

abpi.empauta.com

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual
Clipping da imprensa

Brasília, 14 de maio de 2019 às 07h43
Seleção de Notícias

Época Negócios - Online | BR

Direitos Autorais

Guns N Roses processa empresa por lançar bebida com nome parecido com da banda	3
---	----------

ESTADÃO CONTEÚDO

Consultor Jurídico | BR

Marco regulatório | INPI

Indústria indenizará concorrente por uso de patente sem autorização	4
--	----------

JOMAR MARTINS

Estado de Minas | MG

14 de maio de 2019 | Propriedade Intelectual

China sobretaxa os EUA e derruba bolsa brasileira	6
--	----------

ECONOMIA

Zero Hora - Últimas Notícias | RS

Marco regulatório | Anvisa

Bayer sofre terceira condenação nos EUA e terá que pagar US\$ 2 bilhões	8
--	----------

GISELE LOEBLEIN | GISELE LOEBLEIN

Migalhas | BR

Marco regulatório | INPI

Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original	9
--	----------

Guns N Roses processa empresa por lançar bebida com nome parecido com da banda



Cerveja Guns 'N' Rose, da Oskar Blues (Foto: Divulgação)

Em uma queixa registrada, o Guns N Roses acusou a Oskar Blues de infração de **direitos** autorais

O está mostrando apetite por uma contestação por causa de uma cerveja. A banda de rock processou a , uma cervejaria do Estado norte-americano do Colorado, acusando-a de infração de **direitos** autorais por vender uma cerveja chamada Guns 'N' Rosé sem permissão.

Em uma queixa registrada em um tribunal federal de Los Angeles na quinta-feira, dia 9, o Guns N' Roses acusou a Oskar Blues de abusar de sua boa vontade, prestígio e fama vendendo a Guns 'N' Rosé desde o início de 2018 e induzindo os consumidores da cerveja a acreditarem que a banda tem ligação com a bebida.

O Guns N' Roses, cujos integrantes veteranos incluem o vocalista Axl Rose, o guitarrista Slash e o baixista Duff McKagan, também objetou à venda de bens derivados, como camisetas, adesivos, buttons e lenços de cabeça, este "um item associado exclusivamente" com a banda e com Axl. O grupo pede indenizações e a suspensão da venda dos produtos in-

fratores. A Oskar Blues é parte da Canarchy Craft Brewery Collective.

A cervejaria, o escritório de advocacia que a representa e a Canarchy não responderam de imediato a pedidos de comentário. Segundo os autos, o Guns N' Roses iniciou o processo depois de a Oskar Blues abandonar sua solicitação dos **direitos** autorais de "Guns N Rose" e de qualquer uso futuro desse nome ou do nome da banda, mas dizer que continuaria vendendo a Guns 'N' Rosé até março de 2020.

ESTADÍO CONTEÚDO

Indústria indenizará concorrente por uso de patente sem autorização

DIREITOS DO AUTOR

Terceiros precisam de autorização para produzir, usar ou vender produtos patenteados, como prevê o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96). Por isso, a 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu ganho de causa a uma indústria de plásticos que comprovou que uma concorrente, fabricante de forros de PVC, estava utilizando um modelo de utilidade patenteado em seus produtos sem permissão.

Terceiros precisam de autorização para produzir, usar ou vender produtos patenteados, como prevê o artigo 42 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96)

123RF

O colegiado acolheu integralmente os fundamentos da sentença, inclusive determinando reparação material, por entender que a conduta da ré restringiu a livre concorrência de forma desleal, excedendo manifestamente os limites impostos pela boa-fé e pelos bons costumes.

Para o relator da apelação, desembargador Ney Wiedemann Neto, o fato de a ré possuir licença do **Instituto** Nacional de Propriedade Industrial (**Inpi**) para explorar determinado produto em seu aspecto visual não impossibilita a violação de uma patente de modelo de utilidade que recaia sobre o aspecto funcional do produto - o caso dos autos.

"Ademais, a utilização indevida, pela ré, de modelo de utilidade devidamente patenteado pela autora presume que a parte ré desviou clientela; isto é, teve um proveito econômico parasitário, em detrimento da autora. Vale dizer, a atividade culposa e ilícita da ré presume que a autora deixou de lucrar; isto é, sofreu dano material, traduzido, na espécie, nos lucros cessantes", complementou Wiedemann no acórdão.

Ação indenizatória

A indústria de plásticos, com sede em Tapejara, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização contra a fabricante de forros de PVC, sediada em Santa Maria. Afirmou que a ré vem utilizando em sua linha de produção o modelo de utilidade conhecido como "disposição construtiva em elementos de encaixe traseiro para peça de união de rodaforro", tecnologia registrada no **Inpi** em novembro de 2012.

A comercialização de produto copiado, com as mesmas características do original patenteado, alegou a autora, vem lhe causando prejuízos financeiros. Por isso, pediu reparação por danos morais e materiais.

Na contestação, a ré afirmou que utiliza desenho industrial denominado "configuração aplicada em peça de arremate para canto de roda-teto", registrado no **Inpi** por uma microempresária e devidamente licenciado para uso. Logo, não se poderia falar em crime de contrafação. Pediu a improcedência da ação e a condenação da parte autora por litigância de má-fé, pois as alegações objetivam denegrir a sua imagem no mercado, disse.

Sentença parcialmente procedente

Em julgamento de mérito, a 3ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria deu parcial procedência à ação indenizatória, reconhecendo apenas o dano material. O julgador viu "inequívoco nexo de causalidade" entre a conduta da ré e o prejuízo sofrido pela autora, por uso de patente de modelo de utilidade sem autorização, configurando a contrafação. Logo, em face da conduta ilícita, há dever de reparação, como sinalizam os artigos 187 de 927 do Código Civil.

Na fundamentação da sentença, o juiz Michel Martins Arjona fez várias referências ao laudo do perito.

Continuação: Indústria indenizará concorrente por uso de patente sem autorização

Ao responder a um dos quesitos, observou o julgador, o perito foi enfático ao afirmar que a parte demandada não podia produzir nem comercializar o Desenho Industrial 7003054-5 ("configuração aplicada em peça de arremate para canto de roda-teto") sem autorização da demandante. Ao fazê-los, cometeu infração ao artigo 42 da LPI.

Segundo o perito, o uso de um modelo de utilidade patenteado, considerando que este pode ter inúmeros desenhos - todos de peças que se destinem à mesma finalidade, com a mesma configuração construtiva -, está subordinado à licença prévia concedida pelo detentor da patente do modelo original. Qualquer desenho registrado por terceiro sem a devida licença infringe os direitos dessa patente.

No caso, ponderou o julgador, a microempresária não poderia ter autorizado o uso do Desenho Industrial 7003054-5 como patente, pois ela só conseguiu no **Inpi** o registro de "aparência ou aspecto do objeto" (fl. 197). "Assim, embora não se desconheça que a Sra. [...] tenha, equivocadamente, concedido, por meio de contrato, a exploração da patente, não afasta a responsabilidade da demandada quanto à co-

mercialização de produto sem a autorização prévia e expressa da detentora da Carta Patente de Modelo de Utilidade."

Assim, o juízo determinou que a ré pare de utilizar, explorar ou comercializar produtos que reproduzam as características essenciais da Carta de Patente de Modelo de Utilidade 8801651-0 ("disposição construtiva em elementos de encaixe traseiro para peça de união de rodaforro"). E também a condenou ao pagamento de lucros cessantes sobre o lucro líquido obtido com a comercialização do produto contrafeito, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

para ler a sentença.

para ler o acórdão.

Processo 027/1.13.0016164-7 (Comarca de Santa Maria)

Jomar Martins é correspondente da revista Consultor Jurídico no Rio Grande do Sul.

