



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 N° 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.060113-2017-10

INTERESSADO:

ASSUNTO:

- I. Aplicação do art. 32, da LPI a pedido dividido. Vinculação do INPI aos termos em que assentada a decisão judicial proferida na ACP 2003.51.01.513584-5. Respeito à coisa julgada.
- II. Aplicabilidade Imediata de norma de caráter processual. Inexistência de ofensa a ato jurídico perfeito.
- III. Necessidade de verificação da conformidade do pedido à norma do art. 32 da LPI no instante do exame.

Exmo Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de consulta submetida pela DIRPA a respeito da aplicação da Resolução INPI n° 93/2013 a um pedido dividido formulado em 27/02/2008, isto é, antes da publicação da referida norma.
2. Esclarece o consulente que em 27/02/2008 foi feito pedido de divisão do pedido original PI9608014-0, cujo depósito foi feito em 05/04/1996. Narra que o pedido dividido foi admitido pelo INPI em 26/01/2010, sob o fundamento de que não excedia a matéria revelada no pedido original, verificada, portanto, a conformidade com o art. 26 da LPI.
3. Informa a DIRPA, entretantes, que no decorrer do exame técnico restou apurada a violação ao art. 32 da LPI, uma vez que o quadro reivindicatório do pedido dividido continha matéria que não havia sido reivindicada por ocasião do pedido original, razão pela qual foi emitido parecer anunciando a impossibilidade de prosseguir no exame em virtude da norma que surge do art. 32 da LPI.



4. Acrescenta a DIRPA que o depositante tomou ciência do referido parecer e se manifestou demonstrando sua irresignação quanto à sua conclusão. Alegou, para tanto, que o INPI não poderia fazer retroagir uma mudança de entendimento a respeito da matéria, por força da previsão contida no art. 2º, XIII da Lei 9784/99. Postula, ao final, o prosseguimento do exame.

5. O requerente juntou alguns pareceres para robustecer suas razões, conforme fls. 08/22.

6. A DIRPA informa, por fim, que o passo seguinte seria o indeferimento do pedido dividido em virtude da ofensa ao art. 32 da LPI, daí porque submeteu, preventivamente, o processo à Procuradoria para exame das razões invocadas pelo requerente.

7. É o relatório.

I – OBJETO DA CONSULTA:

8. A consulta submetida à Procuradoria reside na possibilidade de aplicação da atual interpretação acerca do art. 32 da LPI em relação a pedido dividido protocolizado antes da entrada em vigor da Resolução 93/2013. De par com isso, cuida esclarecer, de plano, que a presente manifestação estará centrada apenas na questão intertemporal ora devolvida, não se estendendo para análise da adequação ou não da referida interpretação jurídica.

II – COISA JULGADA EM RELAÇÃO À MANEIRA COMO SE APLICA O ART. 32 DA LPI:

9. A alegação do depositante é de que o entendimento consolidado pelo INPI na Resolução nº 93/2013, segundo qual a reivindicação do pedido dividido não poderia destoar do quadro reivindicatório válido, quando da solicitação de exame do pedido original, é posterior ao protocolo do pedido dividido, daí porque inaplicável em relação ao seu caso, em função do disposto no art. 2º, XIII da Lei 9784/99, que proíbe a retroação de nova interpretação.

1. O depositante apoia seu pleito, portanto, na impossibilidade de retroação de uma nova interpretação jurídica para alcançar situação pretérita, com o que, aliás, não há discordância. A rigor, enquanto integrante da Administração Pública, o INPI se vincula de forma inarredável da prescrição contida no art. 2º da Lei 9784/99, sendo-lhe vedado fazer retroagir novas interpretações para atingir situações já aperfeiçoadas, mormente por força do art. 5º, XXXVI da CRFB/88.

2. Ocorre que a questão não é bem da forma como sugere o depositante. Em verdade, mesmo quando admitiu o pedido dividido em 36/01/2010, o INPI já estava jungido à interpretação de que, por força do preceito contido no art. 32 da LPI, a reivindicação do pedido



dividido não poderia destoar no quadro reivindicatório válido do pedido original, isto é, apresentado por ocasião do requerimento de exame deste.

3. Neste passo, importante o registro de que, em 08/08/2003, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de afastar o procedimento até então adotado pelo INPI no que concerne à aplicação do art. 32 da Lei 9279/96, declarando-se, por conseguinte, inválida a orientação contida no parecer PROC/DICONS nº 07/2002, o qual à época ostentava caráter normativo no âmbito da Autarquia.

4. O parecer PROC/DICONS nº 07/2002 estabelecia a possibilidade de alteração do quadro reivindicatório de um pedido de patente, mesmo que solicitada após o requerimento de exame, mantida, no entanto, a necessidade de respeito à matéria inicialmente revelada. Essa era, à época, a interpretação que vigia no INPI, a qual norteava de modo geral o exame realizado na Autarquia em função do caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI ao referido parecer.

5. A ação ajuizada pelo MPF foi autuada sob o nº 2003.51.01.513584-5 e tramitou perante a 35ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 1ª instância, o pedido inicial foi julgado improcedente. Irresignado, o MPF interpôs recurso de apelação, ao qual foi dado provimento pelo Eg. TRF – 2ª Região de forma unânime através de acórdão assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARECER NORMATIVO DO INPI DANDO INTERPRETAÇÃO CONTRA LEGEM AO ARTIGO 32 DA LPI. AMICUS CURIAE, POSSIBILIDADE DE SUA ADMISSÃO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DO CARÁTER NORMATIVO POR PARTE DA PRESIDÊNCIA DO INPI APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRETENSÃO INICIAL MAIS AMPLA QUE A REVOGAÇÃO DO PARECER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS.

1. Trata-se de ação civil pública movida pelo MPF, motivada pela atribuição de caráter normativo ao parecer Proc/DICONS nº 07/2002, que deu interpretação extensiva ao artigo 32 da LPI, visando a ser determinada não apenas a abstenção do INPI de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal.

2. Intervenção de terceiros – advogados e agentes da propriedade industrial – nos autos, a título de “amicus curiae”, trazendo pareceres de duvidosa imparcialidade. Possibilidade de sua intervenção em feitos apenas em caráter excepcionalíssimo, não havendo na hipótese nenhuma fundamento legal.

3. Após prolatada sentença, que julgou improcedente o pedido, levando o MPF a interpor apelação, cujo julgamento chegou a ser incluído em pauta, comunicou o INPI estar reanalisando a inteligência da Portaria e, após,



comunicou a revogação de seu caráter normativo, adotando, para tanto, os mesmos fundamentos jurídicos expostos pelo MPF em sua inicial e demais pronunciamentos no curso do presente processo.

4. *Hipótese de reconhecimento do pedido, levando à extinção do processo, com julgamento do mérito, com base no art. 269, II do CPC, com reforma da sentença e procedência do pedido inicial, tal como formulado, com condenação do INPI em todos honorários advocatícios de 10 % (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista a resistência da Autarquia durante o correr do processo.*

5. *Apelação provida, nos termos supramencionados.*

6. Como o acórdão prolatado pelo Eg. TRF – 2ª Região acolheu integralmente o pedido do MPF, convém trazer à lume os exatos termos em que assentado o pedido inicial:

(...)

“Diante do exposto, requer o Ministério Público Federal, inicialmente, a citação do réu, no endereço especificado nesta inicial. Requer, ainda, sejam julgados procedentes os pedidos, para, confirmando a tutela antecipada:

a) condenar o Réu a abster-se de aplicar a orientação emanada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, concernente à interpretação do art. 32 da Lei 9279/96;

b) condenar o Réu a abster-se de admitir as mudanças voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após o requerimento de exame, nos termos do art. 32 da Lei 9279/96, ressalvadas apenas as hipóteses de aplicação do art. 70.7 do Acordo TRIPS. Este permite alterações voluntárias em qualquer momento que não incorporem matéria nova ao pedido de patente, apenas em relação aos pedidos já pendentes em 1º de janeiro de 2000, e que versem sobre matéria que, antes do referido tratado, não era patenteável à luz da legislação brasileira.

c) condenar o Réus nos ônus da sucumbência. (...)”

7. Em 31/10/2007 ocorreu o trânsito em julgado da condenação imposta ao INPI, daí porque, em respeito ao princípio da coisa julgada inscrito no art. 5º, XXXVI da CRFB/88, a partir da data acima citada Autarquia está absolutamente impedida de adotar procedimento que divirja da decisão judicial.

8. A propósito, mesmo antes de tal marco temporal, o Presidente do INPI, após orientação do Procurador-Chefe da PFE/INPI à época, já havia revogado o efeito normativo antes conferido ao parecer PROC/DICONS nº 07/2002.

9. Dessume-se deste quadro, logo, que, em essência, o INPI está adstrito àquilo que restou definido na decisão judicial proferida nos autos do processo 2003.51.01.513584-5, cabendo-lhe, neste sentido, velar pela correta exegese que exsurge do art. 32 da LPI, segundo a



qual a reivindicação do pedido dividido não pode destoar do quadro reivindicatório apresentado por ocasião do requerimento de exame do pedido original.

10. Nesta esteira, não há falar na espécie em retroatividade de interpretação para alcançar a situação do pedido dividido feito pelo depositante, na medida em que, já na época do seu protocolo, o INPI estava condicionado, por força de decisão judicial transitada em julgado, a proceder ao controle da reivindicação do pedido dividido, verificando a adequação ao quadro reivindicatório válido do pedido original.

11. Com efeito, o procedimento se coaduna com a orientação contida no Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, o qual, a partir da decisão judicial acima referida, enfatiza a necessidade de verificar a data em que requerida a alteração do quadro reivindicatório, alertando que, caso seja constatada a expiração do prazo estabelecido no art. 32 da LPI, deve ser indeferida a solicitação.

12. Assim, o parecer que confere ciência ao depositante de que sua solicitação infringe a norma prevista no art. 32 da LPI está, à evidência, em consonância com a decisão judicial proferida nos autos do processo 2003.51.01.513584-5, à qual o INPI está inexoravelmente vinculado em razão do princípio da coisa julgada.

13. É bem verdade que a Resolução INPI nº 93/2013 veio a consolidar tal entendimento de maneira formal ao divulgar, por meio das diretrizes de exame do art. 32 da LPI, a orientação para que a alteração do quadro reivindicatório seja admitida até o requerimento de exame do pedido original, ressalvada apenas a possibilidade de correções materiais e de restrição da matéria reivindicada. Mas este procedimento já estava em uso desde o trânsito em julgado da condenação imposta ao INPI nos autos do processo 2003.151.01.513584-5, em 31/10/2007.

14. Ora, não na se sustenta a alegação do depositante de que foi “surpreendido” com a mudança de entendimento do INPI a respeito do art. 32 da LPI. Como visto, a decisão da ACP movida pelo MPF transitou em julgado em 31/07/2007, antes do pedido dividido feito pelo depositante, não sendo verossímil a assertiva de que dela não tinha conhecimento, mormente em função do grau de sua repercussão na área de propriedade industrial.

15. De par com isso, afigura-se escoreita a atuação do INPI no sentido de verificar a conformidade do pedido dividido com o art. 32 da Lei 9279/96, porquanto em sintonia com a determinação judicial imposta nos autos do processo 2003.51.01.513548-5.

III – APLICABILIDADE IMEDIATA DE NORMA PROCESSUAL:

16. Noutro giro, não se pode perder de vista a natureza da norma disposta no art. 32 da Lei 9279/96. Em essência, trata-se de norma de caráter processual, como, aliás, denota-se da sua própria posição topográfica na LPI. O art. 32 fica posicionado justamente na Seção da LPI que trata do processo e do exame do pedido.



17. Como cediço, as normas de caráter processual possuem aplicabilidade imediata, sendo certa, contudo, a necessidade de respeito às situações constituídas sob a égide da norma anterior. Isto é, a rigor, a norma processual se aplica tão logo publicada aos processos em andamento, respeitando-se eventuais situações já aperfeiçoadas com base na legislação revogada, em homenagem ao princípio da irretroatividade das leis previsto no art. 5º, XXXVI da CRFB/88.

18. Oportuno, a esse respeito, o entendimento lançado pelo Ministro do STF Luiz Fux em sua obra “Curso de Direito Processual” da Editora Forense, *verbis*:

“O Código de Processo Civil, seguindo a regra de ‘supradireito’ quanto à aplicação imediata da lei processual, dispõe, no seu artigo 1.211, que ele rege o processo civil em todo o território brasileiro e, ao entrar em vigor, suas disposições aplicam-se, desde logo, aos processos pendentes [1]. Idêntico preceito encontra-se no Código de Processo Penal, artigo 2º [2], com um plus, qual o de que esclarece textualmente o respeito aos atos validamente praticados sob a égide da lei anterior.

Em essência, o problema da eficácia da lei no tempo é de solução uniforme, porquanto toda e qualquer lei, respeitado o seu prazo de vacatio legis, tem aplicação imediata e geral, respeitados os direitos adquiridos, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Muito embora a última categoria pareça ser a única de direito processual, a realidade é que todo e qualquer novel diploma de processo e de procedimento deve respeitar o ato jurídico-processual perfeito e os direitos processuais adquiridos e integrados no patrimônio dos sujeitos do processo. Assim, v.g., se uma lei nova estabelece forma inovadora de contestação, deve respeitar a peça apresentada sob a forma prevista na lei pretérita. O mesmo raciocínio impõe-se caso a decisão contemple ao vencedor custas e honorários e uma nova lei venha a extinguir a sucumbência nesta categoria de ações. Nesta hipótese, o direito subjetivo processual à percepção daquelas verbas segundo a lei vigente ao tempo da decisão não deve ser atingido.

Trata-se, em verdade, da transposição para todos os ramos de direito, do cânone constitucional da ‘irretroatividade das leis’ (arts. 5º, XXXVI, da CF, e 6º da LINCC) [3].

O tema singulariza-se no âmbito do processo em razão da natureza dinâmica da relação processual, que a cada evolver faz exsurgir novas etapas, novos atos, novos direitos, deveres, ônus e faculdades, impondo a aplicação da lei nova aos feitos ‘pendentes’ [4]. Assim, por exemplo, a alteração de etapas procedimentais pode ser adaptada a feitos pendentes desde que não comprometa ‘os fins de justiça’ do processo.

Desta sorte, a inovação de previsão de inserção de novas audiências são alterações passíveis de serem procedidas caso o estágio do procedimento assim o permita.



A surpresa e o prejuízo como critérios vedados na exegese da aplicação de novel ordenação aos feitos pendentes impedem danosas interpretações.

*A lei processual — e nisso não difere de nenhuma outra — dispõe para o futuro, respeitando os atos e os “efeitos” dos atos praticados sob a égide da lei revogada. É a consagração do princípio *tempus regit actum* que não impede que os atos processuais futuros e os fatos com repercussão no processo se subsumam aos novos ditames da lei revogadora. Assim, v.g., se a revelia ocorreu sob o pálio de lei que lhe atribuía como efeito processual impor o julgamento antecipado, o advento de lei nova não retira do autor o direito subjetivo àquele pronunciamento decorrente da inatividade processual do réu. Idêntico raciocínio nos conduz a vincular os efeitos da sentença à lei vigente ao momento da prolação do ato decisório final. Esse preceito do *tempus regit actum* tanto se aplica para as normas processuais *tout court*, como para aquelas que influem sobre o fenômeno processual, como sói ocorrer com as regras de procedimento e de organização e divisão judiciária. Assim, v.g., a nova lei que dispõe sobre competência aplica-se imediatamente para os feitos que se iniciarem sob a sua vigência, respeitando, entretanto, as ações propostas anteriormente e o efeito primordial da propositura das mesmas que é o de ‘perpetuar a competência’ (art. 87 do CPC)[5].*
(...)”.

19. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil também prevê a aplicação imediata de suas normas, inclusive para os feitos que estejam em curso, mas estabelece de forma explícita o respeito às situações já constituídas sob a égide da lei antiga. Confira-se o art. 14 do NCPC:

Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

20. Ao que tudo indica, o ordenamento jurídico brasileiro elegeu o sistema do isolamento dos atos processuais para solver a questão da aplicação da norma processual aos processos em curso, consoante o qual a lei nova não atinge os atos processuais já praticados, mas se aplica aos atos processuais a praticar.

21. Desta sorte, se o exame do INPI acontece quando já em vigor uma nova norma de processo, impõe-se a aplicação da norma nova, sendo irrelevante se um ato anterior tenha obedecido à norma revogada. Afinal, para efeito de aplicação da lei processual, considera-se de forma isolada cada ato processual praticado.

22. Descabe falar, outrossim, em indevida retroatividade de nova interpretação acerca do art. 32 da LPI, pois, em verdade, procede-se à aplicação imediata de norma de caráter processual, o que, como visto, encontra firme abrigo no ordenamento jurídico pátrio.



23. Por derradeiro, tal como anunciado no início deste parecer, a análise da questão atinente à adequação ou não de se aplicar a norma prevista no art. 32 da LPI aos pedidos de divisão feitos com base no art. 26 da mesma lei não consubstancia o objeto da consulta, daí porque não se revisitará tal matéria neste momento. Até porque há norma no INPI em vigor disciplinando o tema, a qual deve ser prestigiada.

24. No entanto, interessante observar, a título de registro, que o Eg. TRF – 2ª Região vem endossando a inteligência empregada pelo INPI, como se pode conferir pelo seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PEDIDO DIVIDIDO - INDEFERIMENTO - VIOLAÇÃO DO ART. 32 DA LPI - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PEDIDO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. RECURSO IMPROVIDO

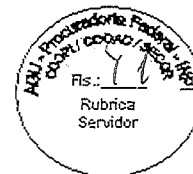
I – Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido para que o INPI proceda ao exame técnico de concessão da patente dividida PI 9715326-5, relativos às reivindicações 17 a 32, que no entender da autarquia modificaram o quadro reivindicatório da patente inicial PI9710536-8, violando o art. 32 da LPI.

II – A justaposição de tantos fatos e suas motivações não deixam dúvida de que a questão controvertida, no lide, não se limita à interpretação da regência dos artigos 26 e 32 da LPI, mas saber se a divisão da patente - no tempo e modo - como foi requerida, excedeu a matéria do pedido original.

III - Causa espanto que, num cenário de grande complexidade, de patente dividida de medicamento, que decorre de outra, que foi indeferida por dois órgãos técnicos, a ANVISA e o INPI - a sentença tenha sido proferida sem a realização de prova pericial, indiscutivelmente necessária nesses casos, como apregoa a jurisprudência consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado não teria condições de decidir sobre a matéria. Máxime as altamente especializadas como os medicamentos.

IV - Falta que, registre-se, foi sentida na sentença cujos termos se restringem em fazer a análise da causa sob o ponto de vista apenas legislativo, da melhor interpretação dos dispositivos 26 e 32 da LPI, que, afinal, não se excluem, porquanto não admitem aumento de matéria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteúdo das reivindicações da patente dividida, alegadamente contida no quadro reivindicatório válido do pedido original, que só a pericia técnica teria condições de elucidar.

V - Não havendo nos autos prova pericial que convença de que as reivindicações do pedido dividido não expandem a matéria revelada no pedido original, assiste razão ao INPI, ao indeferir a patente, uma vez que sua divisão só ocorreu depois da análise final, na Autarquia, contrariando, ao meu sentir, os preceitos do art. 26.



VI - Fruto, certamente, do impasse causado pela ANVISA e pela ação judicial 2003.51.01.513584-5, que acabou desaguando em uma nova análise, agora de indeferimento. Razões mais do que suficientes para me convencer da irregularidade do procedimento desde o seu início.

VIII - Pedido de conversão do julgamento em diligência negado, uma vez que a autora abriu mão expressamente da produção de provas, antes da lavratura da sentença, pleiteando, inclusive, o julgamento antecipado da lide. Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial Nº CNJ : 0166291-30.2014.4.02.5101 (2014.51.01.166291-5) RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO APELANTE : WARNER LAMBERT COMPANY LLC ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01662913020144025101) 1 TRF2 Fls 792 Assinado eletronicamente. Certificação digital pertencente a MESSOD AZULAY NETO. Documento No: 673042-88-0-792-2-487319 - consulta à autenticidade do documento através do site <http://portal.trf2.jus.br/autenticidade>

VII - Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por outros fundamentos, por não ter a autora logrado comprovar o fato constitutivo de seu direito ACÓRDÃO Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do Voto do Relator. Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017. DES. FED. MESSOD AZULAY NETO Relator - 2ª Turma Especializada

25. Cuida esclarecer que o acórdão acima transcrito confirmou a sentença proferida pelo Juízo da 31ª Vara Federal, que havia julgado improcedente o pedido autoral de declaração de não submissão do pedido dividido ao art. 32, da LPI, tal como sustenta o depositante na hipótese em apreço.

26. Ao apreciar a aplicação do art. 32 da LPI aos pedidos divididos, assim se manifestou a Exma. Juíza de 1º grau:

(...)

“Em suma, cotejando a interpretação pretendida pelo autor com aquela aplicada pelo INPI, tenho que esta última se mostra adequada à finalidade de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial prevista na Lei 9.279/96, o que significa dizer que o disposto no art. 32 da citada lei se aplica ao pedido dividido PI 9715326-5.

Parece razoável, se coaduna com o princípio do devido processo legal administrativo e confere caráter sistemático à LPI a interpretação dada pelo INPI ao Despacho nº 08/2010, do Procurador-Chefe, a qual está em consonância



também com as Diretrizes sobre a Aplicabilidade do Disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 aos Pedidos de Patentes, em seu item 2.7, no sentido de que "Se a divisão do pedido de patente ocorrer após a solicitação de exame do pedido original, o QR do pedido dividido deverá se restringir à matéria reivindicada no QR válido quando da solicitação de exame do pedido original, mesmo que tais reivindicações estejam baseadas na matéria revelada no pedido original". (...)"

27. Destarte, esperando ter atendido a expectativa do consultante, considera-se examinada a questão posta à apreciação da Procuradoria. Não é papel da Procuradoria se imiscuir no juízo de mérito do pedido submetido à DIRPA, não lhe cabendo, portanto, avaliar o seu deferimento ou indeferimento, uma vez que, para tanto, faz-se mister uma análise eminentemente técnico do pedido depositado perante o INPI.

28. As razões expostas ao longo desta manifestação permitem a compreensão, ao menos no que tange ao aspecto jurídico, das dúvidas suscitadas nos quesitos 5.1, 5.2 e 5.3 da consulta.

IV – CONCLUSÃO:

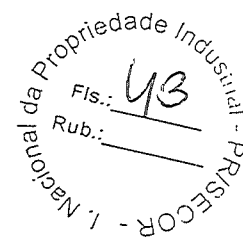
29. Ante o exposto, conclui-se que, por força da determinação judicial imposta ao INPI nos autos da ACP nº 2003.151.01.513584-5, o exame do pedido dividido deve observar a limitação disposta no art. 32 da LPI, de modo que não se pode admitir que a reivindicação feita no pedido dividido destoe do quadro reivindicatório apresentado por ocasião do requerimento de exame do pedido original.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2017.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES:08906717709
Assinado de forma digital por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES:08906717709
Data: 2017.08.22 15:03:50 -03'00'

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal

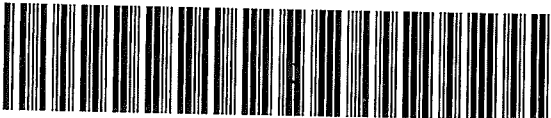


AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: ALESSANDRA DOS SANTOS RAMOS DE SOUSA
 Data: 22-08-2017 15:32

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: GABINETE (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: LORIS BAENA CUNHA NETO

----- PROCESSO -----		
NUP: 52400.060113/2017-10 (SERAD/PFE-INPI)	Remessa: 22-08-2017 15:32	Urgente: NÃO
 5 2 4 0 0 6 0 1 1 3 2 0 1 7 1 0		

RECEBIDO POR:

Loris Baena Cunha Neto

DATA: 22/08/

ASSINATURA:

HORA: 15 :34

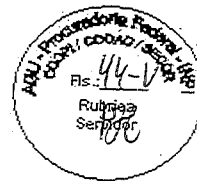


ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho nº 0520/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.060113-2017-10

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial. O parecer concluiu que o pedido dividido de patente, formulado em 27.02.2008, deve observar o limite previsto no art. 32 da LPI, em razão da determinação judicial imposta ao INPI na ação civil pública nº 2003.51.01.5135845.
2. Desde o trânsito em julgado da ação civil pública nº 2003.51.01.5135845, ocorrida em 31.10.2007, o INPI possui o entendimento hoje defendido no parecer técnico do dia 01.11.2016, impugnado pelo depositante.
3. O pedido dividido PI 9613008 foi requerido em 27.02.2008. Ou seja, quando o depositante assim o fez, já havia o trânsito em julgado de uma sentença com efeitos *erga omnes* vedando ao INPI conceder a patente tal qual o pretendido pelo depositante.
4. O pleito do depositante mostra-se em consonância com o parecer PROC/DICONS nº 07/2002, desta Procuradoria. O referido parecer, que teve efeito normativo concedido pelo Presidente da autarquia, foi revogado pela autoridade competente antes mesmo do trânsito em julgado da ação civil pública nº 2003.51.01.5135845.
5. A revogação do efeito normativo do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 foi publicada na Revista da Propriedade Industrial nº 1886, de 27.02.2007, sendo que o despacho do Presidente é datado de 8.02.2007.
6. O art. 2º, XIII, da Lei nº 9.784, de 1999, veda à Administração a aplicação retroativa de nova interpretação. Improcede a alegação de inobservância da Lei de Processo Administrativo. Quando o depositante requereu a divisão de seu pedido, em 27.02.2008, o Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 já havia sido revogado (27.02.2007, data de publicação do



despacho do Presidente) e já havia o trânsito em julgado da ação civil pública nº 2003.51.01.5135845 (31.10.2007).

7. Nesse contexto, mostra-se relevante observar o contido no Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, que tratou da alteração de entendimento do art. 32 da LPI. Esse parecer de 2008, de lavra do então Procurador-Chefe, teve por escopo traçar as diretrizes de aplicação do art. 32 da LPI à luz do acórdão proferido na ação civil pública. O parecer também tratou das questões atinentes ao direito intertemporal, em razão de pedidos de patente pendentes de exame à época.
8. O Parecer INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 concluiu que os atos administrativos que resultaram na concessão de patente, e que tinham se orientado pela normatização exarada pelo Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, não deveriam se submeter a qualquer processo de revisão em face da modificação de entendimento da aplicação do art. 32 da LPI. Preservava-se, assim, o ato jurídico perfeito, a teor do art. 5º, XXXVI da CRFB/88.
9. Os pedidos de patentes, contudo, segundo o Parecer INPI/PROCCJCONS/nº 012/2008, que tivessem sofrido alterações voluntárias aceitas pelo examinador baseadas na antiga orientação, mas que ainda não tivessem sido publicadas na RPI, deveriam ser reexaminados com base na inteligência do art. 32 da LPI ali exposta.
10. O Parecer INPI/PROCCJCONS/nº 012/2008 responde à pergunta formulada na presente consulta, posto que ele se afirma como aplicável aos pedidos depositados antes de 2008, conquanto as decisões não tenham sido publicadas.
11. Com efeito, nesses casos, como o ciclo de formação do ato administrativo de concessão de patentes não havia se encerrado, a aplicação do entendimento mais recente deveria ser imediata, tal como ocorre com as normas processuais, conforme já ressaltado no Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0.
11. A Resolução INPI/PR nº 093/2013 tão-somente materializa a compreensão que restou predominante nos autos da referida ação civil pública. A Resolução de 2013 não representou uma nova interpretação sobre o art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996.
12. A minuta da Resolução INPI/PR nº 093/2013, foi examinada pela Procuradoria, mediante o Parecer Nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, à luz do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, que consubstancia a compreensão resultante da ação civil pública.
13. Reconhece-se que o acórdão proferido na ação civil pública não especifica os detalhes de sua aplicação, sendo o mesmo de difícil compreensão no tocante ao seu exato alcance. Por isso, o signatário entende que o INPI possui uma margem para mudar a aplicação do art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, sem com isso ferir o *decisum*.



14. Entretanto, a interpretação do acórdão ficou substanciada no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, sendo o instrumento de referência adotado na autarquia para aplicação do art. 32.

15. Não se pode dizer que o parecer técnico de 01.11.2016, impugnado pelo depositante, violou o princípio da confiança legítima, posto que tal manifestação da Diretoria de Patentes respeitou a Resolução INPI/PR nº 093/2013, que, por sua vez, respeitou o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008. Este por sua vez adquiriu o *status* do que se denomina de parecer de força executória, por meio do qual a Procuradoria explica como se executa uma decisão judicial.

16. Quanto à interpretação do acórdão exarado na ação civil pública em comento, é preciso prestar atenção a uma frase na parte dispositiva, que confere procedência ao pleito da exordial. Ou seja, a compreensão do conteúdo da decisão judicial leva em conta argumentos contidos na petição inicial.

17. Outro trecho da parte dispositiva do acórdão *sub examine* merece atenção, a seguir: “[...] condenar o Réu a abster-se de aplicar a orientação emanada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, concernente à interpretação do art. 32 da Lei 9.279/96”.

18. Na hipótese da judicialização da presente controvérsia, será necessário verificar se o pleito do autor corresponde a uma aplicação da orientação contida no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. Se assim o for, não restará outra defesa ao INPI do que alegar à obediência à coisa julgada judicial.

19. Em síntese, ainda que a interpretação do acórdão proferido na ação civil pública, sobre a aplicação do art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996, não seja a melhor, em termos técnicos, ela decorre de uma interpretação vigente desde 2007, na autarquia.

20. A prática administrativa desde então, a revogação do parecer PROC/DICONS nº 07/2002, a elaboração do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008 e as normas administrativas posteriores demonstram que o parecer técnico datado de 01.11.2016 não representou uma violação ao princípio da segurança jurídica.

21. Por fim, poder-se-ia indagar por que o INPI admitiu o pedido dividido em 26.01.2010, se nessa ocasião, já estava vigente o entendimento atual sobre a matéria. A resposta a essa indagação é simples: a admissão do pedido é um exame formal, ele não representa um exame de mérito do conteúdo do quadro reivindicatório.

22. Isso não quer dizer que a compreensão que resultou da ação civil pública seja a melhor em termos técnicos. Talvez o INPI precise rever a sua compreensão sobre a aplicação do



- art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996. A revisão de entendimento não representa o reconhecimento de uma ilegalidade, tal como invocada pelo depositante.
23. Sobre uma possível revisão das normas do INPI de aplicação do art. 32 da LPI, mostra-se relevante, principalmente ao Procurador Federal encarregado da futura consulta, a leitura do artigo “As Emendas Voluntárias nos Pedidos de Patente Após o Acórdão na Apelação Civil nº 2003.51.01.513584-5”, do Dr. Ivan Ahlert, publicado na Revista da ABPI nº 125, de julho/agosto de 2013.
24. No artigo acima citado, o autor critica a Resolução PR/INPI nº 93, de 2013, e apresenta sugestões de aperfeiçoamento, que merecem atenção. Com igual atenção, merecerá nova leitura o artigo “Emendas no Quadro Reivindicatório de um Pedido de Patente e a Aplicabilidade do Artigo 32 da LPI”, do examinador de patentes Antonio Carlos Souza de Abrantes, que apresenta as razões técnicas pelas quais o INPI possui o entendimento hoje tido como restritivo sobre divisão de pedidos e aplicação do art. 32.
25. Vale lembrar que não são poucos os depositantes que pleiteiam uma revisão de entendimento institucional sobre divisão de pedidos. Há, inclusive, aqueles que defendem entendimento mais restritivo ainda que o atual sobre divisão de pedidos.
26. A mudança de entendimento institucional precisa ocorrer com cuidado para não ferir a coisa julgada emanada na ação civil pública nº 2003.51.01.5135845, e não será feita de modo casuístico em um processo concreto, a requerimento do interessado. Do contrário, o INPI sofrerá outra ação civil pública e a insegurança jurídica, particularmente com os aspectos de direito intertemporal, surgirão em relação ao art. 32 da Lei nº 9.279, de 1996.
27. O órgão consulente não busca uma revisão do entendimento do art. 32 da LPI, nos autos em epígrafe, mas traz tão-somente uma dúvida sobre direito intertemporal. Nesse sentido, cumpre destacar o parágrafo 8º do Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, que delimita o objeto da consulta nos termos do que lhe foi submetido.
28. À SAED para inserir cópia integral dos autos no SAPIENS. Na hipótese de judicialização da controvérsia, cabe vincular o presente NUP ao da ação judicial.
29. Para demonstrar judicialmente que a Resolução PR/INPI nº 93, de 2013, decorre do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008, mostra-se necessário juntar aos autos o Parecer nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. O parecer de 2013 afirma que a minuta de resolução mostra-se em consonância com o parecer de 2008.
30. Solicita-se à SAED que vincule um NUP ao processo em tela, no SAPIENS, contendo os seguintes documentos, que servirão de subsídio para defesa judicial da autarquia:
- (i) Principais documentos da ação civil pública nº 2003.51.01.5135845 (petição inicial, sentença, manifestação em sede recursal de alteração do



entendimento sobre a matéria, acórdão, certidão de trânsito em julgado e outros);

- (ii) Parecer PROC/DICONS nº 07/2002;
- (iii) Parecer/INPI/PROC/CJCONS/nº 012/2008;
- (iv) Parecer nº 0005-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0;
- (v) Resolução PR/INPI nº 93, de 2013;
- (vi) Manifestações desta Procuradoria nos anos de 2016 ou 2017 sobre a revisão da Resolução PR/INPI nº 93/2013.

31. Após as providências *supra*, cabe à SAED encaminhar os autos à Coordenação-Geral de Contencioso para que tome ciência do Parecer nº 0033-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 e inclua a presente discussão como relevante no monitoramento das ações judiciais. Inclusive, mostra-se relevante oferecer ciência do mesmo aos núcleos de matéria finalística das PRFs da 2ª e 3ª Regiões. Após, ciência nos autos, pede-se a devolução à SAED, que remeterá os autos à DIRPA.

32. A Procuradoria sugere à DIRPA a leitura das sentenças e do acórdão proferido nos autos nº 2014.51.01.166291-5, ora juntados ao processo em epígrafe. Em junho de 2017, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, confirmou a interpretação do INPI sobre o art. 32 da Lei nº 9.6279, de 1996.

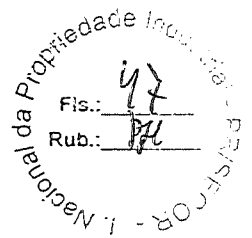
33. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou=INPI, ou=PROCON/COOPI, ou=PROCON/COOPI, ou=LORIS BAENA CUNHA, ou=NETO:00509796982
Data: 2017.09.14 15:46:21 -03'00'



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 238

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
31ª Vara Federal do Rio de Janeiro
ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCESSO Nº **0166291-30.2014.4.02.5101 (2014.51.01.166291-5)**
AUTOR: **WARNER LAMBERT COMPANY LLC**
RÉU: **INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
JUIZ FEDERAL: **CAROLINE SOMESOM TAUK**

SENTENÇA "A"

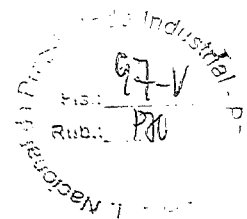
RELATÓRIO

WARNER LAMBERT COMPANY LLC propôs a presente ação, em trâmite no rito ordinário, em face do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, pleiteando (i) a declaração de que o pedido dividido PI 9715326-5 não viola o art. 32 da Lei nº 9.279/1996 (LPI) e (ii) a determinação para que o INPI proceda ao exame técnico dos requisitos de patenteabilidade nas reivindicações 17 a 32 do referido pedido dividido. Foi requerida tutela antecipada na inicial.

Afirma que o INPI teria proferido decisão indeferindo integralmente o pedido dividido PI 9715326-5, sem analisar o mérito das reivindicações acima indicadas, sob o fundamento de violação ao art. 32 da LPI. Informa que, em 10.02.2009, a autora apresentou pedido de divisão de seu pedido de patente PI 9710536-8, depositado em 16.07.1997, que originou o pedido dividido objeto da presente demanda. O quadro reivindicatório do pedido dividido objetiva proteção para "1) composições farmacêuticas contendo isobutilgaba e seus derivados em combinação com um veículo farmacêuticamente aceitável (reivindicações 1 a 16) e 2) uso dos compostos contidos nas composições ora pleiteadas no preparo de medicamentos a serem utilizados no tratamento da dor (reivindicações 17 a 32)".

Esclarece que o INPI teria indeferido o pedido dividido sob o fundamento de que o quadro reivindicatório apresentado sofrera modificação no escopo da matéria inicialmente pleiteada, em data posterior ao requerimento de exame do pedido de patente original ao modificar a categoria das reivindicações de 'método para tratamento' para 'uso para preparar um medicamento'. Além disso, alegou que as reivindicações 1 a 16 não apresentam o requisito de novidade.

A parte autora aduz, como causa de pedir, que o pedido dividido atende a todos os requisitos da LPI, uma vez que teria feito referência ao pedido original, e não teria excedido a matéria naquele revelada. Além disso, a solicitação de divisão teria se dado em 10.02.2009, antes do final do exame do



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 239

pedido original, ocorrido em 23.11.2010. Sustenta que a autora nunca realizou emendas voluntárias em seu pedido dividido, logo não haveria que se falar em aplicação do art. 32 da LPI ao caso em tela, equivocadamente aplicado pelo INPI. Alega que o INPI teria se equivocado ao equiparar o quadro reivindicatório inicial do pedido dividido com emendas voluntárias realizadas no quadro reivindicatório do pedido original. Ressalta que a autora teria arcado com inúmeras guias de recolhimento relativas ao pedido dividido.

Custas integralmente pagas às fls. 22-23. Procuração às fls. 25-38 e documentos às fls. 40-168.

Às fls. 172-174, foi indeferido o requerimento de tutela antecipada formulado.

Contestação da autarquia, às fls. 179-183, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse processual, uma vez que o INPI já teria examinado os requisitos de patenteabilidade das reivindicações 17 a 32 do pedido dividido PI 9715326-5. Isso porque as referidas reivindicações seriam idênticas às reivindicações 1 a 16 do pedido original PI 9710536-8. Esclarece que, devido ao processo judicial 2009.34.00.020302 – 20ª VF do Distrito Federal, em que se discute o pedido original, o INPI já teria sido obrigado a examinar justamente essas reivindicações 1 a 16, idênticas às reivindicações ora em questão. Informa que a autarquia após examinar os requisitos de patenteabilidade, teria concluído que tais reivindicações carecem de atividade inventiva. No mérito, pugna pela improcedência do pedido, por entender que o pedido dividido da autora, na realidade, seria apenas uma replicação do que já fora reivindicado no pedido original. Logo, o que almeja, de fato, a autora, seria um reexame de matéria já analisada pelo INPI. Sustenta, ainda, que o pedido dividido foi apresentado após o requerimento de exame do pedido principal. Além disso, a autora teria apresentado um pedido dividido cujo quadro reivindicatório altera o escopo de proteção do quadro reivindicatório válido do pedido original, violando, assim, o art. 32, da LPI.

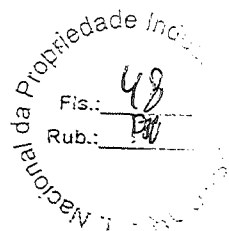
Réplica às fls. 216-234.

Não foi requerida produção de prova pelas partes (fls. 215 e 234).

É o que importa relatar. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preliminar- interesse de agir



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fis 240

Sustenta a autarquia a ausência de interesse processual da autora, uma vez que as reivindicações 17 a 32 do pedido dividido seriam idênticas às reivindicações 1 a 16 do pedido original PI 9710536-8, esclarecendo que, devido ao processo judicial nº 2009.34.00.020302 – 20ª VF do Distrito Federal, em que se discute o pedido original, o INPI já teria sido obrigado a examinar justamente as reivindicações 1 a 16.

Sucedendo que, no mérito da contestação, o INPI afirma que o pedido dividido possui quadro reivindicatório diverso do último quadro reivindicatório do pedido original válido para exame. Portanto, tendo em vista que o INPI considerou que o quadro reivindicatório do pedido dividido é distinto do quadro reivindicatório válido do pedido original, tendo aplicado ao caso o art. 32 da LPI, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada, a qual se mostra contraditória com o conjunto da defesa, como bem articulado pela autora.

Com efeito, a aplicação pelo INPI do impeditivo legal do citado art. 32 ao pedido dividido demonstra a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional requerido pela autora.

Do mérito

Ao tratar da possibilidade de o depositante do pedido de patente efetuar alterações em seu pedido, o art. 32 da Lei 9.279/96 estabelece (i) que as alterações se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido e (ii) fixa como prazo o requerimento do exame:

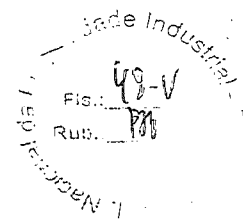
"Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações *até o requerimento do exame*, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido." (grifei)

O art. 26 da Lei 9.279/96, por sua vez, autoriza a divisão do pedido de patente, desde que o pedido dividido (i) faça referência específica ao pedido original e (ii) não exceda à matéria revelada constante do pedido original, penalizando o depositando com o arquivamento do requerimento de divisão em caso de descumprimento das exigências legais:

"Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, *até o final do exame*, desde que o pedido dividido:

- I - faça referência específica ao pedido original; e
- II - não exceda à matéria revelada constante do pedido original.

Parágrafo único. O requerimento de divisão em desacordo com o disposto neste artigo *será arquivado*." (grifei)



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 241

Considera-se "final de exame a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último", consoante previsão do Ato Normativo 127/97 da Presidência do INPI, em seu item 7.5. No mesmo sentido, é a determinação do art. 32 da Instrução Normativa nº 030/2013 da Presidência do INPI.

Ainda conforme previsão do Ato Normativo 127/97, em seu item 6.6, o pedido dividido será considerado como estando na mesma fase processual em que se encontra o pedido original.

A fim de esclarecer acerca da aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 aos pedidos de patentes, a Resolução nº 093/2013 da Presidência do INPI institui Diretrizes sobre o tema, dispondo sobre a harmonia entre o disposto no artigo 26 e o artigo 32 da LPI, utilizando como base o Despacho nº 08/2010, do Procurador-Chefe, Mauro Maia. Com efeito, o mencionado Despacho (fls. 113/115) foi emitido em razão de consulta formulada pela Diretoria de Patentes (DIRPA) acerca da correta aplicação do artigo 32 da LPI aos pedidos de patente divididos na forma do artigo 26 da mesma lei.

Conforme consta no Despacho 08/2010, "Os pedidos de patente que resultarem de divisão na forma do artigo 26 da LPI, quando esse se der após a solicitação de exame do pedido de Patente Original, estarão sujeitos à limitação temporal fixada no referido artigo 32 da LPI, ou seja, seus Quadros Reivindicatórios não poderão sofrer alterações voluntárias".

Por sua vez, as citadas Diretrizes sobre a Aplicabilidade do Disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 aos Pedidos de Patentes, em seu item 2.7, indicam que o Despacho 08/2010 veio a estabelecer a harmonia entre o art. 26 e o art. 32 da LPI, nesse sentido:

*"De acordo com o disposto no artigo 26, a divisão de um pedido de patente terá sua aceitação com base na matéria inicialmente revelada. Uma vez cumpridos os requisitos dispostos no artigo 26, a divisão do pedido de patente será aceita. Porém, o QR do pedido dividido será analisado, no momento de seu exame técnico, considerando o disposto no artigo 32 da LPI: **Se a divisão do pedido de patente ocorrer APÓS a solicitação de exame do Pedido Original, o QR do Pedido Dividido DEVERÁ SE RESTRINGIR À MATÉRIA REIVINDICADA no QR válido quando da solicitação de exame do Pedido Original, mesmo que tais reivindicações estejam***



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 242

baseadas na matéria revelada no Pedido Original. A partir disto, serão aplicadas as deliberações já apresentadas nesta Resolução quanto à aceitação do QR, considerando o disposto no artigo 32 da LPI." (grifei)

Feitas estas considerações, infere-se que a questão principal a ser dirimida nestes autos é saber se o art. 32 da LPI aplica-se ao pedido dividido, nos termos em que foi interpretado pelo INPI.

Inicialmente, faço breve relato do contexto em que se deu a apresentação do pedido original e do pedido dividido em apreço, o qual é relevante para a solução da causa deduzida em Juízo. Conforme relatório de exame técnico do INPI de fls.130/137, destaco abaixo alguns momentos do processamento do pedido original PI9710536-8 no INPI e na ANVISA, até sua posterior divisão, resultando no pedido PI9715326-5.

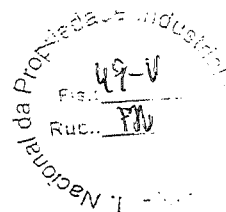
A autora depositou em 16.07.1997 o pedido de patente de invenção PI 9710536-8, apresentando inicialmente quadro reivindicatório contendo 15 reivindicações referentes ao método terapêutico. *Em 08.06.2000, por meio da petição nº 019768, foi apresentada modificação do quadro reivindicatório através da inclusão das reivindicações 16-30, referentes à composição farmacêutica.*

Em 14/07/2000, houve o requerimento do pedido de exame das 30 reivindicações, seguido de petição de 17/11/2000 que pugnou pela modificação do quadro reivindicatório, por meio da adição das reivindicações 31 (referente à composição) e 32 (referente ao método terapêutico).

Em 29/04/2003 houve a publicação do primeiro parecer técnico (parecer de ciência 7.1) que estabelece que "as reivindicações de método terapêutico (reivindicações 1 a 15 e 32) não são patenteáveis de acordo com Art.10 (VIII) da LPI e que as reivindicações de composição não atendem ao requisito de novidade, conforme disposto no art. 8º combinado com art. 11 da LPI, visto ensinamentos revelados em WO92/09560 e EP0641330."

Após a publicação do primeiro parecer técnico acima mencionado, a autora apresentou, em sucessivas datas, alterações no quadro reivindicatório, as quais originaram os Quadros Reivindicatórios nº 4, 5 e 6. Dentre os quadros reivindicatórios apresentados, *destaco o QR 5, composto pelas reivindicações 1 a 16 referentes à composição farmacêutica e 17 a 32 referentes ao uso do composto (fls. 210/211).*

Após um longo procedimento administrativo no INPI e na ANVISA, em razão da aplicação do art. 229-C da LPI, o INPI apresentou parecer técnico,



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 243

notificado em 06/10/2009, por meio do qual concluiu que o *quadro reivindicatório passível de exame era aquele apresentado através da petição INPI n° 019768 com data de 08/06/2000* que "contém 15 reivindicações referentes ao método terapêutico (reivindicações 1-15) e 15 reivindicações referentes à composição farmacêutica (reivindicações 16-30), que por sua vez, não atendia aos artigos 8º e 11 da LPI, tendo como base as anterioridades WO92/09560 e EP0641330, e ao Art. 10, inciso VIII, por se tratar de método terapêutico."

Referido parecer técnico embasou o indeferimento final do pedido de patente original PI9710536-8, por meio do Despacho 9.2, publicado em 23/11/2010.

Passo a analisar os fatos relacionados ao processamento do pedido dividido. Em 10.02.2009 a autora apresentou o pedido de patente PI 9715326-5, o qual resulta da divisão do pedido original PI 9710536-8. O quadro reivindicatório do pedido dividido é composto por 32 reivindicações e objetiva proteção para "1) composições farmacêuticas contendo isobutilgaba e seus derivados em combinação com um veículo farmacêuticamente aceitável (reivindicações 1 a 16) e 2) uso dos compostos contidos nas composições ora pleiteadas no preparo de medicamentos a serem utilizados no tratamento da dor (reivindicações 17 a 32)" (fls. 104/108). Portanto, a autora apresentou quadro reivindicatório constituído de *16 reivindicações de composição e 16 reivindicações de uso de um composto* para preparação de um medicamento, quadro este que corresponde ao Quadro Reivindicatório nº 5 do pedido original, acima citado, conforme se extrai das informações prestadas pelo INPI em contestação (fls. 184/211).

O INPI, por meio do parecer publicado em 23/11/2010 (fls. 110/113, despacho 9.2), manifesta-se pelo indeferimento do pedido dividido de patente, com fulcro no art. 32 da Lei 9.279/96. Conclui que o quadro reivindicatório apresentado pela requerente do pedido dividido sofreu modificação no escopo da matéria inicialmente pleiteada, em data posterior ao pedido de exame do pedido de patente original, quando modifica a categoria das reivindicações de "método para tratamento" para "uso para preparar um medicamento", invocando a aplicação ao caso da orientação adotada no Despacho nº 08/2010 do Procurador-chefe, de 06.05.2010 (fls. 113/115). Entendeu ainda o INPI que, no decorrer do exame técnico do pedido de patente original, a avaliação das reivindicações de composição farmacêutica contidas no quadro reivindicatório então apresentado mostrou que não apresentavam o requisito na novidade.

Por sua vez, segundo consta no Despacho nº 08/2010 do Procurador-chefe, "a alteração voluntária do quadro reivindicatório de uma



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 244

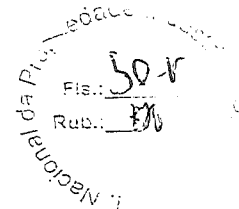
patente dividida somente poderá ocorrer se referida divisão tenha se operado antes da solicitação de exame do pedido original", enfatizando que, na hipótese de divisão de patente ocorrida após o pedido de exame, a alteração voluntária do quadro reivindicatório estará vedada, na forma do citado art. 32, sob pena de conferir, caso haja interpretação diversa, tratamento privilegiado a patentes divididas, pois poderiam ter seus respectivos quadros reivindicatórios alterados quando produzidas após a solicitação do exame do pedido original.

Inconformada com o parecer que fundamentou a decisão de indeferimento do pedido dividido, a autora apresentou recurso administrativo (fls. 119/128) sustentando ter havido interpretação não adequada do Despacho nº 08/2010 ou, caso a interpretação tenha ocorrido no sentido pretendido pelo emitente, o referido Despacho estaria analisando os artigos 26 e 32 da Lei nº 9.279/96 equivocadamente. Segundo sustenta a autora no recurso administrativo e na presente demanda, a melhor interpretação seria no sentido de que, uma vez que um pedido dividido tenha sido depositado contendo um quadro reivindicatório inicial, a possível alteração posterior desse quadro reivindicatório inicial estará sujeita às mesmas regras que o pedido original. Enfatiza que "já tendo sido requerido o exame do pedido original – e, portanto, encontrando-se também o pedido dividido na fase de exame – não poderá mais o depositante invocar o artigo 32 para emendar o quadro reivindicatório inicial do pedido dividido".

Como o quadro reivindicatório do pedido dividido não foi emendado após seu depósito - fato que não está controvertido nos presentes autos -, sustenta a autora que as conclusões do Despacho nº 08/2010 seriam inaplicáveis ao caso.

Na segunda hipótese sustentada pela autora, a interpretação conferida pelo examinador do INPI - a qual parece equivocada a demandante - teria concluído que, ao depositar um pedido dividido com reivindicações diferentes daquelas que integram o pedido original, as reivindicações do pedido dividido teriam o efeito de emendas apresentadas ao pedido original. Neste caso, o INPI estaria supondo que há uma contradição entre os artigos 26 e 32 da LPI, de modo que uma interpretação sistemática reduziria a amplitude do prazo do artigo 26 sempre que as reivindicações do pedido dividido implicassem em alteração em comparação com as reivindicações do pedido original.

Pois bem. Conforme se extrai do histórico acima destacado, o quadro reivindicatório apresentado no pedido dividido, constituído de 16 reivindicações de composição e de 16 reivindicações de uso de um composto, corresponde ao Quadro Reivindicatório nº 5 do pedido original. Sucede que o INPI concluiu, acertadamente, que o quadro reivindicatório válido do pedido



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 245

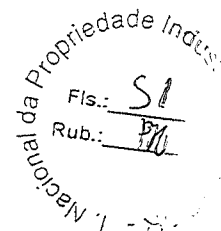
original e, portanto, passível de exame, era aquele apresentado através da petição INPI nº 019768 com data de 08/06/2000, tendo em vista a data em que houve o requerimento de exame do pedido original, como visto linhas atrás, em observância ao prazo para alterações fixado pelo art. 32 da LPI.

Em outras palavras: em 14/07/2000 houve o requerimento do pedido de exame, data em que o pedido original apresentava quadro reivindicatório contendo 15 reivindicações referentes ao método terapêutico e as reivindicações 16-30, referentes à composição farmacêutica, estas acrescidas por meio da petição de 08.06.2000. Em observância ao art. 32 da LPI, é este o quadro reivindicatório válido.

Verifica-se, desta forma, que o quadro reivindicatório do pedido dividido é distinto do quadro reivindicatório do pedido original considerado válido para exame. Com efeito, o quadro reivindicatório do pedido original apresentado até o requerimento de exame contém reivindicações referentes ao método terapêutico e à composição farmacêutica. Já o quadro reivindicatório do pedido dividido é constituído de reivindicações de composição e de uso de um composto para preparação de um medicamento.

Assim sendo, ainda que os pedidos divididos sejam regidos pela norma do art. 26 da LPI, o qual prevê o prazo de “até o final do exame” para a divisão, parece ser razoável, adequada e harmoniosa com o art. 32 da LPI a interpretação conferida pela autarquia no sentido de exigir, após o requerimento do exame do pedido original, que o quadro reivindicatório do pedido dividido se restrinja à matéria reivindicada no quadro reivindicatório válido do pedido original. Em que pese a argumentação da bem delineada inicial, a autora não trouxe elementos suficientes a demonstrar equívoco no entendimento adotado pelo INPI, o qual, acredita-se, é observado em situações de terceiros similares a presente quando submetidas a sua apreciação.

Pensem como seria em caso de aplicação exclusiva do art. 26 da LPI à hipótese em apreço. Como visto, o quadro reivindicatório do pedido dividido corresponde ao Quadro Reivindicatório nº 5 do pedido original, o qual não integrou o quadro reivindicatório válido do pedido original quando de sua solicitação de exame, em razão do limite temporal do art. 32 da LPI. Ao apresentar o pedido dividido com quadro reivindicatório correspondente aquele que não pôde ser apresentado no pedido original, a sua admissão permitiria ao depositante burlar esta vedação, bastando, para tanto, apresentar pedido de divisão da patente. Parece não ser esta a finalidade do art. 26 ao permitir a divisão do pedido de patente.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 246

Utilizo ainda, por analogia¹, os ensinamentos do saudoso jurista Denis Borges Barbosa, ao analisar a possibilidade de alteração do quadro reivindicatório após o pedido de exame do privilégio, com base na interpretação do art. 32 da Lei 9.279/96. Embora as lições não se refiram diretamente a pedido dividido, creio que corroboram a interpretação dada pelo INPI ao caso. Veja-se:

"Parece razoável postular que seja inadmissível qualquer alteração voluntária do quadro reivindicatório após o pedido de exame. Com efeito, um dos cerne da questão proposta consiste em demonstrar que não houve na espécie uma interpretação da lei consoante a busca de uma solução para o equilíbrio entre forças constitucionais aparentemente antagônicas.

Como já visto, o sistema adotado pela Constituição Brasileira de 1988 é o sistema da livre concorrência, onde o direito a um privilégio de invenção representa a exceção àquele princípio.

Ora, no confronto aparente de normas ambas constitucionais, na hipótese concreta, entre a liberdade de concorrência e a livre iniciativa face ao monopólio temporário ou propriedade temporária resolúvel conferida pela proteção à criação intelectual, cabe ao intérprete da lei não ultrapassar os rigorosos limites estabelecidos pelos princípios cardeais do sistema jurídico do país.

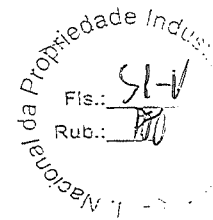
Uma vez que o próprio texto constitucional não traz em seu bojo qualquer solução pré-determinada, e vez que a doutrina afirma inexistir qualquer hierarquia entre as normas previstas no texto constitucional, cumpre ao intérprete o dever de harmonizar preceitos aparentemente conflitantes.

Como visto, tais critérios, ainda que dando o devido resguardo aos interesses jurídicos dos autores e titulares de inventos, reconhecem a excepcionalidade dos direitos de exclusiva, os quais devem ser interpretados restritivamente.

Assim, na hipótese concreta, sendo exceção a concessão de um monopólio e, estando o privilégio consubstanciado e expresso por meio das reivindicações, não pode o intérprete entender a omissão do texto legal como um benefício ao excepcional. Se assim fosse, estar-se-ia restringindo ainda mais a liberdade de terceiros em face do direito individual do titular do invento de excluí-los da comercialização." (grifei)

Em suma, cotejando a interpretação pretendida pelo autor com aquela aplicada pelo INPI, tenho que esta última se mostra adequada à finalidade de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial prevista na Lei 9.279/96, o que significa dizer que o disposto no art. 32 da citada lei se aplica ao pedido dividido PI 9715326-5.

¹ Disponível em <http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/anexos/4705-4698-1-PB.pdf>, acessado em 23/05/2016.



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

JFRJ
Fls 247

Parece razoável, se coaduna com o princípio do devido processo legal administrativo e confere caráter sistemático à LPI a interpretação dada pelo INPI ao Despacho nº 08/2010, do Procurador-Chefe, a qual está em consonância também com as Diretrizes sobre a Aplicabilidade do Disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 aos Pedidos de Patentes, em seu item 2.7, no sentido de que "Se a divisão do pedido de patente ocorrer após a solicitação de exame do pedido original, o QR do pedido dividido deverá se restringir à matéria reivindicada no QR válido quando da solicitação de exame do pedido original, mesmo que tais reivindicações estejam baseadas na matéria revelada no pedido original".

Por fim, não merece acolhida a alegação da autora de que o INPI deveria ter arquivado o pedido dividido caso entendesse que seu quadro reivindicatório extrapolava a matéria revelada no pedido original, ao invés de deixá-lo prosseguir, como fez. Para solucionar o caso dos autos, é desnecessário discutir se o pedido dividido representa ou não ampliação da matéria *revelada* no pedido original. Como se infere da interpretação conjunta do art. 26 com o art. 32 da LPI, o que importa é que o quadro reivindicatório do pedido dividido se restrinja à matéria *reivindicada* no quadro válido do pedido original, sendo certo que no caso em apreço ele não se restringiu, ainda que o pedido dividido não extrapole a matéria revelada no original. Desta forma, não se aplica ao pedido dividido PI 9715326-5 a hipótese prevista no inciso II do art. 26 da LPI, que ensejaria o arquivamento.

Nesse contexto, não merece prosperar a argumentação da autora de que o pedido dividido PI 9715326-5 não violou o art. 32 da LPI, e, por conseqüência, é incabível determinar ao INPI que faça o exame técnico das reivindicações 17 a 32 do referido pedido de patente.

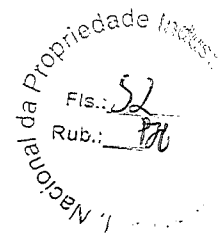
DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO, nos termos do art. 487, I, do CPC. Com o trânsito em julgado, deverá o INPI providenciar a publicação, nos termos do §2º, do art. 175, da Lei 9.279/96.

Custas pela autora. Condeno-a em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Rio de Janeiro, 23 de maio de 2016.

Assinado Eletronicamente
CAROLINE SOMESOM TAUKE
Juíza Federal Substituta



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO Nº 0166291-30.2014.4.02.5101 (2014.51.01.166291-5)

AUTOR: WARNER LAMBERT COMPANY LLC

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JUIZ FEDERAL: CAROLINE SOMESOM TAUKE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Sentença "A"

RELATÓRIO

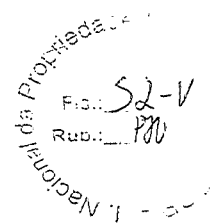
1. WARNER LAMBERT COMPANY LLC opõe Embargos de Declaração em face de sentença de fls. 238-247, sustentando que foi obscura e contraditória.

2. Quanto à obscuridade, alega que não teriam restado claros os motivos que levaram o Juízo ao indeferimento dos pedidos iniciais: se estes se deram com base nas alterações promovidas no pedido dividido após o requerimento de exame do pedido original; ou se foram com base no entendimento de que o quadro reivindicatório válido no pedido original é incompatível, pela natureza de suas reivindicações, com o quadro reivindicatório do pedido dividido.

3. Afirma que houve obscuridade também em razão de aparente confusão entre os conceitos de "matéria inicialmente revelada" e "matéria inicialmente reivindicada". Considerando que o art. 32 da LPI utiliza a expressão "revelada" e a sentença utiliza a expressão "reivindicada", requer seja esclarecido se as expressões foram tratadas como sinônimas.

4. Quanto às omissões, entende que a sentença não teria declinado as razões que levaram o Juízo a concluir ser "desnecessário discutir se o pedido dividido representa ou não ampliação da matéria revelada no pedido original". Ressalta que as alterações ao pedido de exame não estariam restritas aos quadros reivindicatórios anteriores. Além disso, pondera que a prática demonstraria que o INPI admite, em diferentes ocasiões, alterações, inclusive voluntárias, no quadro reivindicatório após o pedido de exame.

5. Requer sejam indicadas as razões pelas quais o quadro reivindicatório do pedido original válido à época do requerimento de exame



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

serve como parâmetro para avaliar a admissibilidade do pedido protocolado após tal requerimento. Tal justificativa seria necessária porque o art. 26, da LPI exigiria apenas dois requisitos: fazer referência específica ao pedido original; e não exceder à matéria revelada constante do pedido original. Requer seja esclarecido se a invenção descrita no pedido de patente original refere-se ao uso de análogos de ácido glutâmico e ácido gama-aminobutírico na terapia da dor.

6. Requer, ainda, esclarecimentos sobre os argumentos técnicos que levaram o Juízo a concluir que as reivindicações de uso de um composto para preparação de um medicamento, denominadas como "fórmula suíça" no pedido dividido, não se restringem à matéria inicialmente revelada, ou ao quadro reivindicatório válido do pedido original.

7. Alega que teria havido omissão quanto aos motivos para incidência do Despacho nº 08/2010 ao caso, já que o pedido dividido da embargante teria sido depositado em 2009, antes da edição do despacho.

8. Por fim, sustenta a ocorrência de omissão quanto à mencionada possível burla ao limite temporal estabelecido pelo art. 32, da LPI, ou benefício indevido aos depositantes de pedidos divididos.

9. É o relatório. Decido.

FUNDAMENTAÇÃO

10. Embargos tempestivos, pelo que deles conheço.

11. No mérito, razão não assiste à parte embargante.

12. Em verdade, o que pretende o embargante é a substituição da decisão por outra, apesar de não se prestarem os embargos de declaração para tanto. Os embargos de declaração visam, exclusivamente, suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição acaso existente no decisum. Portanto, a existência de tais vícios é pressuposto dessa espécie de recurso. Como destaca Barbosa Moreira,

"(...) o essencial é que, pela leitura da peça, fique certo que o embargante persegue na verdade objetivo compatível com a índole do recurso, e não pretende, em vez disso, o reexame em substância da matéria julgada" (in Novo Processo Civil Brasileiro, 18ª ed., Forense, pág. 182).



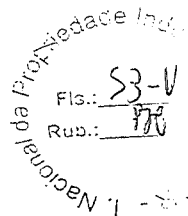
PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

13. A sentença atacada demonstrou de forma clara e inequívoca as razões de decidir, tendo o Juízo indicado todas as razões de seu convencimento.

14. Início apreciando a primeira obscuridade suscitada. A sentença inicia-se afirmando que *“a questão principal a ser dirimida nestes autos é saber se o art. 32 da LPI aplica-se ao pedido dividido, nos termos em que foi interpretado pelo INPI”* (grifei), afirmação esta que nada mais faz do que espelhar as primeiras linhas da causa de pedir da embargante, as quais tomo liberdade de transcrever: *“Por meio da presente demanda, a autora pretende que este MM. Juízo declare que o pedido dividido PI 9715326-5, de sua titularidade, não violou o art. 32 da Lei de Propriedade Industrial- Lei 9.279/96 (LPI)”* (item 1, fls. 02). Desta forma, não se pode extrair daquela simples afirmação constante na sentença que tenha havido obscuridade com relação ao critério para julgamento da causa, se temporal ou quanto à natureza das reivindicações, como sustenta a embargante.

15. Com relação ao critério para julgamento da causa, a sentença esclarece suficientemente quais levaram a indeferir os pedidos iniciais, a exemplo do seguinte parágrafo dela extraído: *“Assim sendo, ainda que os pedidos divididos sejam regidos pela norma do art. 26 da LPI, o qual prevê o prazo de ‘até o final do exame’ para a divisão, parece ser razoável, adequada e harmoniosa com o art. 32 da LPI a interpretação conferida pela autarquia no sentido de exigir, após o requerimento do exame do pedido original, que o quadro reivindicatório do pedido dividido se restrinja à matéria reivindicada no quadro reivindicatório válido do pedido original. (...)”*. E, acerca do momento em que foi requerido o exame e do quadro reivindicatório do pedido dividido em apreço, a sentença igualmente cuidou de esclarecer que: *“Verifica-se, desta forma, que o quadro reivindicatório do pedido dividido é distinto do quadro reivindicatório do pedido original considerado válido para exame. Com efeito, o quadro reivindicatório do pedido original apresentado até o requerimento de exame contém reivindicações referentes ao método terapêutico e à composição farmacêutica. Já o quadro reivindicatório do pedido dividido é constituído de reivindicações de composição e de uso de um composto para preparação de um medicamento”* (grifei).

16. Igualmente não assiste razão à embargante ao requerer que seja esclarecido se as expressões “matéria revelada” e “matéria reivindicada” foram tratadas como sinônimas. A simples leitura dos parágrafos transcritos acima permite concluir, de forma evidente, que as expressões não foram tratadas como sinônimas, uma vez que referido parágrafo refere-se diversas vezes a matéria reivindicada.



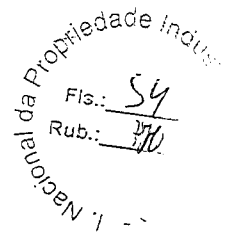
PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

17. O decorrer da leitura da sentença nos leva à mesma conclusão, como se extrai facilmente do parágrafo que transcrevo: *“Parece razoável, se coaduna com o princípio do devido processo legal administrativo e confere caráter sistemático à LPI a interpretação dada pelo INPI ao Despacho nº 08/2010, do Procurador-Chefe, a qual está em consonância também com as Diretrizes sobre a Aplicabilidade do Disposto no Artigo 32 da Lei 9279/96 aos Pedidos de Patentes, em seu item 2.7, no sentido de que ‘Se a divisão do pedido de patente ocorrer após a solicitação de exame do pedido original, o QR do pedido dividido **deverá se restringir à matéria reivindicada no QR válido quando da solicitação de exame do pedido original, mesmo que tais reivindicações estejam baseadas na matéria revelada no pedido original**”* (grifei).

18. Aliás, a leitura atenta do parágrafo acima transcrito - e de tantos outros ao longo da sentença- evidencia que este Juízo fundamentou seu entendimento prestigiando a conclusão adotada pelo INPI para o caso em apreço, e ressaltou que a autora, ora embargante, não trouxe elementos suficientes a demonstrar equívoco da autarquia. Desta forma, ao diferenciar matéria reivindicada de matéria revelada e salientar que “o QR do pedido dividido deverá se restringir à matéria reivindicada no QR válido quando da solicitação de exame do pedido original”, o parágrafo esclarece porque, como afirmando na sentença, é “desnecessário discutir se o pedido dividido representa ou não ampliação da *matéria revelada no pedido original*”.

19. Desta forma, o argumento da embargante no sentido de que “as alterações ao pedido de exame não estão restritas aos quadros reivindicatórios anteriores” representa seu descontentamento com relação à conclusão do INPI e esposada pelo Juízo, devendo a matéria ser discutida na instância recursal própria. Pelas mesmas razões, representa inconformismo da embargante o requerimento (i) para que sejam indicadas as razões, sob a luz da Lei, pelas quais o quadro reivindicatório do pedido original válido à época do requerimento de exame serve como parâmetro para avaliar a admissibilidade do pedido protocolado após tal requerimento, (ii) para que seja esclarecido se a invenção descrita no pedido de patente original refere-se ao uso de análogos de ácido glutâmico e ácido gama-aminobutírico na terapia da dor e (iii) para que sejam esclarecidos os argumentos técnicos que levaram o Juízo a concluir que as reivindicações de uso de um composto para preparação de um medicamento, denominadas como “fórmula suíça” no pedido dividido, não se restringem à matéria inicialmente revelada, ou ao quadro reivindicatório válido do pedido original.

20. Com efeito, a sentença tratou detidamente do quadro normativo que rege a matéria relacionada a pedido dividido (fls. 240/242) e relatou todo o contexto em que se deu a apresentação do pedido original e do



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

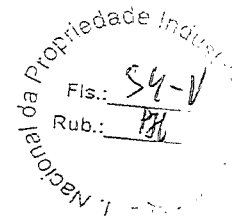
pedido dividido com base nos pareceres técnicos da autarquia (fls. 242/244), de modo que todos os fundamentos que serviram para a formação do convencimento do Juízo foram pormenorizados e basearam-se nas normas citadas na sentença. O seguinte trecho do *decisum* é esclarecedor: *“Conforme se extrai do histórico acima destacado, o quadro reivindicatório apresentado no pedido dividido, constituído de 16 reivindicações de composição e de 16 reivindicações de uso de um composto, corresponde ao Quadro Reivindicatório nº 5 do pedido original. Sucede que o INPI concluiu, acertadamente, que o quadro reivindicatório válido do pedido original e, portanto, passível de exame, era aquele apresentado através da petição INPI nº 019768 com data de 08/06/2000, tendo em vista a data em que houve o requerimento de exame do pedido original, como visto linhas atrás, em observância ao prazo para alterações fixado pelo art. 32 da LPI” (fls. 244/245).*

21. Assim, torna-se patente, diante dos argumentos apresentados, a intenção de que a decisão seja substituída por outra, sendo os Embargos de Declaração incompatíveis com essa finalidade.

22. Também não merece guarida, embora por outro motivo, a alegação de que a prática demonstraria que o INPI admite, em diferentes ocasiões, alterações, inclusive voluntárias, no quadro reivindicatório após o pedido de exame. A embargante refere-se a exemplos que não foram demonstrados oportunamente e não integram a instrução processual, constituindo fatos novos que não devem ser apreciados em sede de embargos.

23. Com relação à alegada omissão quanto aos motivos para incidência do Despacho nº 08/2010 ao caso, a embargante vem mais uma vez inovar. Não há uma linha de sua inicial que tenha contestado, sob o aspecto temporal, a aplicação do referido Despacho, sob o fundamento de que o pedido dividido da embargante teria sido depositado em 2009, antes da edição do despacho. Ao revés, a embargante estende-se em discutir a correta interpretação que deve ser conferida a ato, como se percebe do item VII de fls. 9/12. No mais, os argumentos oportunamente suscitados na inicial e em sede administrativa pela embargante foram devidamente abordados às fls. 244 da sentença.

24. Por fim, melhor sorte não socorre à embargante ao articular ocorrência de omissão quanto à mencionada possível burla ao limite temporal estabelecido pelo art. 32, da LPI. A leitura do item “b.3” dos embargos transparece que a embargante compreendeu o entendimento esposado pelo Juízo e objetiva reformá-lo. É o que se percebe da leitura dos parágrafos que compõem o referido item, a exemplo do seguinte: *“A embargante vem pedir a apreciação deste r. Juízo ao fato de que não há qualquer burla à Lei ou prejuízo a terceiros ou ao sistema de propriedade industrial em razão da utilização de*



PODER JUDICIÁRIO
Justiça Federal de Primeira Instância

pedidos divididos para possíveis alterações das reivindicações após o requerimento de exame do pedido original". O último parágrafo de fls. 245 e primeiro de fls. 246 da sentença trazem, de forma clara e objetiva, os fundamentos utilizados pelo Juízo para sua conclusão. Em que pesem os argumentos trazidos nos embargos para sustentar seu entendimento, cabe à instância recursal própria sopesar suas razões.

25. Desta forma, tendo em conta que não houve qualquer omissão, obscuridade ou contradição na mencionada sentença é que os presentes embargos não podem prosperar, posto que não configurada qualquer das condições específicas de sua admissibilidade.

DISPOSITIVO

26. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER OS EMBARGOS, por estes não se enquadrarem nas hipóteses do artigo 1022 e seus incisos, do Código de Processo Civil/2015.

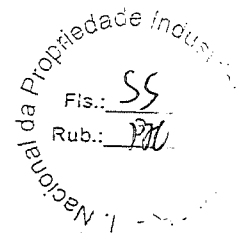
27. P.R.I.

Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2016.

Assinado Eletronicamente
CAROLINE SOMESOM TAUK
Juíza Federal



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0166291-30.2014.4.02.5101 (2014.51.01.166291-5)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : WARNER LAMBERT COMPANY LLC
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01662913020144025101)

EMENTA

APELAÇÃO – PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE - PEDIDO DIVIDIDO - INDEFERIMENTO - VIOLAÇÃO DO ART. 32 DA LPI - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PEDIDO PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL - ART. RECURSO IMPROVIDO

I – Cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido para que o INPI proceda ao exame técnico de concessão da patente dividida PI 9715326-5, relativos às reivindicações 17 a 32, que no entender da autarquia modificaram o quadro reivindicatório da patente inicial PI9710536-8, violando o art. 32 da LPI.

.II – A justaposição de tantos fatos e suas motivações não deixam dúvida de que a questão controvertida, no lide, não se limita à interpretação da regência dos artigos 26 e 32 da LPI, mas saber se a divisão da patente - no tempo e modo – como foi requerida, excedeu a matéria do pedido original.

III - Causa espanto que, num cenário de grande complexidade, **de patente dividida de medicamento, que decorre de outra**, que foi indeferida por dois órgãos técnicos, a ANVISA e o INPI - a sentença tenha sido proferida sem a realização de prova pericial, indiscutivelmente necessária nesses casos, como apregoa a jurisprudência consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado não teria condições de decidir sobre a matéria. Máxime as altamente especializadas como os medicamentos.

IV - Falta que, registre-se, foi sentida na sentença cujos termos se restringem em fazer a análise da causa sob o ponto de vista apenas legislativo, da melhor interpretação dos dispositivos 26 e 32 da LPI, que, afinal, não se excluem, porquanto não admitem aumento de matéria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteúdo das reivindicações da patente dividida, alegadamente contida no quadro reivindicatório válido do pedido original, que só a perícia técnica teria condições de elucidar.

V - Não havendo nos autos prova pericial que convença de que as reivindicações do pedido dividido não expandem a matéria revelada no pedido original, assiste razão ao INPI, ao indeferir a patente, uma vez que sua divisão só ocorreu depois da análise final, na Autarquia, contrariando, ao meu sentir, os preceitos do art. 26.

VI - Fruto, certamente, do impasse causado pela ANVISA e pela ação judicial 2003.51.01.513584-5, que acabou desaguando em uma nova análise, agora de indeferimento. Razões mais do que suficientes para me convencer da irregularidade do procedimento desde o seu início.

VIII - Pedido de conversão do julgamento em diligência negado, uma vez que a autora abriu mão expressamente da produção de provas, antes da lavratura da sentença, pleiteando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.



Processo nº 0000000-17.2017
CLASS. 55-V
RUBR. PRU

VII - Recurso desprovido, mantendo-se a sentença por outros fundamentos, por não ter a autora logrado comprovar o fato constitutivo de seu direito

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos em que são partes as acima indicadas, decide a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do Voto do Relator.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2017.

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



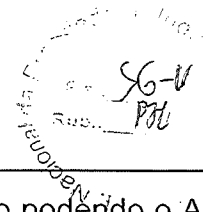
Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0166291-30.2014.4.02.5101 (2014.51.01.166291-5)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : WARNER LAMBERT COMPANY LLC
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01662913020144025101)

RELATÓRIO

(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Ação proposta com a finalidade de obter a declaração de que o pedido dividido da patente PI 9715326-5 não viola o art. 32 da Lei 9.279/96 e determinar que o INPI proceda ao exame técnico dos requisitos de patenteabilidade das reivindicações 17 a 32 do pedido dividido em questão.

A sentença foi julgada improcedente ao argumento de que “ainda que os pedidos divididos sejam regidos pela norma do art. 26 da LPI, o qual prevê de “até o final do exame” para a divisão, parece ser razoável, adequada e harmoniosa com o art. 32 da LPI a interpretação conferida pela autarquia no sentido de exigir, após o requerimento do exame do pedido original, que o quadro reivindicatório do pedido dividido se restrinja à matéria reivindicada no quadro reivindicatório válido do pedido original. Em que pese a argumentação da bem delineada inicial, a autora não trouxe elementos suficientes a demonstrar equívoco no entendimento adotado pelo INPI, o qual, acredita-se, é observado em situações de terceiros similares a presente quando submetidas a sua apreciação”.

Inconformada, alega a Apelante, às fls. 590/607, que: (i) o pedido dividido e o pedido original, apesar de semelhantes, consistem em pedidos de patentes independentes e autônomos, e assim devem ser tratados; (ii) que a sentença recorrida adotou a tese defendida pelo INPI de que o pedido objeto da lide não pode ser apreciado, visto que houve alterações em relação à matéria reivindicada no pedido original, configurando infração ao artigo 32 da LPI; (iii) que se tal interpretação vier a se consolidar, a disposição do artigo 26 se tornará sem efeito algum, a qual autoriza que a parte deposite pedido dividido apenas “até o final do exame do pedido original, com a única ressalva de que a matéria reivindicada não extrapole a do pedido originário; (iv) que caso se adote o entendimento exarado, estar-se-á criando um novo requisito para a aceitação do pedido dividido, qual seja: o pedido dividido emanado de um pedido cujo exame já tenha sido requerido deverá ter seu quadro reivindicatório igual quadro reivindicatório do pedido original; (v) que em decorrência de tal entendimento, a impossibilidade de alterar o quadro reivindicatório do pedido dividido tornaria este instituto, plenamente admitido pela Lei de Propriedade Industrial, inútil; (vi) que essa não é a exegese apropriada do instituto do pedido dividido, o qual é regido pelo art. 26 da Lei de Propriedade Industrial, que dispõe, expressamente em seus incisos I e II, os requisitos legais para o instituto em menção; (vii) que o despacho nº 09/2010, citado na sentença recorrida, e que serviu de base para a instituição da Diretrizes do Apelado sobre o tema (suposta harmonia entre as disposições dos artigos 26 e 32 da LPI), foi expedido pela Procuradoria Federal somente em 06.05.2010, depois, portanto, do depósito do pedido dividido PI 9715326-5, ocorrido em 10.02.2009; (viii) que o despacho não deveria ser aplicável ao caso



em vista da anterioridade do depósito do pedido de patente em voga, não podendo o Apelado simplesmente mudar sua interpretação, passando a aplicar, em desfavor do depositante, exegese distinta da aplicada anteriormente, devendo ser respeitado o princípio da segurança jurídica previsto expressamente no art. 2º caput da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal; (ix) que embora haja diferenças entre as reivindicações do pedido dividido e do pedido original, não houve, em hipótese alguma, ampliação da matéria relevada ou, tampouco, reivindicada naquele; (x) que as reivindicações 17 a 32 do pedido dividido PI 9715326-5 não representam qualquer ampliação do escopo de proteção da matéria reivindicada no pedido original. Para se constatar isso, basta comparar as reivindicações do pedido dividido PI 9715326-5 com as reivindicações que constam do quadro válido do pedido original PI 9710536-8; (xi) requer subsidiariamente, com apoio no art. 938, § 3º do CPC, no caso de desprovimento do recurso, a conversão do presente julgamento em diligência para realização de exame pericial dos quadros reivindicatórios dos pedidos e patente PI 9715326-5 e PI 9710536-8, a fim de que se verifique se a matéria reivindicada no primeiro excede ou não a matéria reivindicada no segundo.

Fls. 608/625, requerimento da ABIFINA para integrar a lide na condição de *amicus curiae.*, que ora defiro, com base em jurisprudência desta Corte.

Contrarrazões do INPI, fls. 665/669, prestigiando a sentença e aduzindo que a Apelante tenta emplacar a tese de que haveria insegurança jurídica em se considerar os termos do Despacho nº 08/2010 do Procurador-Chefe da PFE-INPI, eis que este teria sido proferido após o depósito do pedido dividido objeto da lide.

Afirma que primeira decisão administrativa decretada no pedido dividido se deu em 23/11/2010, depois da consolidação do Despacho em referência, proferido em 06/05/2010, destacando, que mesmo que assim não fosse, o documento é complemento do que já fora orientado no Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 012/2008, de 23/05/2008.

Descabida a generalização proposta pela recorrente, tentando demonstrar condutas em pedidos de patente que sequer são objeto da lide, a fim de requerer uma suposta igualdade de tratamento para seus pleitos.

Pois, mesmo que se admitissem, apenas por hipótese, como corretas as comparações feitas, um erro nunca poderia justificar o outro e obrigar o Poder Público a adotar a mesma postura em todos os demais pedidos, descumprindo expressa e voluntariamente a lei.

Parecer do Ministério Público Federal, fls. 683/686, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e integral manutenção da sentença.

É o relatório.

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



Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial
Nº CNJ : 0166291-30.2014.4.02.5101 (2014.51.01.166291-5)
RELATOR : Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
APELANTE : WARNER LAMBERT COMPANY LLC
ADVOGADO : RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL E OUTRO
APELADO : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADOR : PROCURADOR FEDERAL
ORIGEM : 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01662913020144025101)

VOTO

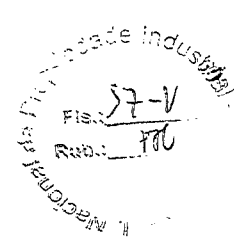
(DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO – RELATOR) Conheço o recurso porque presentes os pressupostos.

Como relatei, cuida-se de apelação contra sentença que julgou improcedente pedido para que o INPI proceda ao exame técnico de concessão da patente dividida PI 9715326-5, relativos às reivindicações 17 a 32, que no entender da autarquia modificaram o quadro reivindicatório inicial, violando o art. 32 da LPI.

Sentença que merece prosperar, por outros fundamentos.

Colhe-se dos autos os seguintes fatos:

- Em 16/07/1997, a Autora depositou o pedido de patente de invenção PI9710536-8 contendo 15 reivindicações referentes ao método terapêutico, e, em 08/06/2000, requereu modificação do quadro reivindicatório mediante a inclusão das reivindicações 16-30, referente à composição farmacêutica;
- Em 14/07/2000, requereu o exame das 30 reivindicações, e, em 17/11/2000, a modificação do quadro reivindicatório com a adição das reivindicações 31 (referente à composição) e 32 (referente ao método terapêutico);
- A primeira manifestação técnica do INPI (parecer de ciência), publicada na RPI 1686, de 29/04/2003, estabeleceu que as reivindicações de método terapêutico (reivindicações 1 a 15 a 32) não eram patenteáveis de acordo com o artigo 10, VIII, da LPI, e que as reivindicações de composição não atendiam ao requisito da novidade, conforme disposto no art. 8º c/c 11 da LPI, em face dos ensinamentos revelados em WO92/09560 e EP0641330;
- Em 28/07/2003, a Autora requereu nova modificação no quadro reivindicatório através da inclusão das reivindicações 33-48 (referentes à “fórmula suíça” - uso do composto para preparar um medicamento para tratar uma doença).
- Em 22/08/2003, a Autora, em adiamento à petição anterior, apresentou um novo quadro reivindicatório, onde as reivindicações de método terapêutico foram retiradas

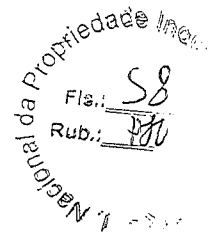


(reivindicações 1 a 15 a 32 do quadro inicialmente depositado), esclarecendo no requerimento que a composição reivindicada é nova devido ao novo uso a ela atribuída.

- A segunda Manifestação do INPI (parecer de exigência), publicada na RPI 1713, em 04/11/2003, determinou que as reivindicações de composição fossem retiradas, porquanto uma nova aplicação atribuída a uma composição conhecida não a torna nova.
- Em 02/02/2004, a Autora apresentou um quadro reivindicatório contendo 16 reivindicações de uso, escritas como “fórmula suíça”, que foi aceito pelo INPI, em parecer publicado em 09/03/2004 na RPI 1731, com a informação que a concessão da patente estaria condicionada à obtenção da anuência da ANVISA, de acordo com o que preceitua o art. 229-C da LPI.
- Em 18/06/2004, a ANVISA manifestou-se contrária à concessão da patente por considerar que as patentes de segundo uso médico não apresentam os requisitos exigidos pela lei e são prejudiciais aos interesses sociais.
- Em 08/04/2005, a ANVISA expediu ofício nº 101/05, para dar ciência que, em reunião realizada com o INPI, restara decidido que o pedido de patente seria reavaliado pelo Instituto de Propriedade Industrial em vista da falta de atividade inventiva perante o estado da técnica.
- Em 03/12/2008, Manifestação da ANVISA apontando outro impedimento, com base no art. 32, da LPI., de que as reivindicações de uso, adicionadas ao quadro reivindicatório, após o pedido de exame, resultou em alteração da proteção inicialmente reivindicada, o que foi corroborado pela ação pública Nº 2003.51.01.513584-5 que tramitou na 35ª Vara da Justiça Federal do RJ e suspendeu os efeitos normativos do Parecer PROC/DICONS nº 07/2002. De modo que, o quadro do pedido relativo ao “uso” do composto não poderia ser aceito por aumentar o escopo da proteção inicialmente reivindicada, violando o art. 32 da LPI.
- Em 10/02/2009, A Autora solicitou a divisão do pedido original, que recebeu outra numeração, PI 9715326-6, com novo quadro reivindicatório constituído de 16 reivindicações de composição e 16 reivindicações de uso de um composto para preparação de um medicamento, totalizando 32 reivindicações.
- Em 23/11/2010, o INPI indeferiu a patente original (PI 9710536-8), com base no art. 8º, 10, VIII e 11 da LPI, e publicou o parecer na RPI 2081.
- Na mesma RPI 2081, O INPI publicou o parecer que indeferiu do pedido dividido (PI 971326-5), com base no art. 32, e objeto desta ação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



A justaposição de tantos fatos e suas motivações não deixam dúvida de que a questão controvertida, no caso, não se limita à interpretação da regência dos artigos 26 e 32 da LPI, mas saber se a divisão da patente - no tempo e modo – como foi requerida, excedeu a matéria do pedido original.

Ponto que fica bem claro na narrativa da autora, em sua réplica, *verbis*:

No mérito, o instituto Réu afirma que a Autora, através do pedido dividido objeto da presente demanda, pretendeu um reexame do que já fora decidido no pedido original, o que configura uma indevida replicação do pedido de patente e não uma divisão.

Ademais, alega que, ao apresentar o pedido dividido, a Autora fez alterações significativas em comparação como o último quadro reivindicatório válido do pedido original, incidindo no quanto disposto no artigo 32 da LPI.

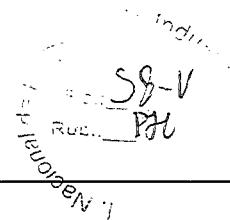
Assim conclui que, mesmo que a Autora não tenha feito uma alteração voluntária no quadro reivindicatório do pedido dividido, o quadro deste pedido dividido, por si só, já representaria uma alteração do escopo em relação ao quadro reivindicatório válido do pedido original, pelo que, tendo sido o pedido dividido apresentado após o requerimento de exame do pedido original, incidiria o impeditivo legal do art. 32 da LPI.

Não obstante, em que pese o afincamento do Réu ao defender suas razões, restará comprovado por meio de uma análise apurada dos fatos, bem como do direito que envolve a matéria tratada na presente demanda, que suas alegações são desprovidas de qualquer embasamento fático-jurídico, razão pela qual não merecem prosperar.

Diante de um cenário dessa complexidade, **de patente dividida de medicamento, que decorre de outra**, que foi indeferida por dois órgãos técnicos, a ANVISA e o INPI - causa espanto que a sentença tenha sido proferida sem a realização de prova pericial, indiscutivelmente necessária nesses casos, como apregoa a jurisprudência consagrada nesta Corte e sem a qual o Magistrado não teria condições de decidir sobre a matéria. Máxime as altamente especializadas como os medicamentos.

Falta que, verifica-se, foi sentida na sentença cujos termos se restringem em fazer a análise da causa sob o ponto de vista apenas legislativo, da melhor interpretação dos dispositivos 26 e 32 da LPI, que, afinal, não se excluem, porquanto não admitem aumento de matéria revelada, deixando, contudo, de perquirir o conteúdo das reivindicações da patente dividida, alegadamente contida no quadro reivindicatório válido do pedido original, que só a perícia técnica teria condições de elucidar.

Nesse sentido, transcrevo trecho da sentença que mostra como a falta da prova pericial



dificultou o conhecimento pleno da matéria posta pelas partes:

Verifica-se, desta forma, que o quadro reivindicatório do pedido dividido é distinto do quadro reivindicatório do pedido original considerado válido para exame. Com efeito, o quadro reivindicatório do pedido original apresentado até o requerimento de exame contém reivindicações referentes ao método terapêutico e à composição farmacêutica. Já o quadro reivindicatório do pedido dividido é constituído de reivindicações de composição e de uso de um composto para preparação de um medicamento.

Assim sendo, ainda que os pedidos divididos sejam regidos pela norma do art. 26 da LPI, o qual prevê o prazo de “até o final do exame” para a divisão, parece ser razoável, adequada e harmoniosa com o art. 32 da LPI a interpretação conferida pela autarquia no sentido de exigir, após o requerimento do exame do pedido original, que o quadro reivindicatório do pedido dividido se restrinja à matéria reivindicada no quadro reivindicatório válido do pedido original. Em que pese a argumentação da bem delineada inicial, a autora não trouxe elementos suficientes a demonstrar equívoco no entendimento adotado pelo INPI, o qual, acredita-se, é observado em situações de terceiros similares a presente quando submetidas a sua apreciação.

Pensemos como seria em caso de aplicação exclusiva do art. 26 da LPI à hipótese em apreço. Como visto, o quadro reivindicatório do pedido dividido corresponde ao Quadro Reivindicatório nº 5 do pedido original, o qual não integrou o quadro reivindicatório válido do pedido original quando de sua solicitação de exame, em razão do limite temporal do art. 32 da LPI. Ao apresentar o pedido dividido com quadro reivindicatório correspondente aquele que não pôde ser apresentado no pedido original, a sua admissão permitiria ao depositante burlar esta vedação, bastando, para tanto, apresentar pedido de divisão da patente. Parece não ser esta a finalidade do art. 26 ao permitir a divisão do pedido de patente.

.....

Em suma, cotejando a interpretação pretendida pelo autor com aquela aplicada pelo INPI, tenho que esta última se mostra adequada à finalidade de proteção dos direitos relativos à propriedade industrial prevista na Lei 9.279/96, o que significa dizer que o disposto no art. 32 da citada lei se aplica ao pedido dividido PI 9715326-5.

Ora, para desincumbir-se de seu dever de julgar, deve o juiz apreciar livremente as provas para formação de sua convicção íntima e motivada. Assim, a atividade jurisdicional está atrelada à investigação acerca da ocorrência dos fatos afirmados pelas partes, e a convicção se formará



da síntese alcançada pela atividade probatória em contraditório.

A cada uma das partes da relação processual é atribuída uma parcela do encargo de convencimento do juiz. Essa distribuição de ônus é feita, de forma genérica, pelo art. 333 do CPC, que, albergando o princípio do interesse, impõe ao autor a produção da prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Essa regra tem relevância prática nas hipóteses em que a instrução probatória não permite ao juiz formar um convencimento razoável, ou seja, dotado de probabilidade aceitável ou suficiente para que a alegação de uma das partes se sobreponha a da outra. Positivou-se, assim, que na insuficiência do acervo probatório, o julgamento desfavorecerá aquele que não se desincumbiu de seu encargo.

Trata-se do denominado ônus da prova, assim descrito por BARBOSA MOREIRA:

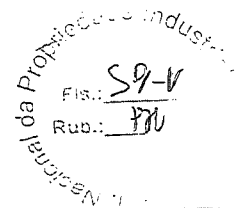
A circunstância de que o litígio deva ser decidido torna imperioso que alguma das partes suporte o risco inerente ao mau êxito da prova. Cuida então a lei, em geral, de proceder a uma distribuição de riscos: traça critérios destinados a indicar, conforme o caso, qual dos litigantes terá de suportá-lo, arcando com as consequências desfavoráveis de não se haver provado o fato que lhe aproveitava. (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Julgamento e ônus da prova. In: Temas de Direito Processual: segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980, pp. 74/75.)

Nessa ordem de ideias, infere-se que a regra do ônus da prova consiste em norma de aplicação subsidiária, a ser utilizada somente quando o juiz constatar a impossibilidade de formação de seu convencimento com base nos elementos de prova postos à sua disposição. Nessa perspectiva, MARINONI e ARENHART esclarecem que a regra do ônus da prova, quando tomada como regra de decisão, "passa a importar depois de o juiz ter passado pela fase do convencimento e, obviamente, ter restado em estado de dúvida" (MARINONI, Luiz Guilherme, e ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 268/269). 4. Mitigação da distribuição

No caso, ao contrário do Magistrado, verifico que as provas produzidas são insuficientes para firmar conhecimento seguro sobre a questão, não me permitindo deduzir se as reivindicações do pedido dividido ampliam, ou não, a matéria, que só a perícia técnica seria capaz de dirimir.

Insuficiência que a autora, só agora, depois de proferida a sentença de improcedência de seu pedido, quer reparar, ao pleitear a conversão intempestiva deste julgamento em diligência, para realização de prova pericial, apesar de dela já ter aberto mão, quando foi indagada, pelo Magistrado, a respeito das provas que queria produzir, manifestou-se no sentido de requerer o julgamento antecipado da lide.

No mais salvo, melhor juízo entende a autora que a questão tratada nos



autos é eminentemente de direito, motivo pelo qual requer que V.Exa proceda ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, inciso I do Código de Processo Civil, para o fim de decretar a total improcedência da demanda, nos termos do pedido inicial.

Ou seja, a Autora teve (durante todo o curso do processo) a oportunidade de produzir as provas de suas alegações, incluindo a pericial, preferindo, como fez em réplica, dispensar a faculdade, para só agora, no julgamento do Apelo, defender a sua realização, não podendo isso ser permitido, sob pena de desrespeito ao princípio de lealdade processual.

De modo que, não havendo nos autos prova pericial que me convença de que as reivindicações do pedido dividido não expandem a matéria revelada no pedido original, assiste razão ao INPI quando indeferiu a patente, **uma vez que sua divisão só veio a ocorrer “muitos anos depois” do exame final da patente,** contrariando expressamente os termos do art. 26, verbis:

Art. 26. O pedido de patente poderá ser dividido em dois ou mais, de ofício ou a requerimento do depositante, **até o final do exame,** desde que o pedido dividido:

.....

A prova disso são os próprios arquivos do INPI, onde se constata que a patente original, quando foi enviada para a ANVISA, em 09/03/2004 (RPI 1731), já tinha sido objeto de exame do INPI e obtido parecer favorável de que preenchia os requisitos exigidos pela lei, dependendo, apenas, da anuência da ANVISA para expedição da cártula.

Eis o teor do despacho da Autarquia, publicado na RPI 1731, em 09/03/2004, páginas, 12 e 20, da edição on line:

7.4 - Ciência relacionada com o art. 229 da LPI. O exame técnico concluiu que o pedido atende aos requisitos estabelecidos pelos artigos 8 e 36 da LPI. O deferimento do mesmo está condicionado à obtenção da anuência de que trata o art. 229 da LPI da Lei 9.279/96, conforme redação dada pela Lei 10.196/2001

A par disso, conclui-se que a divisão da patente só ocorreu para resolver o impasse causado pela ANVISA e pelas inúmeras alterações efetuadas em seu quadro reivindicatório, que acabaram reprovadas judicialmente, por terem sido feitas após o pedido de exame, comprometendo todo o procedimento, inclusive o da divisão, que tem como parâmetro o quadro original.

Nesse sentido, cumpre conferir trecho da sentença proferida na ação nº 0020188-19.2009.4.01.3400 (TRF1/2009.34.00.020302-1), movido pela autora, na Justiça Federal de Brasília, **que ilustra bem as causas que levaram ao indeferimento da patente original e de como o pedido dividido foi feito (como acima afirmei) depois do exame da patente pelo INPI.**

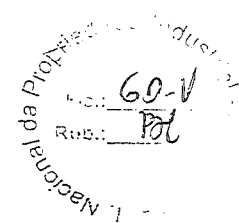


Trata-se de ação sob o procedimento ordinário ajuizada pelo WARNER-LAMBERT COMPANY LLC e LABORATÓRIO PFIZER LTDA. contra o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e a AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA, objetivando o seguinte: anular todo e qualquer ato praticado pela ANVISA que tenha por objeto o reexame do pedido de patente PI 9710536-8, com base nos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96); anular os pareceres nºs 163/04, 295/08, incluindo o ofício anexo nº 101/05, e nº 204/09 emitidos pela ANVISA, nos quais concluiu pela não anuência do pedido de patente PI 9710536-8; e, determinar que o Instituto-Réu desconsidere os pareceres nºs 163/04, 295/08 e 204/09 da ANVISA, que concluíram pela “não anuência do pedido”, e dê prosseguimento ao processamento administrativo do sobredito pedido, deferindo-o para o fim de pagamento da taxa final e, após tal pagamento, procedendo à emissão da respectiva Carta Patente correspondente ao pedido de patente PI 9710536-8.

Esclarecem inicialmente que a primeira autora é titular da invenção denominada “ISOBUTILGABA E SEUS DERIVADOS PARA O TRATAMENTO DA DOR” (Pregabalina), objeto do referido pedido de patente PI 9710536-8, depositado perante o INPI em 22/01/1999, bem com que o segundo autor, na condição de licenciado, explora comercialmente no Brasil a invenção.

Ressaltam que o presente invento foi objeto do pedido de patente nos Estados União em 1996, e com base na Convenção da União de Paris, originou pedido internacional, no qual, além de outros países, o Brasil foi designado para proteção da invenção, que resultou no pedido de patente brasileiro em questão.

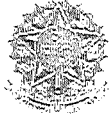
Dizem que antes do requerimento do exame de mérito, em 08/06/2000, foram voluntariamente incluídas 15 (quinze) novas reivindicações (chamadas reivindicações 16 a 30), e, ato contínuo, em 15/07/2000, a 1ª autora requereu o exame do seu pedido de patente; em obediência ao art. 35 da Lei de Propriedade Industrial – LPI, o INPI realizou o exame de mérito do pedido de patente, a fim de verificar se a invenção era patenteável; durante o exame, em 17/11/2000, foram incluídas 02 (duas) reivindicações pendentes (chamadas de reivindicações 31 e 32); o INPI, em 09/04/2003, proferiu seu primeiro parecer técnico alegando a não patenteabilidade da matéria contida nas reivindicações 1 a 15 e 32 e ausência do requisito da “novidade” para as reivindicações 16 a 31; em decorrência desse parecer negativo, e por entender que o uso da pregabalina na preparação de um medicamento para tratamento da dor é plenamente patenteável de acordo com a legislação brasileira, apresentou, em 28/07/2003, reivindicações de uso (chamadas reivindicações 33 a 48); após, em aditamento a essa manifestação, apresentou nova petição anexando novo quadro reivindicatório devidamente reformulado, em que as reivindicações 1 a 15 e 32 (método terapêutico) foram suprimidas, conforme solicitado no parecer



negativo do INPI de 09/04/2003, e informou que as reivindicações 33 a 48 seriam absolutamente novas frente ao estado da técnica, haja vista que as duas anterioridades mencionadas WO 92/09560 e EP 0,641.330.B1 não descrevem o uso específico (tratamento de dor) atrelado às composições ora reivindicadas.” (fl. 8).

Afirmam que o quadro reivindicatório devidamente reformulado do pedido de patente foi analisado pelo INPI que, em 17/10/2003, proferiu novo parecer determinando a exclusão das reivindicações 16 a 31 (composição farmacêutica), por considerar que as mesmas não eram novas e inventivas, e deferindo as reivindicações 33 a 48, conhecidas como “tipo suíço”, as quais estabelecem a proteção patentária do uso da Pregabalina para obtenção de medicamento para tratamento da dor, e assim, embora discordando, retirou as reivindicações 16 a 31, o que ensejou a emissão de parecer conclusivo pelo INPI no sentido de que o pedido de patente se encontrava em condições de receber o privilégio requerido, por estarem presentes os requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, encaminhando o processo à ANVISA, para obtenção da anuência prévia prevista no art. 229-C da Lei 9.279/96. Porém, extrapolando sua competência fixada na Lei nº 9.782/99, a ANVISA resolveu inovar e reanalisar os requisitos de patenteabilidade do pedido de patente PI 9710536-8, analisando a questão sob os aspectos da propriedade industrial e, invadindo a competência exclusiva do INPI, proferiu o parecer 163, de 18/06/2004, contrário à concessão do pedido de patente **mas, apesar disso, o Chefe do DIRPA o INPI emitiu parecer ratificando que o pedido estava apto para ser deferido.**

Afirmam que, não obstante, o INPI não expediu a competente Carta-Patente, sendo conivente com a violação cometida pela ANVISA, e, não bastasse isso, após decorridos quase 05 anos da emissão do parecer nº 163/04, o INPI reenviou o processo à ANVISA em 06/11/2008, e esta, mais uma vez, invadindo a competência do INPI, emitiu o Parecer 295/08, de 01/12/2008 e o ofício a ele anexo nº 101/05, de 08/04/2005, em sentido contrário à concessão da Patente, aduzindo que identificou outro impedimento, qual seja, que segundo a previsão do art. 32 da LPI, não poderiam ter sido feitas as alterações do quadro reivindicatório após o requerimento do exame. Ressaltam que novamente a ANVISA não analisou a questão do ponto de vista da saúde pública que é sua atribuição, mas invadindo a competência do INPI e contrariando a doutrina e a jurisprudência, emitiu parecer no sentido de que “se uma determinada substância já é conhecida para determinado uso médico não devem ser concedidas patentes para aqueles que, a duras penas e com altíssimos custos, pesquisam outros usos médicos para aquela mesma substância, podendo – como é o caso –, chegar a novos medicamentos capazes de aliviar sofrimento e até salvar vidas.” (fl. 12); informam que se manifestaram rebatendo os argumentos da ANVISA, porém esta, por meio do Parecer nº 150/09, de 04.05.2009, mais uma vez negou a anuência prévia ao pedido de patente.



Ressaltam que a competência para análise dos requisitos de propriedade industrial para a concessão de privilégios de invenção é exclusiva do INPI, competindo-lhe, nos termos do art. 8º da LPI, avaliar a presença dos requisitos da novidade, aplicação industrial e atividade inventiva na criação para a qual se pretende obter uma patente.

Quanto à ANVISA, destacam que tem competência legal para o exercício da polícia sanitária, ou seja, tem a função de proteger a saúde pública, por meio de controle de vigilância sanitária de produtos e serviços, o que demonstra que no caso em análise esta usurpou das atribuições exclusivas do INPI, o que significa que este não poderia ter conferido efeito jurídico ao ato de não anuência da ANVISA, nos mencionados pareceres, devendo dar prosseguimento ao requerimento administrativo, visando o pagamento dos emolumentos referentes à expedição da Carta-Patente, **visto que o pedido já havia sido aceito pelo Instituto.**

.....
Ressaltam, por fim, a inaplicabilidade do art. 32 da LPI ao presente caso, vez que permite que um pedido de patente promova alterações voluntária em seu pedido somente até o requerimento de exame, porém, na hipótese em debate as alterações se deram por exigência do INPI e, além disso, uma interpretação sistemática da LPI demonstra que mesmo após o requerimento do exame de mérito, é permitida a alteração do quadro reivindicatório do pedido de patente, entendimento este que sempre foi adotado pelo INPI, conforme o parecer INPI/PRCC/DICONS/ nº 07/2002, vigente à época do exame de mérito do pedido.

Destacam que posteriormente o INPI emitiu o parecer MEMO/INPI/DIRPA/ Nº 072/08, em razão de decisão judicial proferida pelo TRF 2ª Região na Ação Civil Pública nº 2003.51.01.513584-5, que suspendeu os efeitos do Parecer PRIC/DICONS nº 07/2002, concluindo que as alterações voluntárias disciplinadas pelo art. 32 da LPI, se sujeitam ao limite temporal estabelecido, ou seja, até a data do requerimento do exame do pedido de patente. Porém este parecer não se aplica ao caso, uma vez que foi publicado quase 8 anos após o seu requerimento do exame do presente pedido de patente.

.....
É o relatório. DECIDO.

Relativamente ao pedido das autoras de anulação dos pareceres da ANVISA nºs 163/04, 295/08 - incluindo o ofício anexo nº 101/05, e nº 204/09, nos quais esta concluiu pela não anuência ao pedido de patente PI 9710536-8, de acordo com o entendimento do eg. TRF 1ª Federal mereceria provimento, tendo em vista que em questões relativas à patente de fármacos não pode a ANVISA reavaliar os requisitos de patenteados, exceto no que diz respeito ao risco de causar mal à saúde ou quando houver dúvida sobre a sua eficácia.



Nesse sentido, transcrevo a seguinte ementa:

ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INVENTO FARMACOLÓGICO. PATENTE. ANVISA. ANUÊNCIA PRÉVIA. LEI 9.279/1996. EXAME DOS REQUISITOS DE PATENTEABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

- Preliminar de inadequação da via eleita que se afasta, pois não estão em discussão os critérios ou a forma como a ANVISA realiza o exame dos requisitos de patenteabilidade quando dos pedidos de anuência prévia, mas sim se ela teria competência para tanto, matéria eminentemente de direito e, portanto, possível de ser examinada pela via do mandado de segurança.

II - Entidades Estatais não podem abandonar, alterar ou modificar os objetivos institucionais a que vinculados pela lei de criação/fundação - princípio administrativo da especialidade - CF art. 37, XIX.

III - INPI - Leis 5.648/1970 e 9.279/1998 - finalidade de executar as normas que regulam a propriedade industrial.

IV - ANVISA - Lei 9.782/1999 - finalidade de promover a proteção da saúde da população, por intermédio de controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária.

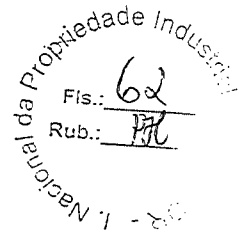
V - Lei posterior, cuja norma não tenha expressamente alterada a finalidade institucional, não pode acrescer rol de atribuições por mera interpretação extensiva ou integração.

VI - Em questão de patente de fármacos não pode a ANVISA reavaliar os requisitos de patenteados, exceto no que diz respeito ao risco, ainda que apenas potencialmente, de causar mal à saúde ou quando houver dúvidas sobre a sua eficácia. VII - Não são patenteáveis o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas.

VIII - O objetivo maior da disposição contida no art. 229-C da LPI é possibilitar que a ANVISA, autarquia dotada de quadros funcionais mais bem preparados que o INPI em matéria de saúde pública, quando do exame da anuência prévia, possa evitar o registro de produtos e processos farmacêuticos contrários à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde públicas.

IX - A anuência prévia a que se refere o art. 229-C da LPI deve se limitar aos aspectos de saúde pública, já que somente ao INPI cabe verificar os requisitos técnicos de patenteabilidade.

X - Parecer 210/PGF/AE/2009, de 16.10.2009, da Advocacia-Geral da União, no sentido de que não é atribuição da ANVISA promover exames (avaliação/reavaliação) dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) e de que, para fins do art. 229-C da Lei 9.279/1996 (LPI), deve a



agência reguladora atuar em conformidade com as suas atribuições institucionais, nos termos do art. 6º da 9.782/1999, quais sejam: impedir por meio do controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde humana.

XI - Eventual deferimento da anuência prévia ao pedido de patenteamento não implica em liberação do produto para a produção e comercialização, já que, no momento oportuno, a autarquia terá a oportunidade de avaliá-lo com base nos critérios necessários para o registro do produto constantes do art. 16 da Lei 6.360/1976, ocasião, inclusive, em que o pedido de registro poderá ser indeferido, caso não fique demonstrada a segurança e a eficácia terapêutica da droga.

XII - Recurso de apelação e remessa oficial a que se nega provimento. (AC 00364288320094013400, DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, TRF1 - SEXTA TURMA, e-DJF1 DATA:03/10/2014 PAGINA:215.)

Ocorre que, conforme manifestação expressa do próprio INPI (fls. 794/895), este entende que a ANVISA não pode deixar de conceder a anuência prévia por ausência de critérios de patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplicação industrial), porquanto tais questões são próprias e únicas da alçada do INPI, o que significa que o indeferimento do registro da patente em questão não se deu por força dos aludidos pareceres.

Diante disso, entendo que está caracterizada a ausência de interesse de agir das autoras em relação aos pedidos constantes nos itens "i" e "ii" da inicial – fl. 54, vez que a anulação de tais pareceres por meio desta demanda não surtirá nenhum efeito em relação à decisão do INPI.

Portanto, apesar do indeferimento do pedido das autoras pelo INPI ter sido fundamentado nas mesmas razões expostas nos pareceres da ANVISA, ora impugnados, o Instituto não baseou sua decisão nos ditos pareceres, o que equivale dizer que a anulação dos pareceres não acarreta o provimento do pedido de registro da patente.

Sendo assim, relativamente ao pedido formulado pelas autoras em face da ANVISA, ocorreu a perda de objeto desta demanda.

De fato, o pedido das autoras foi indeferido pelo INPI com base nos arts. 8º, 10, inciso VIII e 11, da lei 9.279/96, os quais dispõem, verbis:

Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade:



VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e

Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica.

A propósito, transcrevo trecho do relatório do Parecer Técnico de Recurso ao Indeferimento (fls. 1099/1105), que esclarece as razões desse indeferimento, verbis:

Fl. 1103 O pedido retornou ao INPI que em novo parecer técnico notificado na RPI nº 2022 de 06/10/2009 foi apontado à requerente a não aceitação do quadro reivindicatório com base no entendimento do MEMO/INPI/DIRPA/Nº072/08 de 25/04/2008 e que o quadro reivindicatório passível de exame era aquele apresentado através da petição INPI nº 019768 com data de 08/06/2000 que contém 15 reivindicações referentes à composição farmacêutica (reivindicações 1-15) e 15 reivindicações referentes à composição farmacêutica (reivindicações 16-30), que por sua vez, não atendia aos artigos 8º e 11 da LPI, tendo como base as anterioridades WO92/09560 e EP0641330 e ao art. 10 (VIII), por se tratar de método terapêutico.

Depreende-se daí, que o INPI, ao indeferir o pedido das autoras, considerou que elas não poderiam ter alterado o quadro reivindicatório após o requerimento de exame, conforme o disposto no art. 32 da referida lei.

Nesse ponto, é oportuno ressaltar que após terem sido consideradas não patenteáveis as reivindicações inicialmente apresentadas pelas autoras, estas apresentaram requerimento de modificação do quadro reivindicatório.

De fato, conforme antes relatado, as próprias autoras esclarecem na petição inicial que em face do entendimento do INPI, manifestado em 09/04/2003, no sentido da não patenteabilidade da matéria contida nas reivindicações 1 a 15 e 32 e ausência do requisito da "novidade" para as reivindicações 16 a 31, e por entenderem que o uso da pregabalina na preparação de um medicamento para tratamento da dor é plenamente patenteável de acordo com a legislação brasileira, apresentaram, em 28/07/2003, reivindicações de uso (chamadas reivindicações 33 a 48) e após, em aditamento a essa manifestação, apresentaram nova petição anexando novo quadro reivindicatório devidamente reformulado, em que as reivindicações 1 a 15 e 32 (método terapêutico) foram suprimidas, conforme solicitado no parecer negativo do INPI de 09/04/2003, e informando que as reivindicações 33 a 48 seriam absolutamente novas frente ao estado da técnica, haja vista que as duas anterioridades mencionadas WO



92/09560 e EP 0,641.330.B1 não descrevem o uso específico (tratamento de dor) atrelado às composições ora reivindicadas.”

Portanto, não procede a alegação das autoras no sentido de que as alterações posteriores ao pedido de exame foram feitas para atender exigência do INPI, pois está claro que foram feitas para modificar o pedido inicial, visto o entendimento do Instituto de que as reivindicações 1 a 15 e 32 não são patenteáveis e que as reivindicações 16 a 31 não atendem ao requisito da novidade.(grifei)

Desta forma, fica claro que na verdade, o INPI não emitiu exigência à requerente para que apresentasse as modificações do quadro reivindicatório, sendo o novo quadro reivindicatório uma manifestação voluntária por parte da demandante.(grifei)

Em face dessa evolução dos fatos, e em decorrência do parecer MEMO/INPI/DIRPA/Nº 072, de 2008, o INPI entendeu que o pedido das autoras contraria o disposto no artigo 32 da lei 9.279/96, do seguinte teor:

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

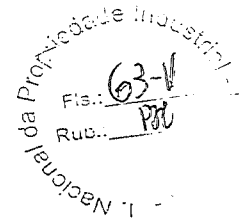
Refutando tal alegação as autoras aduzem que à época estava em vigor o parecer PROC/DICONS/ Nº 07/2002, que ao interpretar o art. 32 da lei 9279/96, permitia a modificação do quadro reivindicatório, dentro do inicialmente revelado, mesmo após o pedido de exame.

Realmente, com base no referido Parecer PROC/DICONS/ Nº 07/2002, o INPI vinha admitindo modificações ao quadro reivindicatório após o pedido de exame. Tal parecer só foi revogado em 2008, por meio do MEMO/INPI/DIRPA/Nº 072/08, muito posterior ao depósito do pedido de patente das autoras.

Ocorre que, a letra do referido art. 32 é bastante clara, não ensejando qualquer dúvida de interpretação capaz de macular o que nele está expresso.

Disso se constata que o Parecer PROC/DICONS/ Nº 07/2002 permitia procedimento diverso do expressamente determinado na Lei e, por essa razão, por ser flagrantemente ilegal, não gera direito aos administrados, e, além disso, a Administração tem o dever de corrigir seus próprios atos, quando eivados de ilegalidades. (grifei)

Não bastasse isso, a matéria já foi objeto de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o INPI,



processo nº 2003.51.01.513584-5, que tramitou perante a 35ª Vara do Rio de Janeiro, que visava à abstenção, pelo INPI, de aplicação da orientação administrativa firmada no Parecer PROC/DICONS Nº 07/02, bem como à abstenção, pelo INPI, de admitir mudanças voluntárias nos pedidos de patentes após o requerimento do seu exame (fls. 524/545. Referida decisão transitou em julgado em 31/10/2008, conforme consulta ao sistema de andamento processual do TRF 2ª Região.

A referida ação foi julgada improcedente em primeira instância, porém no julgamento do recurso de apelação aquele eg. Tribunal julgou procedente o pedido, reconhecendo que o parecer normativo 07/2002 do INPI deu interpretação contra-legendam ao art. 32 da LPI, fato reconhecido pelo próprio réu.

A propósito, transcrevo a ementa do referido julgado, verbis:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PARECER NORMATIVO DO INPI DANDO INTERPRETAÇÃO CONTRA-LEGEM AO ARTIGO 32 DA LPI. AMICUS CURIAE. POSSIBILIDADE DE SUA ADMISSÃO APENAS EM CARÁTER EXCEPCIONALÍSSIMO. REVOGAÇÃO DO CARÁTER NORMATIVO DO PARECER POR PARTE DA PRESIDÊNCIA DO INPI APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA E INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. PRETENSÃO INICIAL MAIS AMPLA QUE A REVOGAÇÃO DO PARECER. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DO INPI EM HONORÁRIOS. 1. Trata-se de ação civil pública movida pelo MPF, motivada pela atribuição de caráter normativo ao Parecer PROC/DICONS Nº 07/2002, que deu interpretação extensiva ao artigo 32 da LPI, visando a ser determinada não apenas a abstenção do INPI de aplicar o parecer normativo ilegal, mas igualmente se abster de, independentemente do dito parecer, admitir alteração do pedido de patente fora da hipótese legal.

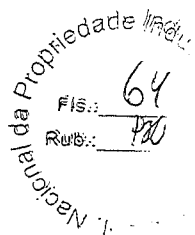
2. Intervenção de terceiros – advogados e agentes da propriedade industrial nos autos, a título de “amicus curiae”, trazendo pareceres de duvidosa imparcialidade. Possibilidade de sua intervenção em feitos apenas em caráter excepcionalíssimo, não havendo na hipótese nenhum respaldo legal.

3. Após prolatada sentença, que julgou improcedente o pedido, levando o MPF a interpor apelação, cujo julgamento chegou a ser incluído em pauta, comunicou o INPI estar reanalisando a inteligência da Portaria e, após, comunicou a revogação de seu caráter normativo, adotando, para tanto, os mesmos fundamentos jurídicos expostos pelo MPF em sua inicial e demais pronunciamentos no curso do presente processo.

4. Hipótese de reconhecimento do pedido, levando a extinção do



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO



processo, com julgamento do mérito, com base no art. 269, II, do CPC, com reforma da sentença e procedência do pedido inicial, tal como formulado, com condenação do INPI em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa tendo em vista a resistência da Autarquia durante o correr do processo.

5. Apelação provida, nos termos supramencionados.

Resta, portanto, demonstrado que admissão de alteração das reivindicações após o pedido de exame da patente viola frontalmente dispositivo de lei.

Diante desse quadro fático/probatório, fica evidente a ausência de ilegalidade no indeferimento do pedido de patente das autoras, pelo INPI.

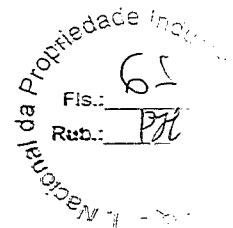
Razões mais do que suficientes para me convencer que a patente da autora carece de requisitos de validade desde o início, com reflexos insuperáveis no pedido dividido, contaminando a sua origem.

Com essas considerações, nego provimento à Apelação e mantenho a sentença por outros fundamentos, julgando improcedente o pedido por não ter a autora logrado comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Na forma do art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios de sucumbência para o patamar de 15%.

É como voto.

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



AGU - ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 SAPIENS - Sistema de Inteligência Jurídica
 Usuário: PAULO HENRIQUE CAETANO TEXEIRA
 Data: 14-09-2017 17:50

GUIA DE TRAMITAÇÃO

MODALIDADE: INTERNA

SETOR ORIGEM: SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO (PFE-INPI)
 SETOR DESTINO: COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTENCIOSO (PFE-INPI)
 USUÁRIO DESTINO: ANTONIO CAVALIERE GOMES

----- PROCESSO -----		
NUP: 52400.060113/2017-10 (SERAD/PFE-INPI)	Remessa: 14-09-2017 17:49	Urgente: NÃO
 * 5 2 4 0 0 6 0 1 1 3 2 0 1 7 1 0 *		

RECEBIDO POR:

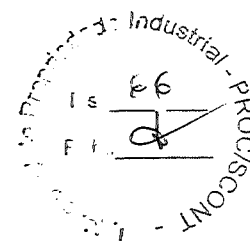
DATA: ___/___/___

ASSINATURA:

HORA: ___:___



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
 PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
 PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
 COORDENAÇÃO-GERAL DE CONTENCIOSO
 RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910



DESPACHO n. 00003/2017/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.060113/2017-10

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: CONSULTA E ORIENTAÇÃO DE ATUAÇÃO - OUTROS ASSUNTOS

1. Ciente.
2. À SCONT para as providências de estilo quanto à anotação do tema "PEDIDO DE PATENTE DIVIDIDO - ART.32 DA LPI" como ação judicial relevante.
3. Após, restitua-se o presente à SAED.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2017.

ANTONIO CAVALIERE GOMES
 Procurador Federal
 Coordenador-Geral Contencioso

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400060113201710 e da chave de acesso 0fa4cf02

SCONT, em 18/09/17

Ciente.

AO SERAD, conforme orientações.

Vitor Pitta de Souza
 Chefe
 PR/PROC/SCONT
 Mat.: 1809783