



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

NOTA JURÍDICA n. 00001/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.013537/2023-13

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PATENTE

1. Trata-se de consulta encaminhada a esta procuradoria por meio do DESPACHO (0931446) da CGREC, acerca da possibilidade de retirada de sobrestamento dos Processos Administrativo de Nulidade da patente de invenção PI0919466-5 (0927738).

2. A patente PI0919466-5 teve sua concessão publicada na RPI nº 2629 de 25/05/2021 (0927738). Por meio das **Petições nº 870210107942**, de 22/11/2021 (0927758), e **870210109266**, de 25/11/2021 (0927760), respectivamente, as interessadas **APSEN FARMACÊUTICA S/A** e **SANDOZ AG** apresentaram, tempestivamente, pedidos de Nulidade Administrativa.

3. A CGREC sobrestou (despacho 211 na RPI 2718 de 07/02/2023 - 0927766) os processos administrativos de nulidade de ambas as requerentes com fundamento no Parecer nº 0017-2015- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

4. Contudo, a CGREC, provocada pela interessada APSEN (0928094), retornou com a presente consulta sobre a possibilidade de retirar o sobrestamento dos citados pedidos de nulidade administrativos.

5. Na sequência, os autos foram encaminhados à Coordenação-Geral do Contencioso desta PFE-INPI pelo Despacho (0940884), com a solicitação de prestação de informação do andamento atualizado e a força executória das decisões prolatadas no âmbito da **ação ordinária de Nulidade n.º 5091304-54.2022.4.02.5101**.

6. Em resposta, a DCONT/PFE (0941897) informou o seguinte:

3. ASTELLAS FARMA propôs, no âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal, ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, em face de APSEN FARMACÊUTICA e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, objetivando, em apertada síntese, imediata suspensão do Processo Administrativo de Nulidade - PAN, instaurado no âmbito administrativo pela ré APSEN.

4. Simultaneamente, a APSEN ajuizou ação de nulidade da patente da ASTELLAS, perante a Justiça Federal do Rio de Janeiro.

5. No da primeira ação, o MM. Juízo da 22ª Vara Federal/DF deferiu, em 28/07/2023, pedido de urgência ao efeito de determinar a restauração da validade da Patente PI 0919466-5, tendo como titular ASTELLAS.

6. Registre-se que tal decisão foi proferida com base em liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça (STF) no Conflito de Competência nº 197662/RJ.

7. Mais recentemente, em 07/11/2023, o STF confirmou a liminar e declarou "o Juízo da 22ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal competente para processar e julgar a Ação de Nulidade de Patente n. 5091304-54.2022.4.02.5101/RJ e a Ação Declaratória de Validade de Patente n. 1077271-19.2022.4.01.3400."

7. Do informe acima transcrito, verifica-se que não há determinação judicial de suspensão do andamento dos citados processos administrativo de nulidade. Em rigor, também não havia quando da decisão administrativa de sobrestamento, conforme despacho 211 na RPI 2718 de 07/02/2023 - 0927766. Assim, **é possível se afirmar que não houve alteração na situação de fato.**

8. E, como a decisão administrativa de suspensão do andamento processos administrativo de nulidade foi fundamentada em discricionariedade administrativa, razões de economia processual, não há nada que esse órgão consultivo jurídico pode acrescentar, pois escapa de sua competência.

9. É relevante registrar, todavia, que esta Procuradoria já se manifestou sobre o ajuizamento de uma ação de nulidade de patente no curso de um procedimento administrativo de nulidade por meio do Parecer nº 0017-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. Na ocasião, entendeu-se que inexistente a obrigatoriedade de sobrestamento do processo administrativo de nulidade em razão de ajuizamento de ação de nulidade. Confira-se o seguinte trecho:

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

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

13. O sistema de jurisdição única significa que a Administração não reúne funções materialmente judiciais, o que não impede o ente público de proferir decisões para dirimir controvérsias.

[...]

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

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

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

[...]

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

[...]

"Parece razoável formular o seguinte conceito: o sobrestamento do processo administrativo é a interrupção do curso de tramitação do mesmo quando verificada uma causa externa prejudicial.

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

24. Quando a causa externa é uma ação de nulidade de patente, o desfecho será uma decisão judicial. A decisão judicial pode confirmar a validade do ato concessório de patente, ou torná-lo nulo. Nesse sentido, não há óbice para o órgão recursal sobrestar o processo administrativo de nulidade até o trânsito em julgado da decisão judicial. Igual providência é cabível quando se trata de um recurso administrativo, interposto com fundamento no art. 212 da Lei 9279/96.

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

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

10. Depreende-se, da manifestação jurídica transcrita, que a propositura de ação de nulidade de patente não constitui causa legal para o sobrestamento do processo administrativo. O sobrestamento do processo administrativo decorre de decisão discricionária da Administração, devidamente fundamentada no princípio da eficiência administrativa, quando for o caso.

11. Feito o registro e esclarecido esse ponto, passa-se a responder as questões suscitadas:

1) É possível retirar o sobrestamento do PAN interposto por APSEN FARMACÊUTICA S/A., autora da Ação Judicial?

12. **Sim.** Ainda que haja identidade de partes, causa de pedir e pedidos, com suporte nas orientações do Parecer nº 0017-2015- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, é possível retirar o sobrestamento, sobretudo porque não há decisão judicial determinado o sobrestamento, e porque o sobrestamento ter sido embasado em decisão discricionária administrativa.

2) É possível retirar o sobrestamento do PAN interposto por SANDOZ AG. que não faz parte da lide judicial supramencionada ?

13. **Sim.** É relevante acrescentar que a SANDOZ AG não faz parte da lide judicial supramencionada, não se enquadrando, portanto, na hipótese da recomendação feita no Parecer nº 0017-2015- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402013537202313 e da chave de acesso 02fff06f



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1377642758 e chave de acesso 02fff06f no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 09-01-2024 16:14. Número de Série: 51385880098497591760186147324. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
