalmente observasse aos ditames legais, mas o cumprimento de tais exigências se deu de maneira incorreta, ocasionando a confirmação do indeferimento do registro da patente.

Em verdade, a retomada da apreciação do requerimento do registro da patente apenas poderia encontrar fundamento no caso de invalidação do referido ato administrativo do INPI que confirmou o indeferimento do registro da patente. Todavia, como já expresso no presente pronunciamento, o referido ato administrativo não incorreu em nenhuma ilegalidade, pois o descumprimento das exigências feitas pela autarquia federal se deu por exclusiva desídia da requerente, que não atentou para o teor das determinações feitas pelo INPI, que diziam respeito ao quadro reivindicatório apresentado juntamente com o aditamento protocolizado pela requerente do registro (autora da presente ação), não se referindo, como erroneamente sustenta a demandante, ao quadro reivindicatório apresentado em momento anterior, por ocasião da interposição do recurso administrativo.

Outrossim, convém frisar que a pretensão da autora viola o artigo 2º da Constituição da República, pois objetiva que o Poder Judiciário exerça atribuição privativa do INPI quanto à apreciação da regularidade do quadro reivindicatório.

Além disso, na esteira do que já foi salientado outrora no presente pronunciamento, não se pode olvidar que o caso em apreciação caso diz respeito a patente de medicamento. Assim, deve prevalecer o interesse social inerente às criações industriais (inciso XXIX do artigo 5.º da Constituição da República), cuja proteção é exceção à regra de que permaneçam em domínio público, pois tal privilégio é sempre deferido por prazo limitado e se submete à observância de diversos requisitos. Assim, é de interesse de toda coletividade que não subsista a exclusividade sobre a exploração de determinado invento que esteja eivada de ilegalidade, mormente se, como é no presente caso, se trata de patente relativa a medicamento.

Diante de todo exposto:

1) Em sede preliminar, admito o pronunciamento da ABIFINA – ASSOCIAÇÃO



BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES no presente feito como *amicus curiae*, por entender que é entidade apta a cumprir com o principal objetivo da presença dessa figura no processo que é o de informar ao Tribunal os efeitos econômicos e sociais da solução que será dada à causa.

2) Ainda em sede preliminar, conheço a remessa necessária, nos termos do artigo 475, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de sentença proferida em desfavor da Administração.

3) No mérito, dou provimento à remessa necessária e à apelação do INPI, a fim de julgar improcedente o pedido.

Diante da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa.

À ADIDRA para que retifique a autuação fazendo constar: 1) como *amicus curiae* a ABIFINA – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA, BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES; 2) como classe processual do presente processo a de nº 11 – Apelação Cível & Reexame Necessário;

É como voto.

Em 15-12-2015.

ANDRÉ FONTES

Relator

Desembargador do TRF da 2.ª Região



Apelação Cível/Reexame Necessário - Turma Espec. I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0805772-24.2009.4.02.5101 (2009.51.01.805772-0)
RELATOR : Desembargador Federal ANDRÉ FONTES
APELANTE : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
APELADO : YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO., LTD.,
ADVOGADO : PATRICIA FALCAO CORREA E OUTROS
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (08057722420094025101)

VOTO VENCEDOR

Depreende-se dos autos que a apelada (YEDA RESEARCH AND DEVELOPMENT CO. LTD.) efetuou junto ao INPI depósito de pedido de patente, o qual foi processado sob o número PI9507758-8 (*“fração de copolímero-1; e composição para o tratamento de esclerose múltipla”*). Após uma série de exigências, o INPI acabou por indeferir o aludido pedido de patente.

Insatisfeita a ora apelada propôs a presente demanda, aduzindo que o cumprimento da exigência só não foi satisfatório porque a autarquia patentária teria induzido a apelada em erro, ao formular a exigência com base em petição que seria intempestiva.

Já o INPI afirma que a apelada teria perdido a oportunidade de reformular o quadro reivindicatório a fim de atender aos requisitos legais de patenteabilidade.

Contudo, uma análise detida dos documentos acostados aos autos, em especial do laudo elaborado pelo perito do juízo (fls. 319/333), revela que efetivamente houve falha na apresentação da exigência pelo INPI, que acabou fazendo com que a apelada incidisse em erro e não cumprisse adequadamente a exigência formulada.

Em razão disso, irretocável a conclusão da sentença, a seguir transcrita e adotada como razões de decidir:

27. Após a análise do parecer técnico contendo as exigências formuladas pelo INPI (fls. 114-116), convenço-me de que o parecer administrativo, de fato, não foi claro e pode ter induzido a parte autora a erro em seu cumprimento, ao mencionar a intempestividade da petição de aditamento. Soma-se a isso o fato de que o próprio INPI admitiu, por ocasião da perícia judicial, analisar o novo quadro



reformulado. Tal conduta da autarquia, além de tumultuar o presente processo, reflete incoerência e inconsistência na condução da análise do caso.

(fl. 398).

Uma vez constatada irregularidade no procedimento administrativo para concessão de patente, correta é a decisão que julgou procedente o pedido subsidiário da ora apelada e anulou a “*decisão que indeferiu o quadro reivindicatório apresentado em sede de recurso administrativo*”, bem como determinou que “*o INPI formule novo parecer sobre o quadro reivindicatório apresentado pela parte autora*”, ora apelada.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** à remessa necessária e à apelação.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL