



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Nº CNJ : 0151348-08.2014.4.02.5101 (2014.51.01.151348-0)

RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : ARNO DRECHSEL

ADVOGADO : HELIO FABBRI JR. E OUTROS

APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL

ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01513480820144025101)

EMENTA

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PATENTE POR ERRO NO RESUMO. POSSIBILIDADE. DEVER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA 473 DO STF. ATUAÇÃO CORRETA DA AUTARQUIA, EM CONFORMIDADE COM A LPI E COM AS NORMAS ADMINISTRATIVAS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – A questão central na presente demanda é saber se o INPI poderia ter anulado a concessão de uma patente de invenção por ter verificado, antes da expedição da carta-patente, que o resumo do privilégio tinha por título objeto estranho àquele inicialmente apresentado.

II – A resposta é positiva. O resumo é um dos componentes da carta-patente e a sua juntada com erro constitui vício que deve ser corrigido pelo INPI, em cumprimento ao dever de autotutela da Administração Pública (Súmula 473 do STF). No caso concreto, a autarquia ainda teve o cuidado de formular exigência para a apresentação de novo resumo, fixando o prazo de 90 dias, mais do que razoável para a correção daquilo que, nas palavras da apelante, seria um simples equívoco.

III - Não é razoável a pretensão de se transferir para a autarquia e para a sociedade o ônus de uma omissão atribuível unicamente à própria apelante, que deixou transcorrer *in albis* o generoso prazo para cumprimento de exigência.

IV - Apelação a que se nega provimento.

ACORDÃO

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 unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto da Relatora.

Rio de Janeiro, 28 de março de 2017.

SIMONE SCHREIBER



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

DESEMBARGADORA FEDERAL

RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0151348-08.2014.4.02.5101 (2014.51.01.151348-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : ARNO DRECHSEL
ADVOGADO : HELIO FABBRI JR. E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01513480820144025101)

RELATÓRIO

Trata-se de apelação (fls. 214/225) interposta por **ARNO DRECHSEL** em face de sentença (fls. 200/211) que julgou improcedente o pleito autoral, que buscava **(i)** a anulação das decisões e exigências relativas ao pedido de patente PI 0316194-3, publicadas pelo INPI nas Revistas da Propriedade Industrial (RPI) 2200, 2221 e 2241; **(ii)** a condenação da autarquia em “*ignorar o lapso cometido na errônea indicação do resumo da patente PI 0316194-3, constante da petição de 26 de julho de 2005*” (fl. 17); e **(iii)** a condenação do INPI em expedir a carta-patente relativa à PI 0316194-3, considerando o resumo juntado pela ora apelante nas fls. 30 e 71 do procedimento administrativo.

Depreende-se dos autos que a sociedade **ARNO DRECHSEL** depositou o pedido de patente PI 0316194-3 (“*dispositivo difusor borrifador para dispersar água e outros líquidos similares em sistema de irrigação*”) em 02.12.2013, por meio do PCT (*Patent Cooperation Treaty*). No prazo para entrega da documentação complementar, a ARNO incorreu em erro na juntada do resumo do pedido de patente, cujo título passou a descrever o funcionamento de objeto estranho à PI 0316194-3 - “*aparelho e processo para o acondicionamento de produtos em uma película de plástico estirável*”. Segundo a ARNO, teria havido equívoco no aproveitamento de uma minuta anterior, sem os devidos ajustes. Inicialmente, esse erro também passou despercebido pelo INPI, que deferiu o pedido de patente em 06.11.2012 (RPI 2183), por entender que o objeto da PI 0316194-3 reunia os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI).

Contudo, antes da expedição da carta-patente, o INPI percebeu o erro no resumo da patente pretendida e anulou a sua concessão, determinando o retorno do pedido para exame técnico. A decisão foi publicada na RPI 2200, de 05.03.2013. O setor técnico da do INPI então reafirmou a existência dos requisitos de patenteabilidade, mas ratificou a existência de erro no resumo da patente, nos seguintes termos:

O título do resumo deverá ser o mesmo do relatório descritivo e requerimento (formulário) de acordo com o item 15.3.1 da IN PR17/2013. O resumo do pedido apresentado na petição 018050007396 de 26/07/2005 (folha 93 do processo administrativo) tem o seguinte título: “Aparelho e processo para acondicionamento de produtos em uma película de plástico estirável” que não é o título do presente pedido de patente. Deverá ser apresentada nova folha do resumo de acordo com os itens 15.1.5 alínea “a” e 15.3.1 da IN PR nº 17/2013.



