

**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI**

Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0017-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.034124-2013-11

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: Ajuizamento de ação de nulidade de patente no curso de um processo administrativo de nulidade.

I. Não há óbice no sobrestamento do processo em curso na CGREC, desde que haja a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, entre o feito administrativo e a ação judicial.

II. O sobrestamento do processo administrativo de nulidade e de recurso não decorre de uma norma cogente, mas sim de uma decisão discricionária da Administração, o que demanda a fundamentação inerente aos atos administrativos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submete consulta à Procuradoria sobre as consequências no trâmite do processo administrativo de nulidade de patente provocadas pelo ajuizamento de uma ação de nulidade. O objeto da consulta resume à seguinte pergunta: a propositura de uma ação de nulidade de patente enseja necessariamente o sobrestamento do processo administrativo de nulidade em curso?

2. Os autos foram recebidos pela Procuradoria em 23/06/2015. Considerando a urgência do tema, passa-se ao exame imediato da matéria, o que justifica a prioridade concedida ao processo, em detrimento de outras consultas.



3. O caso em tela versa sobre a PI 0107445-8, de titularidade da AstraZeneca. A patente foi concedida em 30.10.2012, e a respectiva publicação ocorreu na RPI nº 2214, de 11.06.2013. Logo em seguida, a Eurofarma ingressou com a ação de nulidade de patente. Aproximadamente dois meses depois, instaurou-se o processo administrativo de nulidade, por meio de requerimento da Eurofarma, tendo idêntica pretensão àquela da ação judicial.

4. Em sede administrativa e judicial, a AstraZeneca formulou pedido de sobrestamento do processo administrativo de nulidade, considerando a existência de idêntica controvérsia judicial. O Juiz da 31ª Vara Federal/RJ indeferiu o pedido de sobrestamento do processo administrativo em decisão com a seguinte fundamentação:

“[...] firme no princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial, indefiro o pedido de suspensão do procedimento administrativo de nulidade. O Poder Judiciário não pode, aprioristicamente, substituir a atuação do INPI no que diz com as atribuições administrativas para o processamento do PAN, cuja atividade é exclusivamente administrativa no âmbito da autarquia federal, a quem cabe decidir sobre a conveniência da suspensão. A propósito, a hipótese presente não confronta com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Ao revés, cuida de harmonizá-lo com o princípio da separação de poderes, também de índole constitucional.”

5. A decisão judicial que indeferiu o sobrestamento do processo administrativo de nulidade foi objeto de agravo de instrumento. A decisão do agravo de instrumento foi favorável ao agravante (fls. 76/79), posto que o órgão jurisdicional recursal entendeu pela possibilidade da Administração proferir uma decisão conflitante com a decisão proferida nos autos judiciais.¹

6. Em cumprimento da decisão do agravo de instrumento, o processo administrativo de nulidade foi sobrestado. Inclusive, a RPI nº 2249, de 11.02.2014, publicou a ordem judicial de sobrestamento do processo administrativo, o que demonstra o cumprimento do *decisum* por parte da CGREC.

¹ “Com efeito, conforme se constata às fls. 40/50, foi proferida decisão nos autos do agravo de instrumento nº 2013.02.01.015134-7 deferindo parcialmente o efeito suspensivo pleiteado tão somente para o fim de suspender a decisão agravada que havia concedido a antecipação de tutela para o fim de suspender a patente PI 0107445-8 apenas restritivamente em relação as empresas litigantes.

Portanto, permitir o prosseguimento do processo administrativo de nulidade instaurado pela agravada contraria a própria decisão proferida nos autos do agravo de instrumento nº 2013.02.01.015134-7. Assim, presente a verossimilhança das alegações necessárias à concessão da antecipação de tutela, sendo razoável que se determine a suspensão do processo administrativo de nulidade.

Ante o exposto, defiro a antecipação da tutela para o fim de determinar a suspensão do processo administrativo de nulidade da patente de invenção PI 0107445-8 instaurado pela empresa agravada, EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A, até o julgamento do presente recurso.” Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Agravo de Instrumento nº 2013.02.01017410-4, Relator Desembargador Federal Abel Gomes, Decisão proferida em 06.12.2013.



7. A consulta formulada pela CGREC tem por finalidade obter uma orientação geral passível de adoção pela autarquia, e não apenas solucionar uma dúvida pontual no tocante ao trâmite do processo administrativo de nulidade da PI 0107445-8.

8. Inclusive, não há dúvida por parte do órgão consultante a respeito do sobrestamento do processo administrativo da PI 0107445-8, posto que tal providência decorre de comando judicial, contido na mencionada decisão da 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Comando judicial já cumprido pela Administração. Não há como prosseguir o trâmite do processo administrativo de nulidade da PI 0107445-8, em razão da decisão judicial em comento.

9. Pretende-se com esta consulta definir uma posição institucional a respeito do sobrestamento do processo administrativo quando ocorre a concomitância de processo administrativo de nulidade de patente e uma ação de nulidade.

10. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

11. O ajuizamento de uma ação judicial sobre idêntica matéria de um processo administrativo não obsta o prosseguimento deste, salvo disposição legal em contrário. Essa assertiva tem como fundamento o princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial.

12. O princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial não se confunde com o sistema de jurisdição única adotado no Brasil.

13. O sistema de jurisdição única significa que a Administração não reúne funções materialmente judiciais, o que não impede o ente público de proferir decisões para dirimir controvérsias.² Como é cediço, o sistema de jurisdição única contrapõe-se ao sistema do contencioso administrativo, adotado na França:

14. Estudando o tema em apreço, a Procuradoria identifica duas vertentes do princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial. A primeira delas refere-se à possibilidade da Administração proferir uma decisão distinta da decisão judicial.

² "Com essa diversificação entre a Justiça e a Administração é inconciliável o contencioso administrativo, porque todos os interesses, quer do particular, quer do Poder Público, se sujeitam a uma única jurisdição conclusiva: a do Poder Judiciário. Isto não significa, evidentemente, que se negue à Administração o direito de decidir. Absolutamente, não. O que se lhe nega é a possibilidade de exercer funções materialmente judiciais, ou judiciais por natureza, e de emprestar às suas decisões força e definitividade próprias dos julgamentos judiciais (*res judicata*)."
MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 21 ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 54.



15. A segunda vertente do princípio diz respeito ao prosseguimento concomitante de processos administrativo e judicial sobre idêntica matéria. O mero ajuizamento de uma ação judicial não obsta o prosseguimento do processo administrativo.

16. A legislação contempla ressalvas ao princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial. Notória exceção ao princípio em comento, no que diz respeito à primeira vertente, está contida no art. 386, I e IV, do Código de Processo Penal. Esses dispositivos prevêem a absolvição do réu quando há reconhecimento da inexistência do fato, ou negativa de autoria. A absolvição penal, nessas hipóteses, vincula a decisão administrativa.

17. Como regra geral, não há óbice para o prosseguimento concomitante de um processo administrativo e outro judicial sobre idêntica matéria. Essa regra é excepcionada pela Lei de Execução Fiscal, o que constitui uma ressalva à segunda vertente do princípio da independência entre as instâncias administrativa e judicial.

18. O parágrafo único do art. 38 da Lei 6.830, de 1980, prevê que a propositura de uma ação judicial para discutir a dívida ativa da Fazenda Pública implica renúncia do recurso administrativo, ou desistência do recurso eventualmente imposto.

Lei 6.830/80, art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.

Parágrafo único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.

19. O dispositivo em comento da Lei de Execução Fiscal aplica-se quando há identidade de objeto, e partes, entre o processo administrativo e o judicial. A renúncia ao poder de recorrer, ou a desistência do recurso, configura-se quando há equivalência de pedidos e identificação de causa de pedir. Quando não há esses elementos em comum, é obrigatório o exame do recurso administrativo.

20. Cabe verificar um outro exemplo de processo administrativo cuja tramitação pode sofrer alteração, em decorrência da propositura de uma ação judicial. O processo administrativo disciplinar é passível de sobrestamento, quando se torna necessário aguardar a decisão judicial na esfera criminal.

21. Esse sobrestamento não está previsto expressamente no Título V da Lei 8.112/90, mas é adotado, na prática. Inclusive, o sobrestamento, no caso, é reconhecido pela



Controladoria-Geral da União.³ Atente-se ao fato que o sobrestamento em causa não decorre de uma norma cogente, mas é uma opção da Administração, no caso concreto.

22. Feito esse intróito contendo dois exemplos de processos administrativos impactados pela propositura de uma ação judicial, cabe adentrar no conceito de sobrestamento. Parece razoável formular o seguinte conceito: o sobrestamento do processo administrativo é a interrupção do curso de tramitação do mesmo quando verificada uma causa externa prejudicial.

23. A causa externa, que motiva o sobrestamento do processo administrativo, enseja um desfecho suscetível de pesar na decisão do processo sobrestado. Com essa compreensão, percebe-se que o sobrestamento é medida que se impõe, em razão do princípio da eficiência administrativa.

24. Quando a causa externa é uma ação de nulidade de patente, o desfecho será uma decisão judicial. A decisão judicial pode confirmar a validade do ato concessório de patente, ou declará-lo nulo. Nesse sentido, não há óbice para o órgão recursal da autarquia sobrestar o processo administrativo de nulidade até o trânsito em julgado da decisão judicial. Igual providência é cabível quando se trata de um recurso administrativo, interposto com fundamento no art. 212 da Lei 9.279/96.

25. O sobrestamento do processo em trâmite na CGREC, em razão da propositura de uma ação judicial, é uma medida razoável de ser adotada, independentemente de provocação das partes. Entretanto, o sobrestamento do processo administrativo não decorre automaticamente da propositura de uma ação judicial correspondente.

26. Para determinar o sobrestamento do feito, recomenda-se que a CGREC verifique alguns elementos comuns entre o processo administrativo de nulidade ou recursal e a ação de nulidade, a saber: (i) identidade de pedidos; (ii) identidade de causa de pedir; (iii) identidade das partes.

27. Imagina-se a seguinte hipótese: um processo administrativo de nulidade tem como causa de pedir a anterioridade apta de fulminar a novidade da reivindicação 1 e 2 da patente. A ação de nulidade de patente tem como causa de pedir a ausência de prévia anuência ou a ausência de aplicação industrial. Nessa hipótese, não parece razoável o sobrestamento do feito, posto que a ação de nulidade não constitui uma causa externa que pesará na decisão

³ "A figura do sobrestamento é comum nos processos judiciais. No processo disciplinar, aparece em grau de excepcionalidade. O sobrestamento do processo administrativo disciplinar merece atenção dentro de duas hipóteses: (1) para aguardar decisão na esfera criminal e (2) para aguardar decisão incidental no próprio processo administrativo. No primeiro caso, a defesa poderá arguir o sobrestamento com o objetivo de paralisar o andamento dos trabalhos da comissão processante até que exista sentença judicial, na área penal, transitada em julgado." CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. Fases do Processo Administrativo Disciplinar - Inquérito. Acesso em: 23.06.2015. Disponível em: <<http://www.cgu.gov.br/sobre/perguntas-frequentes/atividade-disciplinar/fases-do-procedimento-disciplinar-inquerito#40>>



administrativa da Presidência do INPI, seja em grau de recurso ou no âmbito do processo administrativo de nulidade.

28. Existe uma situação não abordada na consulta, que merece algumas linhas, sem prejuízo de uma análise criteriosa futura. Essa situação se materializa mediante a seguinte hipótese: o processo administrativo de nulidade tem por objetivo fulminar a novidade da reivindicação 1 e 2 da patente. Idêntica causa de pedir encontra-se no processo administrativo de nulidade. Considerando a identidade de partes, causa de pedir e de pedido, a CGREC determina o sobrestamento do processo administrativo.

29. Continuando a hipótese acima, no curso do processo judicial, o titular da patente e o terceiro interessado (autor da ação de nulidade e requerente do processo administrativo de nulidade) realizam um acordo, posteriormente homologado judicialmente. O processo judicial é extinto, com fundamento no art. 269, III, do Código de Processo Civil. O desfecho do processo judicial enseja o prosseguimento do processo administrativo de nulidade.

30. Pode a CGREC concluir pela nulidade da patente, não obstante o acordo firmado e homologado, na esfera judicial? Parece que sim, porquanto existe matéria de ordem pública que rege a matéria, havendo um interesse social na concessão de uma patente.

31. Um acordo celebrado entre as partes, ainda que homologado judicialmente, não parece prevalecer sobre uma infração à lei, eventualmente cometida pelo INPI, no ato concessório. O acordo judicial celebrado entre o titular da patente e o terceiro interessado não vincula o INPI, salvo quando este figura também como celebrante da transação.

32. Em síntese, quando findo o sobrestamento do processo administrativo, haverá a continuação de sua tramitação, que resultará em uma decisão do Presidente do INPI. Essa decisão não precisa obrigatoriamente incorporar a decisão judicial proferida nos autos. Nesse sentido, vale lembrar a hipótese de uma sentença que não reconhece a nulidade de uma patente, posto que afastou a anterioridade alegada em relação às reivindicações 1 e 2. Todavia, o processo administrativo de nulidade tem como causa de pedir a ausência de atividade inventiva. Assim, é perfeitamente possível que o Presidente decida pela nulidade de uma patente, com fundamento na ausência de atividade inventiva, embora o Poder Judiciário tenha reconhecido a higidez do ato concessório.

33. No caso de uma decisão judicial que homologue um acordo entre particulares, no sentido de desistência do feito, não parece que a CGREC encontra-se impedida de efetuar o exame substantivo da matéria. Inclusive, porque o acordo entre os particulares não vincula o INPI, quando este não participa da transação judicial.

34. Por outro lado, haverá situações nas quais caberá ao Presidente da autarquia simplesmente decidir pela perda do objeto do processo administrativo, uma vez transitado em julgado o *decisum*, se houver a identidade de partes, causa de pedir e pedidos.



35. Cabe tecer uma última observação sobre o sobrestamento do processo administrativo de nulidade de patente. O art. 54 da Lei 9.279/96 não fixa prazo para o Presidente do INPI proferir a decisão, em sede de processo administrativo de nulidade. O dispositivo prevê que após o prazo previsto para manifestação das partes, o processo encontrar-se-á concluso para decisão do Presidente do INPI. Com essa compreensão, o sobrestamento do processo administrativo de nulidade não possui obstáculo nas normas procedimentais dispostas na LPI.

III. CONCLUSÃO

36. Diante do exposto, resta respondida a consulta. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:

- I. Não há óbice no sobrestamento do processo em curso na CGREC, desde que haja a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, entre o feito administrativo e a ação judicial;
- II. O sobrestamento do processo administrativo de nulidade é de recurso não decorre de uma norma cogente, mas sim de decisão discricionária da Administração, o que demanda a fundamentação inerente aos atos administrativos;
- III. Recomenda-se a observância dos seguintes critérios na decisão de sobrestamento do processo em curso na CGREC: a) (i) identidade de pedidos; (ii) identidade de causa de pedir; (iii) identidade das partes.
- IV. A Administração pode afastar o sobrestamento do processo administrativo, prosseguindo o trâmite do mesmo, ainda que haja a identidade de partes, causa de pedir e pedidos, mediante decisão fundamentada. Essa assertiva possui especial relevo na seguinte hipótese: às vésperas da Presidência proferir uma decisão, em sede do processo administrativo de nulidade, o interessado prejudicado, já ciente do teor do parecer técnico que lhe é desfavorável interpõe uma ação de nulidade de patente, tendo como um dos propósitos obstar a decisão de segunda instância, na esfera administrativa. Nessa hipótese, cabe à Administração não sobrestar o processo, proferir a decisão, que será objeto de apreciação pelo Poder Judiciário.

37. No momento, a presente conclusão restringe-se aos processos administrativos e recursos envolvendo patentes. Ao que parece, a Administração possui dúvidas similares em relação aos recursos e processos administrativos de nulidade de registros marcários. O sobrestamento de processos de marcas, no âmbito da CGREC, demanda um exame específico por parte da Procuradoria, não se aplicando esta manifestação, o que será feito mediante provocação. O sobrestamento de marcas possui algumas particularidades, entre elas a cadeia de sobrestamento de pedidos.



38. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer a DIRPA, DIRMA, DICIG e DCONT desta Procuradoria.

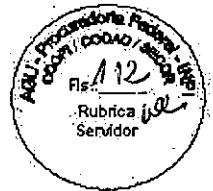
A consideração superior.

Rio de Janeiro, 7 de julho de 2015.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0426/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.034124/2013-11

1. Aprovo o PARECER N° 0017/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 8 de julho de 2015.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe