

EXMO. SR. DR. JUIZ FEDERAL DA  
DO RIO DE JANEIRO

VARA FEDERAL DA SEÇÃO JUDICIÁRIA

O **MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**, pelo Procurador da República que esta subscreve, com fundamento no art. 129, inciso III, da Constituição Federal, e nos dispositivos da Lei nº 7.347/85, vem propor a presente

### **AÇÃO CIVIL PÚBLICA**

em face do **INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI**, autarquia federal com sede nesta cidade na Praça Mauá, nº 07 – 18º andar, Centro, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos:

#### **DOS FATOS**

Em 30 de dezembro de 2002, um grupo de servidores do Réu protocolou na Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro uma representação contra o ato do Presidente do Réu, que atribuíra efeitos normativos ao Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, de lavra do Procurador-Geral daquela entidade. O parecer em questão trata da interpretação do art. 32 da Lei 9.279/96, que dispõe:

*“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 revelada no pedido.” (grifou-se)*

De acordo com o citado parecer, “o art. 32 não impede que, posteriormente à solicitação de exame, modificações para incorporar no quadro reivindicatório qualquer matéria que tenha sido revelada no pedido originalmente depositado possam (sic) ser solicitadas pelo requerente e aceitas pelo INPI”.

Os autores da representação alegaram que a interpretação esposada no parecer é *contra-legend*, pois faz tabula rasa da limitação temporal para alterações no pedido de patente expressamente consagrada no art. 32 da Lei de Propriedade Industrial.

Ademais, de acordo com os representantes, a adoção do referido parecer importa em lesão ao interesse público e a direitos de terceiros relacionados ao pedido de patente. Isto porque, por um lado, a possibilidade conferida ao requerente do pedido de patente de, a qualquer momento, alterar o quadro reivindicatório do seu requerimento, tende a aumentar o tempo despendido no exame técnico realizado pelo INPI, gerando neste ínterim instabilidade jurídica. Além disso, há, segundo eles, grave prejuízo para terceiros, já que as mudanças nos pedidos não são publicadas, o que compromete a possibilidade de que legítimos interessados defendam seus interesses no procedimento.

É relevante destacar que o parecer do Réu foi questionado, pelos mesmos servidores que

fizeram a representação junto ao Autor, no âmbito Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, ao qual está o Réu hierarquicamente subordinado. No âmbito do referido Ministério, o caso foi submetido à análise da consultoria jurídica, onde a Advogada da União Eleane Silva elaborou parecer, concluindo no sentido da absoluta ilegalidade da orientação adotada pelo Réu. Consta no dito parecer:

*“Quanto ao mérito, o parecer é no sentido de que, nos termos do art. 32 da Lei nº 9.279/96, o solicitante da patente poderá, espontaneamente, alterar seu pedido para, exclusivamente, esclarecer ou fornecer elementos de definição do próprio pedido, e, peremptoriamente, até a data do requerimento do exame.*”

*Pelo exposto, recomenda-se que o Senhor Ministro deste Ministério adote o entendimento acima com os efeitos do art. 42, da Lei Complementar nº 73/93, como medida de controle prévio de legalidade da atividade administrativa, considerando que quaisquer atos praticados com fundamento no Parecer PROC/DICONS 07/2002 serão nulos por violação às normas constitucionais de distribuição de competências, incorrendo a Administração Pública em invasão de funções institucionais que a Constituição reservou ao Congresso Nacional.”*

Sem embargo, o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior não chegou a apreciar o parecer da sua Consultoria Jurídica. Assim, a orientação administrativa do Réu, consubstanciada no Parecer PROC/DICONS 07/2002 continua subsistindo.

Na instrução do procedimento administrativo instaurado pelo Autor, o Presidente do Réu se manifestou defendendo a interpretação esposada no parecer ora impugnado. Além dos argumentos estritamente jurídicos, ele referiu-se também ao fato de que a exegese defendida favoreceria, supostamente, os inventores nacionais, os quais, pela falta de conhecimentos, bem como por razões inerentes à legislação pertinente, estariam mais sujeitos ao cometimento de erros nos seus requerimentos de patente do que os estrangeiros. Por isso, a não preclusão da faculdade de alterar, no curso do processo administrativo, o quadro reivindicatório do pedido de patente, lhes seria extremamente favorável.

No entanto, tal afirmação foi contestada pelos autores da representação, que em outra manifestação feita no procedimento administrativo que tramitou no Autor, trouxeram à colação um dado estatístico bastante eloqüente: dos 687 pedidos de alteração de patente apresentados após o requerimento de exame, formulados desde a data em que se adotou o parecer em discussão, 680 originaram-se de depositantes estrangeiros, e só 7 de depositantes nacionais. Portanto, 99,9 % dos pedidos de alteração foram provenientes de estrangeiros, e só 0,1% de inventores nacionais.

Aliás, o prejuízo ao inventor nacional e favorecimento ao estrangeiro em decorrência da aplicação do Parecer do Réu foi também demonstrado, através de argumentos e dados irretorquíveis, pela ABIFINA – Associação Brasileira de Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades., na manifestação que ofereceu no âmbito do procedimento administrativo instaurado pelo Autor. Nas suas palavras, *“empresas de primeiro mundo têm maior poder econômico e melhor estrutura de assessoramento em propriedade industrial do que as nacionais e o inventor isolado, o que implica em uma desvantagem muito grande para estes últimos em acompanhar e contestar junto ao INPI*

*as modificações voluntárias, a qualquer tempo, e em grande número, como é de pleno conhecimento, apresentadas pelas referidas empresas transnacionais, com o objetivo de ajustarem seus pedidos a interesses comerciais e financeiros determinados no exterior.”*

Ainda de acordo com a ABIFINA, os dados numéricos existentes fazem ruir a afirmação do Réu, de que seu Parecer favoreceria o inventor nacional. De fato, no ano de 2002 – em que entrou em vigor o parecer questionado - o número de patentes concedidas para requerentes estrangeiros aumentou em 39,5% em relação ao ano de 2001, enquanto este mesmo número diminuiu em 0,3% para os nacionais naquele período.

Assim, encerrada a instrução no procedimento administrativo, o Autor está plenamente convencido de que o Parecer PROC/DICONS nº 07/2002 é flagrantemente ilegal, e que a sua adoção viola gravemente direitos difusos de terceiros interessados nos processos de concessão de patente, bem como o interesse público de toda a sociedade.

### **A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR**

A presente demanda versa sobre direitos difusos, eis que transindividuais, indivisíveis e titularizados por um universo incerto e indeterminado de pessoas, ligadas por meras circunstâncias de fato (art. 81, III, da Lei nº 8.078/90).

De fato, cada vez que o Réu aceita uma modificação no quadro reivindicatório de um requerimento de patente, após o prazo legal estabelecido no art. 32 da Lei 9.279/96, ele prejudica o direito de todos os outros possíveis interessados. Estes, no caso de concessão da patente com base no pedido intempestivamente modificado, terão de respeitar o direito de exclusividade decorrente da proteção conferida à patente, o que acarretará reflexos nas respectivas esferas jurídicas.

Estes possíveis interessados, que constituem um universo indeterminado e indeterminável de pessoas, são prejudicados, pois as mudanças no quadro reivindicatório feitas sem respeito ao limite temporal estabelecido no art. 32 da Lei 9.279/96, acabam não sendo acessíveis ao público em geral, dificultando a ação de todos aqueles que queiram proteger seus direitos no âmbito do procedimento administrativo patentário.

O direito em questão é indivisível, pois não há como proteger alguns dos terceiros interessados no processo de patente, e não estender esta proteção aos demais. De fato, se é permitida a mudança no quadro reivindicatório em qualquer momento do procedimento administrativo, isto violará o direito de todos os terceiros legitimamente interessados naquela patente. Mas se esta prática for coibida, o direito de todos será simultaneamente tutelado. A prestação jurisdicional demandada é, lógica e materialmente, insuscetível de fracionamento.

Há ainda, por outro lado, um interesse difuso de toda a sociedade de que haja segurança jurídica no processo de concessão das patentes no país. A conduta do Réu ofende este direito, na medida em que cria uma instabilidade geral, ao permitir a mudança no quadro reivindicatório no pedido de patente a qualquer momento do procedimento administrativo, criando uma atmosfera de incerteza e insegurança, nefasta para a indústria e o comércio nacionais.

Portanto, como na lide discutem-se interesses difusos, é inequívoca a legitimidade ativa do Autor, bem como o cabimento da presente ação civil pública, nos termos do art. 129, inciso III, da Constituição Federal, do art. 6º, inciso VII, alínea d, da Lei Complementar nº 75/93, e art. 1º, inciso IV c/c art. 5º da Lei nº 7.347/85.

## DO DIREITO

### A Violação ao Texto Literal da Lei e aos Princípios da Legalidade e da Separação de Poderes

A questão jurídica sobre a qual gravita a presente controvérsia é bastante singela. Trata-se de saber se o art. 32 da Lei 9279/96 estabelece, ou não, um termo final para alterações voluntárias no pedido de concessão de patente. De acordo com o entendimento adotado pelo Réu, isto não ocorre. Para ele, o depositante de um pedido de patente pode modificar a proteção que reivindica a qualquer momento do processo, mesmo depois do requerimento de exame técnico.

No entanto, o legislador não poderia ter sido mais cristalino e incisivo do que quando estabeleceu, no citado art. 32, que *“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.”*

Portanto, o legislador previu, com muita clareza, três limitações às modificações espontâneas no pedido de patente: uma quanto à finalidade, pois a alteração só pode visar o esclarecimento ou a melhor definição do pedido originário; outra quanto ao objeto, já que a modificação não pode exorbitar da matéria revelada no requerimento inicial; e a terceira de ordem temporal, já que a mudança só é admissível até a apresentação do requerimento de exame do pedido de patente.

Não obstante, o Réu vem desprezando o limite temporal erigido pelo legislador, aceitando as modificações no quadro reivindicatório dos pedidos de patentes apresentadas em qualquer momento, em ostensiva afronta aos princípios constitucionais da legalidade e da separação de poderes.

Os argumentos jurídicos em que o Réu se baseou para adoção desta exegese *contra legem* do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial são flagrantemente insubsistentes. Pelo que se depreende da argumentação utilizada em seu parecer, ele sustenta que, como os arts. 26 e 35 da referida lei facultam a mudança do quadro reivindicatório do pedido de patente a qualquer momento, não deveria ser considerado o limite temporal previsto no art. 32 da mesma lei.

Assim, para demonstrar a inconsistência dos argumentos do Réu, faz-se mister, inicialmente, transcrever os preceitos invocados da Lei de Propriedade Industrial que rezam:

*“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.*”

“Art. 35. *Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a:*

- I. *a patenteabilidade do pedido*
- II. *a adaptação do pedido a natureza reivindicada*
- III. *reformulação do pedido ou divisão; ou*
- IV. *exigências técnicas.*”

Vê-se, portanto, que o art. 26 não trata de mudança no quadro reivindicatório, mas de divisão do pedido de patente. São hipóteses absolutamente diferentes. Na divisão, o mesmo pedido é fragmentado, e passa a ser objeto de procedimentos diferentes. Ela não pode importar, por óbvio, em acréscimo no objeto do pedido, nem em modificação substancial do mesmo. Já na alteração é possível até acrescentar coisa alguma no quadro reivindicatório, desde que não se extrapole a matéria inicialmente revelada no pedido inicial.

A hipótese do art. 35 também é completamente diferente. O dispositivo em questão não prevê, no seu inciso IV, a possibilidade de mudança espontânea do pedido, por iniciativa do depositante. Estabelece, sim, caso em que poderá ocorrer reformulação do pedido por força de exigência administrativa feita pelo Réu.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade entre as normas em questão. Interpretadas sistematicamente, de forma harmônica, tem-se que a divisão do pedido de patente, que não importe em mudança do quadro reivindicatório, pode ocorrer em qualquer tempo, bem como a alteração motivada por exigência imposta pelo Réu. Já a alteração voluntária, que é aquela disciplinada pelo art. 32 da Lei, sujeita-se ao limite temporal estabelecido naquele artigo: só tem validade até a data do requerimento do exame do pedido de patente. Depois disso, deve-se aplicar ao caso o art. 218, inciso I, da Lei 9.279/96, segundo o qual “*não se conhecerá da petição se apresentada fora do prazo legal*”.

Na verdade, a interpretação esposada pelo Réu contraria o princípio da unidade do ordenamento jurídico, que impõe uma interpretação sistemática das normas que o compõem. Pela tese por ele adotada, um comando normativo – o art. 32 da Lei 9.279, na parte em que trata do limite temporal para alteração do pedido de patente - seria completamente inaplicável, por colidir, supostamente, com outros preceitos albergados no mesmo diploma legal.

Só que é dever indeclinável do intérprete evitar as exegeses que importem no reconhecimento de antinomias jurídicas insolúveis e acarretem a completa neutralização da eficácia de normas em vigor. O exegeta deve sempre se orientar para a busca de interpretações que conciliem os campos de incidência das normas que figuram no ordenamento, máxime quando se trate, como no caso, de regras insertas no mesmo diploma. Como destacou Carlos Maximiliano, em lição clássica,

*“Não se presumem antinomias ou incompatibilidades nos repositórios jurídicos; se alguém alega a existência de disposições inconciliáveis, deve demonstrá-la até a evidência.*”

*Supõe-se que o legislador, e também o escritor do Direito, exprimiriam o seu pensamento com o necessário método, cautela, segurança; de sorte que haja unidade de pensamento, coerência de idéias; todas as expressões se combinem e harmonizem. Militam as probabilidades lógicas no sentido de não existirem, sobre o mesmo objeto, disposições contraditórias ou entre si incompatíveis, em repositório, lei tratado, ou sistema jurídico.” (Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro, Forense, 16ª ed., p. 134)*

Isto, no caso presente, não é nada difícil, pois as normas reproduzidas são perfeitamente harmonizáveis, bastando que se atente para a letra de cada uma delas. Os enunciados normativos demarcam, com razoável precisão, os campos de incidência das regras em discussão, e a única delas que trata da hipótese de alteração voluntária do pedido é a estabelecida no art. 32 da Lei de Propriedade Industrial.

Cumprido destacar que a doutrina pátria é pacífica no sentido de que as alterações espontâneas nos pedidos de patente são apenas admissíveis até a data da apresentação do requerimento de exame técnico da invenção ou do modelo de utilidade. Veja-se, a título exemplificativo, as lições abaixo:

*“O depositante poderá efetuar – até o requerimento do exame – alterações no pedido de patente, com o objetivo de melhor esclarecer ou definir o referido pedido, desde que essas alterações estejam limitadas ao que foi inicialmente requerido.” (Clésio Gabriel di Blasi Júnior, Mario Augusto Soerensen Garcia e Paulo Parente Marques Mendes. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 143)*

*“Parece razoável postular que seja inadmissível qualquer alteração voluntária no quadro reivindicatório após o exame do pedido.” (Denis Borges Barbosa. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. 2ª ed., Rio de Janeiro: Lúmen Iuris, 2003.)*

Portanto, a interpretação adotada pelo Réu é *contra legem*. Ao esposá-la, passando por cima do texto expresso da norma editada pelo legislador democraticamente eleito, o Réu ofendeu também os princípios da legalidade e da separação de poderes, arvorando-se no exercício de função legislativa, que não lhe foi constitucionalmente confiada.

De fato, se os dirigentes do Réu entendem que o art. 32 deve ser reformulado por qualquer razão, a conduta correta a ser adotada consiste no encaminhamento ao Presidente da República ou a algum parlamentar, de um projeto de lei de reforma da Lei 9.279/96. O que definitivamente não se admite no Estado de Direito, é que a Administração Pública aja em absoluta desconformidade com lei em vigor, ignorando olímpicamente mandamento expresso contido em norma válida, simplesmente como se ela não existisse, por discordar da opção feita pelo legislador.

### **Da Ofensa ao Devido Processo Legal Administrativo e ao Princípio da Publicidade**

É importante destacar que a questão ora debatida não é de caráter meramente formal. Pelo contrário, ela está diretamente correlacionada com a possibilidade de terceiros

defenderem os seus interesses no processo administrativo de concessão de patente.

Cumpra não olvidar, neste particular, que sempre que uma patente é concedida, cria-se uma restrição geral para a toda a sociedade, já que ninguém mais poderá se utilizar, durante determinado prazo, daquilo que venha a ser patenteado, sem a autorização do titular da patente, afora as exceções legalmente previstas. A concessão da patente implica no estabelecimento de um monopólio em favor daquele que a obtém, que projeta efeitos sobre a esfera subjetiva de terceiros, os quais estarão obrigados ao respeito do direito de exclusividade decorrente da patente. .

Por isso, afigura-se fundamental o respeito ao devido processo legal no âmbito do procedimento administrativo patentário. É inarredável a necessidade de se assegurar aos terceiros interessados a possibilidade de se manifestarem a propósito do requerimento de patente. Esta manifestação torna-se viável tendo em vista a obrigatoriedade de publicação dos pedidos de patente formulados junto ao Réu. Sem a publicação, frustra-se a possibilidade dos terceiros em geral de se manifestarem e eventualmente se insurgirem contra os requerimentos de patente que possam afetar seus direitos.

É neste sentido que o art. 30 da Lei nº 9.279/96 impõe a publicação do pedido de patente, salvo a hipótese de interesse da defesa nacional. Note-se, neste particular, que é a partir da publicação em questão que se faculta aos terceiros interessados a possibilidade de se manifestarem a propósito do requerimento de patente, consoante o disposto no art. 31 da citada lei, que reza:

*“Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.*

*Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.”*

Destaque-se, por oportuno, que o parágrafo único do art. 31, acima reproduzido, estabelece a necessidade do transcurso de um prazo mínimo de 60 dias, entre a data da publicação do pedido de patente e o início do exame técnico mesmo, exatamente para propiciar aos interessados uma ampla oportunidade para se manifestarem, e oferecerem oposições, se for o caso, ao requerimento apresentado.

Ora, a exegese adotada pelo Réu compromete irremediavelmente a capacidade dos terceiros de defenderem seus legítimos interesses no processo de concessão de patente. Isto porque, em face da interpretação esposada, a qualquer momento podem ser feitas alterações nos pedidos de patente, e, como estas não são publicadas, fica profundamente abalada a capacidade de defesa de direitos do público em geral, especialmente dos hipossuficientes, nos procedimentos que tramitam no âmbito do Réu.

Neste contexto, os grandes inventores internacionais, ao contrário do que o Réu afirma, acabam sendo os mais favorecidos, pois quase sempre contam com a assessoria dos melhores escritórios de agentes de propriedade industrial e de advocacia especializada, que têm maior capacidade para acompanhar diuturnamente o andamento dos procedimentos ligados aos pedidos de patente, inclusive os formulados por concorrentes.

A questão da falta de publicidade das alterações dos pedidos torna-se mais grave, quando se analisa a responsabilidade civil de terceiros pela exploração indevida do objeto da patente. De fato, o art. 44 da Lei 9279/96 diz que a responsabilidade civil se estende ao período anterior à concessão da patente, a partir da publicação do pedido. E, de acordo com o art. 44, § 3º, c/c art. 41 da mesma lei, o direito de obter reparação está limitado pelo pedido feito no processo patentário.

Diante deste quadro normativo, a aplicação da orientação esposada pelo Réu conduz ao absurdo resultado de permitir a responsabilização civil de um terceiro, por ter explorado uma invenção ou modelo de utilidade protegido, entre a data da publicação e a da concessão da patente, sem que ele tivesse sequer a oportunidade de saber, neste ínterim, que o objeto da patente estava sendo reivindicado por alguém, já que as alterações do pedido patentário não são publicadas !!!

Desnecessário dizer, por outro lado, que os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo, e da publicidade, como cânones constitucionais, condicionam a atividade do intérprete, que não pode optar por interpretação das normas legais que deles destoem. Portanto, ainda que se admitisse, *ad argumentandum tantum*, que a interpretação defendida pelo Réu está dentro dos limites exegéticos delineados pelo texto do art. 32 da Lei 9.279/96, ela jamais poderia ser adotada, por implicar em contrariedade aos princípios constitucionais acima invocados.

Com efeito, mesmo se o texto do art. 32 fosse dúbio – e ele não é – pelo princípio da interpretação conforme à Constituição, estaria o operador do Direito obrigado à adoção da exegese oposta àquela advogada pelo Réu, de que não cabe a mudança, em qualquer momento, do pedido de concessão de patente.

No que tange à aplicabilidade dos princípios do devido processo legal, contraditório e publicidade no âmbito do procedimento de concessão de patente, especificamente na questão de modificação das reivindicações, é eloqüente o magistério de Denis Borges Barbosa:

*“Como a extensão das reivindicações bem como a respectiva redação têm o condão de delimitar o âmbito de atuação de terceiros no mercado, o princípio constitucional do devido processo legal adquire, portanto, relevância ainda maior. (...)”*

*Portanto, sabendo-se que a concessão de um monopólio implicará a restrição de liberdade de iniciativa de terceiros, o procedimento administrativo deverá obedecer aos princípios de publicidade dos atos administrativos, de ampla defesa e contraditório, todos contidos no princípio maior do devido processo legal.*

*Ele se materializa, na prática, na medida em que o depósito do pedido de privilégio é publicado em revista oficial, a fim de que terceiros interessados possam a ele se opor ou apresentar subsídios ao exame do invento.” (op. cit., p. 455)*

Portanto, a exegese esposada no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, além de incompatível com a Lei de Propriedade Industrial, ofende aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da publicidade.

## **Da Violação ao Princípio da Eficiência e a Extensão do Prazo de Vigência da Patente**

## **pela Morosidade no Processo Administrativo**

O princípio constitucional da eficiência impõe que a Administração Pública busque sempre a forma mais eficaz para realização do interesse público do qual deve ser fiel guardiã. O princípio em questão, como cânone constitucional, opera também como diretriz na interpretação de todas as normas jurídicas do ordenamento pátrio, sobretudo daquelas que disciplinam o comportamento dos órgãos públicos e agentes estatais.

Ora, a exegese sustentada pelo Réu é manifestamente contrária ao princípio da eficiência, pois terá como consequência inafastável o aumento da morosidade no processo administrativo de concessão de patente.

Como destacaram, com inteira propriedade, os servidores do Réu, responsáveis pela representação que deu origem à presente ação,

*“ A aceitação, por parte do INPI, da apresentação voluntária pelo depositante do quadro reivindicatório após o requerimento do exame, inclusive após o início e no transcorrer deste, conforme o exposto no referido parecer, aumentará o tempo despendido no exame técnico em um pedido de patente, uma vez que o depositante poderá não atender o teor do parecer técnico e apresentar até o final do exame seguidas modificações das reivindicações que deverão ser continuamente analisadas, procrastinando sua decisão e concorrendo para uma extensão no prazo de vigência da patente face ao parágrafo único do art. 40 da LPI, que estabelece um prazo mínimo de dez anos para a vigência da patente de invenção, contado a partir da data de sua concessão.”*

Aliás, esta última questão aventada, da extensão do prazo da patente como consequência da aplicação do entendimento esposado no Parecer PROC/DICONS nº 07/2002, é de importância ímpar e merece uma análise mais detalhada.

O prazo de vigência da patente é de 20 anos para invenções e quinze anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito do pedido, nos termos do art. 40 da Lei 9279/96. Porém, de acordo com o Parágrafo único daquele dispositivo, “ o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior”.

Por outro lado, a proteção conferida contra terceiros em decorrência da patente opera alguns efeitos que retroagem a momentos anteriores à data da sua concessão. Neste sentido, destaca-se a proteção concedida no plano da responsabilidade civil, estabelecida no art. 44 da Lei 9279/96, segundo o qual “ ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida do seu objeto, **inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a concessão da patente.**”

Ora, o atraso (*backlog*) do Réu na apreciação do pedido de patente, dependendo da sua extensão, tem como consequência a aplicação do Parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, que implica na ampliação do prazo de proteção da patente conferida. E, considerando o quadro normativo acima descrito, especialmente o termo inicial para cálculo de indenização por contrafação, previsto no art. 44 da citada lei, pode tornar-se interessante para alguns inventores de má-fé a formulação de reiteradas alterações no pedido de patente, durante o exame técnico, para, assim, obterem uma

extensão o prazo de proteção conferido à propriedade patentária, em prejuízo de terceiros.

Ocioso frisar que esta extensão é prejudicial a toda a coletividade, pois produz como consequência inafastável a ampliação do período no qual haverá restrição geral à utilização da invenção ou modelo de utilidade patenteado, em proveito exclusivo do titular da patente.

Assim, também por esta razão não pode prevalecer a interpretação do art. 32 da Lei 9679/96 esposada pelo Réu.

### **O Art. 32 da LIP e o Art. 70.7 do Acordo TRIPS**

Um dos argumentos invocados pelo Réu para adoção da interpretação do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial ora questionada é no sentido de que exegese contrária, que tomasse a data da apresentação do requerimento de exame como limite temporal para a mudança voluntária no pedido de patente, entraria em contradição com o art. 70.7 do Acordo TRIPS (*Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property*), que foi promulgado no Brasil através do Decreto Presidencial nº 1.335/94. O dispositivo em questão dispõe:

*“70.7. No caso de direitos de propriedade intelectual para as quais a proteção esteja condicionada ao registro, será permitido modificar a solicitação de proteção que se encontrem (sic) pendentes na data de aplicação deste Acordo para o membro em questão, com vistas a reivindicar qualquer proteção adicional prevista nas disposições deste Acordo. Tais modificações não incluirão matéria nova.”*

Todavia, é importante esclarecer que o artigo em questão tem um campo de incidência muito mais limitado, não incidindo sobre todos os pedidos de patente, ao contrário do que o Réu parece sustentar no se malsinado Parecer.

Com efeito, o Acordo TRIPS visa estabelecer regras internacionais mínimas de proteção à propriedade intelectual, que devem ser seguidas pelos países signatários. O artigo 70.7 acima reproduzido é uma norma de direito intertemporal, que tratou dos pedidos de patente que estivessem em curso nos Estados signatários, no momento em que as normas do Acordo se tornassem eficazes. O dispositivo visou permitir, com isso, que as normas que ampliaram a proteção da propriedade intelectual pudessem atingir situações que estavam pendentes no momento em que se tornou eficaz.

O Acordo TRIPS só passou a ser aplicado no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2000, nos termos do seu art. 65, já que nos qualificamos como “país em desenvolvimento”. Esta foi a orientação adotada pelo próprio Réu, através do seu parecer DIRPA nº 01 de 1997, referendada também pela União, através do Parecer MICT/CONJUR nº 24/97.

Portanto, o referido art. 70.7 do TRIPS, que obriga os Estados a permitirem mudanças nos pedidos de patente em qualquer momento do processo administrativo, só se aplica se estiverem concomitantemente presentes três requisitos: (a) tratar-se de pedido pendente de apreciação em 1º de janeiro de 2000; e (b) o pedido relacionar a invenção que, antes do Acordo TRIPS, não era patenteável à luz da legislação brasileira; (d) a modificação não incorporar matéria nova ao pedido.

Assim, inexistente contradição insuperável entre o art. 70.7 do Acordo TRIPS e a interpretação "ortodoxa" do art. 32 da Lei 9279/96, que estabelece a data do requerimento de exame como limite temporal para as alterações voluntárias no quadro reivindicatório nos procedimentos de concessão de patentes. Com efeito, o primeiro é norma especialíssima, que convive harmonicamente com a regra geral, estabelecida pelo segundo.

Mas, ainda que houvesse antinomia, e o campo das normas em questão fosse completamente superposto, o que não ocorre, isto não bastaria para cancelar a orientação esposada no Parecer do Réu ora questionado.

De fato, embora a maioria das suas normas só tenha se tornado eficaz no Brasil em 1º de janeiro de 2000, o Acordo TRIPS entrou em vigor em 30.12.1994, data em que foi publicado o Decreto nº 1.355/94 que o promulgou, nos termos do art. 2º do referido decreto.

Ora, segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e orientação doutrinária predominante, no Brasil vigora o sistema do monismo moderado, no que diz respeito aos possíveis conflitos entre as normas internacionais e o direito interno. Em outras palavras, isto significa que os tratados internacionais são incorporados ao direito interno com força de lei ordinária. Consoante destacou Luis Roberto Barroso, *"a orientação da mais alta Corte é do monismo moderado, em que o tratado se incorpora ao direito interno no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, sujeitando-se ao princípio consolidado: em caso de conflito, não se colocando a questão em termos de regra geral e regra particular, prevalece a norma posterior sobre a anterior."* (Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 19).

Portanto, conclui-se que o art. 70.7 do Acordo TRIPS não constitui fundamento legítimo para adoção da canhestra interpretação do art. 32 da Lei de Propriedade Industrial esposada pelo Réu.

## CONCLUSÃO

Assim, conclui-se insofismavelmente que não é admissível, em regra, mudança voluntária no pedido de patente depois da data do requerimento de exame feito ao Réu, conforme expressamente determina o art. 32 da Lei 9.679/96. O entendimento oposto, esposado pelo Réu através do Parecer PROC/DICON nº 07/2002, viola não apenas o texto expresso da lei em questão, como também os princípios constitucionais da legalidade, separação de poderes, devido processo legal, ampla defesa, publicidade e eficiência.

Na verdade, a aplicação da orientação cristalizada no citado Parecer vem causando danos a toda a sociedade e, em especial, ao universo indeterminado de pessoas físicas e jurídicas com legítimos interesses nos procedimentos de concessão de patente. Ademais, dita orientação tem gerado insegurança jurídica e prejudicado o pequeno inventor nacional, assim como a indústria e comércio do país.

## DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA

Estão presentes no caso os pressupostos necessários à concessão da tutela antecipada. Com efeito, a questão posta no processo é exclusivamente de direito, e a verossimilhança da alegação do Autor é inequívoca, resultando dos inúmeros argumentos aduzidos ao

longo desta petição. Existe, por outro lado, fundado receio de dano irreparável, já que a aplicação do Parecer PROC/DICON nº 07/2002 do Réu vem causando danos à esfera jurídica de um amplo universo de pessoas, danos estes que não terão como ser reparados ao fim do processo. Hoje, os terceiros interessados nos processos de patente estão sendo privados da possibilidade real de defenderem seus interesses nos procedimentos que tramitam perante o Réu. Em razão disto, patentes inválidas estão sendo expedidas, já que decorrentes de um procedimento administrativo eivado de nulidade, o que cria enorme insegurança jurídica, altamente prejudicial para a economia nacional.

Por outro lado, não será irreversível a tutela postulada, pois a qualquer momento poderá este juízo revogá-la, permitindo que o Réu volte a aceitar as mudanças voluntárias nos pedidos de patente. A antecipação da tutela, com a proibição ao Réu de que aceite alterações voluntárias dos pedidos de patente após a data do requerimento do exame, não acarretará nenhuma espécie de dano a terceiros, muito menos alguma lesão dotada de irreversibilidade.

Assim, presentes os pressupostos legais, requer o Autor a concessão da antecipação de tutela, para determinar ao Réu:

- a. que se abstenha de aplicar a orientação administrativa firmada no Parecer PROC/DICON nº 07/2002;
  
- b) que, por consequência, se abstenha de admitir as alterações voluntárias nos pedidos de patente, formuladas após a data do requerimento de exame, nos termos do art. 32 da Lei 9.279/96, ressalvadas tão-somente 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.

## **DO PEDIDO**

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 Réu nos ônus da sucumbência.

Termos em que, protestando pela produção de todos os meios de prova em Direito admissíveis, dá à causa o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais).

P. deferimento.

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2003.

**DANIEL SARMENTO**

**Procurador da República**