O depositante deve responder as exigências formuladas neste parecer em até 90 (noventa) dias, a partir da data de publicação na RPI, de acordo com o art. 36 da LPI.

O INPI concedeu prazo de 90 dias para correção do resumo da PI 0316194-3, em decisão publicada na RPI 2221, de 30.07.2013. **A ARNO não cumpriu a exigência.** Como justificativa, afirmou que seus pedidos de patente estavam migrando para um novo agente da propriedade industrial, de modo que a decisão administrativa não teria sido detectada. De todo modo, em razão do não cumprimento da exigência, o INPI arquivou o pedido de patente PI 0316194-3, com amparo no art. 36, §1º, da LPI, em decisão publicada na RPI 2241, de 17.12.2014.

Em sua petição inicial (fls. 1/17), a ARNO sustentou que a decisão do INPI devia ser anulada, na medida em que **(i) teria desrespeitado o trâmite legal previsto na LPI**, que “*impede que o INPI possa reabrir a análise já concluída de um pedido de patente e só lhe permite instaurar de ofício um eventual procedimento administrativo de nulidade*”; **(ii) teria sido desproporcional**, já que “*o resumo não é elemento essencial de validade, uma vez que a legislação claramente afasta a necessidade do resumo integrar a carta patente (cf. arts. 25 e 39 da Lei 9279/96 e art. 3º, § 3º do PCT)*”; **(iii) teria sido intempestiva**, porquanto “*a finalidade do resumo do pedido de patente já tinha se exaurido com a publicação da entrada na fase nacional, feita pela RPI 1813*”; e **(iv) teria sido equivocada**, na medida em que “*o art. 32 da Lei 9279/96 impedia que o INPI pudesse considerar o resumo errôneo que constara da referida petição (por consistir em matéria estranha ao depósito original), de modo que só poderia ter considerado o resumo correto constante às fls. 30 e 71 (doc. 5 e 15 anexos)*” (fls. 7/8).

A sentença (fls. 200/211) não acolheu os argumentos autorais. Com auxílio do parecer técnico da Diretoria de Patentes do INPI, observou que a autuação da autarquia no caso concreto foi amparada na LPI e em suas normas administrativas, ressaltando que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi assegurado à ARNO na via administrativa, bem como foram observados os princípios da legalidade e isonomia. Entendeu também que, embora o artigo 39 da LPI não preveja expressamente o resumo como parte integrante da carta-patente, as normas administrativas do INPI o fazem e as cartas-patente expedidas pela autarquia são compostas por relatório descritivo, reivindicações, desenhos e resumo. Concluiu que, no caso concreto, o INPI cumpriu o que é determinado pela LPI e pelas normas vigentes no exame técnico, e que o pedido de patente apenas foi arquivado porque o procurador da ARNO perdeu o prazo para cumprimento da exigência.

Apelação de ARNO DRECHSEL em fls. 214/225. Em síntese, retoma os argumentos de sua petição inicial, no sentido de que, nos termos da LPI, o resumo não integraria a carta-patente, e que haveria excesso de formalismo por parte do INPI, que estaria se recusando a expedir carta-patente de uma invenção que reuniria os requisitos de penetrabilidade, apenas porque teria sido feita referência errada ao título no resumo da patente.

O INPI não ofereceu contrarrazões (certidão em fl. 229).

É o relatório. Peço dia.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2017.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0151348-08.2014.4.02.5101 (2014.51.01.151348-0)
RELATOR : Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER

APELANTE : ARNO DRECHSEL
ADVOGADO : HELIO FABBRI JR. E OUTROS
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01513480820144025101)

VOTO

Inicialmente, observo que a sentença foi proferida em 23.06.2016, já sob a vigência do CPC/2015, de maneira que a sua admissibilidade é feita pelo Tribunal (art. 1.010, §3º, do CPC/2015). Em razão disso, **conheço** do recurso de apelação, eis que presentes os seus requisitos, e **o recebo no duplo efeito** (art. 1.012 do CPC/2015).

A questão central na presente demanda é saber se o INPI poderia ter anulado a concessão de uma patente de invenção por ter verificado, antes da expedição da carta-patente, que o resumo do privilégio tinha por título objeto estranho àquele inicialmente apresentado.

A resposta é positiva.

Embora o artigo 8º da LPI preveja que os requisitos de patenteabilidade de uma invenção são **(i)** a novidade, **(ii)** a atividade inventiva e **(iii)** a aplicação industrial, o artigo 19¹ do mesmo diploma elenca o resumo como uma das partes essenciais do pedido de patente. Tanto assim que o art. 21 da LPI dispõe que o desatendimento das condições do art. 19 ensejará o estabelecimento de exigências pelo INPI que, se descumpridas, importarão no arquivamento da documentação.

E não sem motivo, na medida em que, como sustenta o INPI, o resumo da invenção é um dos componentes da carta-patente, ao lado do relatório descritivo, das reivindicações e dos desenhos. Note-se que a exigibilidade do resumo já estava prevista nas normas administrativas vigentes na época do depósito (Ato Normativo 127 de 05/03/1997) e no momento do exame técnico (Instrução Normativa 30/2013), não havendo que se falar em eventual surpresa pelo particular.

O controle exercido pelo INPI acerca da correção do resumo não constitui rigor excessivo ou formalismo exagerado. Para além do fato de constituir parte integral da carta-patente, o resumo é um instrumento essencial para o atendimento do princípio da publicidade, já que permite que a sociedade tome conhecimento do objeto de um privilégio patentário concedido, sem que seja necessária a leitura integral da carta-patente.

Ressalte-se também que um interessado em patentear uma invenção normalmente faz busca prévia na base de dados do INPI acerca das patentes já concedidas. Por conter descrição sintetizada da invenção, o resumo é um dos campos de maior destaque, de modo que o seu preenchimento equivocado pode induzir um interessado a erro, fazendo com que deixe de buscar a patente de sua invenção.



Também não há que se questionar a atuação do INPI em anular de ofício a concessão da patente e determinar o seu retorno para exame técnico, na medida em que o enunciado 473 da Súmula do STF é claro ao dispor que “[a] administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos [...]”. Formalismo exagerado é a alternativa proposta pela ARNO, no sentido de que o INPI, ao identificar o erro no resumo, deveria expedir a carta-patente para então instaurar de ofício um processo administrativo de nulidade (PAN).

No caso concreto, a autarquia ainda teve o cuidado de formular exigência para a apresentação de novo resumo, fixando o prazo de 90 dias, mais do que razoável para a correção daquilo que, nas palavras da ARNO, seria um simples equívoco.

Ocorre que, por desídia da ARNO ou de seu agente da propriedade industrial, a exigência do INPI não foi cumprida e o pedido de patente foi arquivado. Nesse contexto, não é razoável a pretensão de se transferir para a autarquia e para a sociedade o ônus de uma omissão atribuível unicamente à própria apelante, que deixou transcorrer *in albis* o generoso prazo para cumprimento de exigência.

Por fim, também inaceitável a tese da apelante de que o INPI deveria ter ignorado o resumo com erro apresentado e utilizado o anterior, que estaria correto. Ao risco de violação do princípio da impessoalidade, não cabe à autarquia se substituir ao particular na defesa de seus próprios interesses.

Por esses motivos, não que se fazer qualquer reparo à sentença que manteve hígido o ato administrativo do INPI que anulou a concessão da patente PI 0316194-3.

Pelo exposto, **NEGO PROVIMENTO** à apelação, nos termos da fundamentação *supra*.

Considerando que a sentença recorrida foi proferida em 26.09.2016, já sob a vigência do CPC/2015, e em atenção ao disposto no art. 85, §2º, §3º e §11º, do referido diploma legal, **majoro os honorários** fixados anteriormente pela sentença em 10% **para 15% (quinze por cento)** sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

SIMONE SCHREIBER
DESEMBARGADORA FEDERAL
RELATORA

[1] Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:

I - requerimento;

II - relatório descritivo;

III - reivindicações;

IV - desenhos, se for o caso;

V - resumo; e

VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.