China sobretaxa os EUA e derruba bolsa brasileira

ECONOMIA



Drew Angerer/AFP

Decisão do governo chinês abalou mercado de ações em todo o mundo. Em Nova York, Wall Street fechou em queda de quase 3%

GUERRA COMERCIAL

Pequim anuncia taxa sobre US\$ 60 bilhões em importações da América em retaliação ao aumento de tarifas sobre produtos chineses feito por Trump. Bovespa tem recuo de 2,69%

Pequim e São Paulo - Numa escalada na guerra comercial entre Pequim e Washington, a China anunciou ontem que aumentará suas tarifas aduaneiras sobre um montante de US\$ 60 bilhões anuais em produtos importados dos EUA, em represália às medidas adotadas por Donald Trump. A partir de 1º de junho, serão aplicadas tarifas de 10%, 20% e até 25% sobre um conjunto de produtos americanos já taxados, anunciou o Gabinete da Comissão Tarifária do governo chinês.

Os sinais de agravamento da guerra comercial entre Estados Unidos e China foram determinantes ontem para a queda de 2,69% do Ibovespa, que fechou aos 91.726,54 pontos. Esta é a menor pontuação do índice desde 7 de janeiro (91.699 pontos). Desde a segunda-feira (6), quando o presidente Donald Trump anunciou que elevaria de 10% para 25% a tarifa de importação sobre US\$ 200 bilhões em produtos chineses, o Ibovespa já perdeu 4,46% do seu valor nominal e 5,43% em moeda estrangeira.

Acompanhando o movimento global de moedas, o dólar à vista já abriu em alta por aqui, furando o teto de R\$ 3,98, e rompeu a barreira dos R\$ 4 ainda pela manhã, ao atingir máxima de R\$ 4,0052. Com os agentes já reposicionados ao ambiente global, o dólar passou a trabalhar com alta ao redor de 1% durante a tarde e, com uma leve perda de fôlego no fim da sessão, fechou a R\$ 3,9795, em alta de 0,87%. Em maio, a moeda americana já acumula valorização de 1,49%.

As novas negociações com o objetivo de dar fim à guerra comercial bilateral, apresentadas como a última oportunidade, acabaram na semana passada em Washington sem um acordo entre as duas potências. O presidente dos Estados Unidos aprovou na sexta-feira, como medida punitiva, um salto de 10% para 25% das tarifas de importação de produtos chineses que representam um montante de 200 bilhões de dólares por ano. Ele ainda pediu para taxar os US\$ 300 bilhões restantes de importações chinesas.

Além da bolsa brasileira, os principais mercados de ações globais sofreram grandes perdas ontem, devido ao ressurgimento do conflito comercial. Wall Street caiu quase 3% apenas uma hora após sua abertura, Londres recuou 0,55%, Paris, 1,22%, e Frankfurt, 1,52%. "O recrudescimento da retórica minguia a esperança de um acordo no curto prazo e reacende os temores quanto a uma desaceleração acentuada da economia global", disse Sandra Peres, analista-chefe da Coinvalores em relatório a clientes.

Segundo Alvaro Bandeira, economista-chefe da Modal Mais, a dúvida entre os investidores é se Trump está apenas sendo o "fanfarrão" de sempre - utilizando as sobretaxações como forma de pressionar a China -, ou se ele levará a guerra comercial à frente. "Se ele voltar atrás, os mercados se recuperam. Mas se levar à frente, boa parte do estrago já terá sido antecipado", afirma.

Continuação: China sobretaxa os EUA e derruba bolsa brasileira

Enfrentamento Nos últimos dias, o governo chinês prometeu várias vezes que tomará "as medidas necessárias de retaliação". A reação de Trump, hoje, pelo Twitter, foi ameaçadora: "A China não deve responder, isso só vai piorar (a situação)!". O governo chinês confirmou, porém, sua determinação. "A China nunca cederá a nenhuma pressão externa. Temos a determinação e a capacidade de defender nossos legítimos direitos e interesses", disse Geng Shuang, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Pequim ontem.

"Dissemos em várias ocasiões: o aumento das tarifas aduaneiras não resolverá nenhum problema", destacou em coletiva de imprensa, na qual defendeu "um acordo em benefício mútuo" dos dois países. Antes das medidas anunciadas ontem por Pequim, quase todos os produtos americanos já tinham sido sobretaxados na China. As tarifas atingiam US\$ 110 bilhões - de um total anual de US\$ 120 bilhões - de importações dos EUA.

Boeing na mira? Pequim também poderia deixar de comprar produtos agrícolas e reduzir suas encomendas de aviões da Boeing, disse no Twitter Hu Xijin, influente editor-chefe do jornal chinês Global Times, próximo ao poder. O principal negociador comercial da China, o vice-primeiro-ministro Liu He, disse na sexta-feira que as negociações com os Estados Unidos continuarão em Pequim, mas não antecipou uma data.

Já o principal assessor econômico do presidente dos Estados Unidos, Larry Kudlow, disse que está prevista uma reunião entre Donald Trump e seu colega chinês, Xi Jinping, nos bastidores da cúpula do G-20, de 28 a 29 de junho em Osaka, Japão. O porta-voz Geng Shuang não confirmou esta possibilidade ontem, limitando-se a dizer que "os chefes de Estado chinês e americano permanecerão em contato per-

manente através de vários meios".

Trump iniciou este conflito comercial no ano passado por causa de reclamações sobre práticas comerciais chinesas consideradas desleais. Os Estados Unidos pressionam a China para mudar sua política de proteção à **propriedade** intelectual, bem como subsídios maciços para empresas estatais e reduzir o grande déficit comercial. Desde o ano passado, Washington e Pequim impuseram tarifas sobre várias centenas de bilhões de dólares no comércio bilateral, prejudicando as exportações agrícolas dos EUA para a China e afetando seriamente os setores industriais das duas nações.

enquanto isso...

...Ministra mostra Brasil

para investidor chinês

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, apresentou dados do setor agropecuário e áreas com potencial de crescimento para um grupo de 40 investidores chineses com projetos no Brasil, ontem, em Xangai, na China. O encontro foi organizado pelo Banco do Brasil em parceria com o consulado brasileiro. Os investidores informaram que pretendem aumentar o montante aplicado no Brasil, em setores de sementes, suinocultura, infraestrutura e ferrovias. Conforme comunicado do ministério, os chineses revelaram interesse em obras ferroviárias, como a Ferrogrão - corredor ferroviário para escoamento de grãos da Região Centro-Oeste, que será construído entre Sinop (MT) e Itaituba (PA), onde fica o Porto de Miritituba. O projeto é orçado em US\$ 3,37 bilhões e o edital deve ser lançado no quarto trimestre de 2019.

Bayer sofre terceira condenação nos EUA e terá que pagar US\$ 2 bilhões

GISELE LOEBLEIN

Casal que atribui o câncer ao uso do herbicida glifosato receberá indenização nos EUA

Os tribunais americanos têm sido implacáveis, até o momento, nos casos movidos contra a Bayer (multinacional alemã que adquiriu a Monsanto). Ontem, em menos de um ano, saiu a terceira determinação de indenização bilionária contra a empresa. Dessa vez, a cifra é de US\$ 2 bilhões, conforme decisão de ação que tramitação em um tribunal Oakland, no oeste do Estados Unidos. O pagamento deverá ser efetuado a um casal que atribui o câncer ao uso do herbicida glifosato (no caso o Roundup, marca comercial do herbicida desenvolvido pela Monsanto).

Alberta e Alva Pilliod deverão receber cada, US\$ 1 bilhão, além de US\$ 55 milhões por despesas, danos morais e outros.

Esse julgamento teve início no final de março, logo após outra condenação que determinou pagamento de US\$ 81 milhões ao aposentado Edwin Hademan, também câncer e que fazia associação da doença ao uso do produto.

Antes dele, havia o caso considerado uma espécie de marco zero das ações dos EUA. O jardineiro Dewayne Johnson teve ganho de causa em processo,

com indenização milionária - o valor de US\$ 289 milhões foi posteriormente revisado para US\$ 78 milhões.

A questão é que somente em território americano existem 11,2 mil processos semelhantes. Uma avalanche que deve usar os casos já julgados como referência. É claro que a empresa alemã deve recorrer. Em diferentes ocasiões, a Bayer reforçou sua confiança no produto, embasada em estudos e reforçada pela autorização de uso e venda dada por agências reguladoras do mundo todo - inclusive a da **Anvisa**, no Brasil, que recentemente concluiu a parte técnica da reavaliação toxicológica do glifosato.

Recentemente, vazou a notícia de que acionistas da Bayer reunidos em assembleia da empresa, no mês passado, criticaram a aquisição da Monsanto, por entender que colocou o futuro da companhia alemã em risco, ao deixá-la exposta às ações movidas nos EUA.

O fato é que as condenações, ainda que passíveis de recursos, abalam a imagem e os negócios da multinacional alemã. Em condenações anteriores, houve recuo nos valores das ações na Bolsa de Frankfurt.

Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original



1. Introdução

A matéria originalmente revelada em um pedido de patente pode ser livremente decomposta através do depósito em um ou mais pedidos de patente divididos. Porém, para um pedido de patente dividido ser aceito, a Lei da Propriedade Industrial (LPI) - lei 9.279/96 -, determina que tal depósito deve ocorrer até o final de exame do pedido de patente original.

Esse final de exame ocorre, por exemplo, com a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (**INPI**) que o indefere. Entretanto, se essa decisão é impugnada por um recurso administrativo com efeitos suspensivo e devolutivo, o final de exame é postergado para a decisão do **INPI** que decide tal recurso.

Por essa razão, o depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original é tempestivo visto ter ocorrido antes do final de exame deste.

Logo, o artigo 32 da instrução normativa 30/13 editada pelo **INPI**, por estabelecer que o final de exame de um pedido de patente, para fins de aceitação de pedido de patente dividido, ocorre com a decisão de indeferimento independentemente de um recurso administrativo ter sido interposto, viola o princípio da legalidade.

2. Pedido de patente dividido

A partir de uma única pesquisa, um inventor pode concomitantemente criar, por exemplo, três inventos - denominados A, B e C - que, em um primeiro momento, pareçam estar tecnicamente interligados.

Buscando obter proteção por patente para tais inventos, o inventor deposita um único pedido de patente para esses inventos já que o artigo 22 da LPI, privilegiando o princípio da eficiência, autoriza o depósito de um único pedido de patente para um grupo de inventos desde que ligados por um único conceito inventivo:

Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito inventivo.

"Por conceito inventivo único, ou unidade de invenção, entende-se que as diversas invenções reivindicadas apresentam uma relação técnica entre si representada por uma ou mais características técnicas especiais que são as mesmas ou correspondentes para todas as invenções reivindicadas" - item 3.99 das diretrizes de exame de pedidos de patente (bloco I), instituídas pela resolução 113/13 do **INPI**.

Durante o exame do referido pedido de patente, o **INPI** pode entender que os inventos A, B e C não estão interligados por um único conceito inventivo e, ato contínuo, exigir a reformulação do quadro reivindicatório de modo que a patente seja concedida conferindo proteção para apenas um único invento.

Caso o inventor concorde com a opinião do **INPI**, a alternativa é limitar o pedido de patente a apenas um

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

dos três inventos e depositar dois pedidos de patente divididos, um para cada um dos outros dois inventos.

Isso porque o artigo 26 da LPI autoriza a divisão de um pedido de patente em dois ou mais pedidos de patente, de ofício ou a requerimento do depositante:

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.

A respeito de pedido de patente dividido, impecável é o ensinamento do professor DENIS BORGES¹:

Algumas vezes, os pedidos podem conter material que exceda a um só conceito inventivo ou modelo de utilidade, ou conter matéria relativa a mais de uma prioridade. Há, na verdade, mais de um invento.

Tais pedidos podem ser divididos em dois ou mais até o final do exame seja a requerimento do depositante; seja em atendimento a exigência feita pelo **INPI**. Este último só poderá impor o desdobramento no caso de falta de unidade inventiva. O depositante poderá requerer sempre a divisão, salvo se a divisão implicar em mutilação ou dupla proteção da invenção ou modelo.

Em suma, em um pedido de patente dividido, é possível formular livremente as reivindicações, inclusive novas, desde que nos limites da matéria revelada no pedido original.

Os pedidos de patente divididos terão a data de depósito do pedido de patente original e o benefício de

prioridade² deste, se for o caso, bem como estarão sujeitos a pagamento das retribuições correspondentes (artigos 273 e 284 da LPI).

3. Regras para o depósito de pedido de patente dividido.

Para um pedido de patente dividido ser aceito, três regras previstas no artigo 26 da LPI devem ser atendidas: (i) fazer referência específica ao pedido de patente original; (ii) ser depositado até o final de exame do pedido de patente original; e (iii) não exceder à matéria revelada no pedido original.

Caso não sejam cumpridas, o pedido de divisão será arquivado (§ único do artigo 26 da LPI), mas não sem oportunizar ao depositante a defesa prévia⁵ em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da CRFB/1988 e artigo 2º, caput, da Lei do Processo Administrativo (LPA) - lei 9.784/99).

4. Recurso administrativo perante o **INPI e seus efeitos.**

De acordo com artigo 212, caput, da LPI, a regra é a possibilidade de interposição de recurso administrativo contra as decisões proferidas pelo **INPI**:

Art. 212 - Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

Para pedidos de patente, as exceções a essa regra são: (i) decisão que defere pedido de patente (artigo 212, §2º6, da LPI); (ii) decisão que arquiva definitivamente pedido de patente (artigo 212, §2º, da LPI) independente do motivo; e (iii) decisão que nega provimento a recurso (artigo 2157 da LPI).

No âmbito do **INPI**, os pedidos de patente são decididos por sua Diretoria de Patentes (artigo 12, inciso I, do decreto 8.854/16) e os recursos

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

administrativos contra as decisões dessa diretoria são decididos pelo Presidente do **INPI** (artigo 212, §3º, da LPI) de acordo com opinião técnica da Coordenação-Geral de Recursos (artigo 15, inciso I, do decreto 8.854/16):

Art. 12. À Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados compete:

I - examinar e decidir os pedidos de patentes de invenção e de modelo de utilidade, na forma da lei 9.279, de 14 de maio de 1996, tendo em vista as diretrizes de política industrial e tecnológica aprovadas pelo Governo federal;

Art. 15. À Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade compete:

I - examinar e fornecer subsídios técnicos para decisão do Presidente do **INPI** nos recursos e processos administrativos de nulidade, interpostos na forma da legislação vigente de propriedade industrial, e emitir parecer sobre a matéria técnica suscitada;

4.1. Efeito devolutivo.

O parágrafo 1º do artigo 212 da LPI ordena que o recurso administrativo contra decisão da Diretoria de Patentes do **INPI** - por exemplo, decisão que indefere pedido de patente - seja recebido com efeito devolutivo pleno:

§ 1º - Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

Essa devolutividade obrigatória do recurso administrativo interposto perante o **INPI** confere a possibilidade de revisão pelo próprio **INPI**, mais especificamente sua Coordenação-Geral de Recursos, de toda a matéria discutida no âmbito do processo administrativo, inclusive aquela não im-

pugnada pelo interessado em seu recurso.

Tanto é assim que a Coordenação-Geral de Recursos não apenas revê a decisão impugnada proferida pela Diretoria de Patentes, mas sim continua o exame de mérito do pedido de patente ou até mesmo efetua um novo exame.

Esse fato é reconhecido pelo próprio **INPI** em pareceres técnicos emitidos durante a fase recursal nos termos do artigo 2148 da LPI:

Com base nas modificações apresentadas no quadro reivindicatório, manifestação da requerente e anterioridades D1-D5, segue-se um novo exame do presente pedido.

(PI0720337-3 - Despacho 9.1 notificado na RPI 2386 de 27.09.2016)

Pelo aqui demonstrado, o instrumento do Recurso Administrativo ao Indeferimento existe para garantir aos depositantes um segundo fórum de análise técnico-administrativa dos pedidos. Portanto, é pré-requisito que o novo exame seja efetuado em sua plenitude para possibilitar a identificação de eventuais erros e/ou omissões ocorridos anteriormente na aplicação da legislação pertinente. Somente nestas condições é que o expediente do Recurso pode cumprir seu intento. Por estas razões, a tese da Recorrente sobre a seletividade do exame em fase Recursal é incorreta, valendo a instrução da devolução plena.

(PI0007937-5 - Despacho 111 notificado na RPI 2288 de 11.11.2014)

No segundo exame técnico do recurso, com base nas alegações apresentadas foi verificada a necessidade de formulação de exigências de acordo com o artigo 214 da referida LPI, no sentido de contornar as ob-

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

jeções ao provimento do recurso.

(PI0305972-3 - Despacho 111 notificado na RPI 2361 de 05.04.2016)

O segundo exame colegiado em fase de recurso, com base nas alegações da recorrente, realizou novas buscas por anterioridades e formulou novas alegações referentes aos artigos 8º, 11 e 25 da LPI.

(PI0117332-4 - Despacho 111 notificado na RPI 2349 de 12.01.2016)

Em suma, o recurso administrativo contra decisão do **INPI** que indefere pedido de patente não acarreta em uma simples análise da decisão recorrida, mas sim na continuação do exame de mérito do pedido de patente ou até mesmo em um novo exame.

É inegável, portanto, que a interposição de um recurso administrativo contra decisão de indeferimento faz com que exista, além de uma fase de exame de primeira instância, uma fase de exame de segunda instância, que é a fase recursal, na qual o pedido de patente continua a ser examinado pelo **INPI**.

4.2. Efeito suspensivo.

O efeito suspensivo de um recurso, por óbvio, provoca o impedimento da produção imediata dos efeitos da decisão que se deseja impugnar até a decisão final do recurso. Outro não poderia ser o reiterado entendimento do e. STJ:

1. No processo administrativo disciplinar, "não sendo concedido efeito suspensivo ao recurso administrativo ou ao pedido de reconsideração, não há irregularidade na aplicação da pena de demissão imposta após regular processo administrativo disciplinar" (RMS 17.839/SP, rel. min. Arnaldo Esteves Lima DJ 13/03/2006). (STJ, MS 21120/DF, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, ministro BENEDITO GON-

ÇALVES, Data do julgamento: 22/2/18)

3. O recurso administrativo é recebido, via de regra, apenas no efeito devolutivo, o que permite a execução imediata da decisão tomada no processo administrativo. (STJ, MS 14425 / DF, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, ministro NEFI CORDEIRO, Data do julgamento: 24/9/14)

4. É regular a aplicação da penalidade disciplinar nos casos de não atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo. Nesse sentido: MS 14.372/DF, rel. ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 30.8.2011; RMS 17.839/SP, rel. ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 13/3/06; MS 14.404/DF, rel. ministro Haroldo Rodrigues (Desembargador convocado do TJ/CE), Terceira Seção, DJe 15.6.2011. (STJ, RMS 35325 / PE, T2 - SEGUNDA TURMA, ministro HERMAN BENJAMIN, Data do julgamento: 26/2/13)

O objetivo da suspensividade do recurso é preservar os interessados dos imediatos efeitos de uma decisão que ainda está sendo questionada no âmbito administrativo em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Quando o recurso é recebido no efeito suspensivo, tem-se prejudicada a fluência do prazo prescricional, e segundo o doutrinador HELY LOPES MEIRELLES⁹ isto ocorre porque "durante a tramitação do recurso interno (com efeito suspensivo), o ato recorrido é inexecutável, não rendendo ensejo a qualquer ação judicial, e, não havendo ação, não pode haver prescrição".

No sistema de patentes brasileiro, o recurso administrativo interposto em face de decisão proferida pelo **INPI** é, obrigatoriamente, recebido com efeito suspensivo de acordo com o disposto no artigo 212,

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

parágrafo 1º, da LPI:

§ 1º - Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

Logo, por corolário lógico, a interposição de recurso administrativo impede que a decisão administrativa do **INPI** recorrida - por exemplo, uma decisão que indeferiu um pedido de patente -, produza normalmente os seus efeitos até a decisão administrativa se tornar final no âmbito administrativo.

Esse é justamente o entendimento da procuradoria federal do próprio **INPI** consubstanciado no PA-RECER/ >INPI/PROC/CJCONS/02/08:

O parágrafo primeiro do dispositivo transcrito identifica os dois principais efeitos decorrentes da interposição de recursos: o suspensivo e o devolutivo pleno. Pelo primeiro, impede-se que a decisão recorrida produza efeitos desde logo, somente podendo produzi-los depois da avaliação do recurso e do respectivo trânsito em julgado dessa decisão, ou seja, suspende a eficácia da decisão recorrida, porquanto desprovida de plena e imediata executividade. Pelo segundo, toda a matéria impugnada é remetida a órgão diverso daquele que prolatou a decisão original para uma nova apreciação. Transfere-se o poder de julgar. (...)

Tanto é verdade que o prazo prescricional de cinco (5) anos para ajuizar ação judicial visando a reverter decisão de indeferimento do **INPI** (artigo 22510 da LPI) começa a fluir justamente com a notificação da decisão sobre o recurso administrativo, que é final e irrecurável na esfera administrativa (artigo 21511 da LPI).

Isso ocorre porque as decisões de indeferimento foram suprimidas e substituídas pela decisão final do recurso que manteve o indeferimento e encerrou o processo administrativo do **INPI**.

É indene de dúvidas, portanto, que uma decisão do **INPI** só gera efeitos nas seguintes hipóteses (i) quando não há possibilidade de ser impugnada por meio de um recurso administrativo ou (ii) quando não é impugnada por meio de um recurso administrativo - seus efeitos só são produzidos a partir do dia seguinte ao último dia do prazo para interposição de recurso.

5. Final do exame de pedido de patente.

A partir de uma interpretação meramente literal e isolada do artigo 37 da LPI, poder-se-ia pensar que o final de exame ocorre com a decisão de deferimento ou indeferimento:

Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente.

Como "na busca da justiça, não se pode ser escravo da letra da lei e muito menos se apegar à interpretação meramente gramatical"¹², a interpretação sistemática da LPI aponta que o final de exame não acontece com o indeferimento de um pedido de patente se tal decisão é impugnada por um recurso administrativo.

Isso porque, a interposição de um recurso administrativo contra decisão do **INPI** que indefere um pedido de patente é, nos termos do artigo 212, §1º, da LPI obrigatoriamente recebido com efeitos suspensivo e devolutivo pleno, o que gera dois importantes desdobramentos:

- um novo exame do pedido de patente é realizado na fase recursal razão pela qual o processo de exame é composto por duas fases, a saber: a fase de exame de primeira instância e a fase de exame de segunda instância, que é a fase recursal; e
- a decisão recorrida tem a sua eficácia suspensa de modo que deixa de produzir os seus efeitos até que seja publicada uma decisão final acerca do recurso administrativo.

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

Daí conclui-se, por corolário lógico, que se foi manejado um recurso administrativo contra indeferimento, obviamente o final do exame do pedido de patente é prorrogado para a decisão acerca desse recurso, que pode manter o indeferimento (isto é, negar provimento) ou deferir o pedido de patente (ou seja, dar provimento) uma vez que esta decisão é final e irrecorrível administrativamente (artigos 212, § 3º13, e 21514 do da LPI).

Afinal de contas, o exame de um pedido de patente só pode, de fato, ser considerado encerrado com uma decisão que definitivamente termina esse exame. Enquanto não ocorrer a coisa julgada administrativa, isto é, a decisão do **INPI** puder ser revertida através de recurso a ser manejado pelo depositante, é evidente que o final de exame ainda não ocorreu.

Em suma, como o final de exame de um pedido de patente é prorrogado para a decisão que decide um recurso administrativo contra decisão de indeferimento, inexiste dúvida de que, durante a fase recursal, o depósito de pedido de patente dividido é tempestivo.

Isso porque o artigo 26, caput, da LPI determina que para um pedido de patente dividido ser aceito o seu depósito deve ocorrer antes do final do exame do pedido de patente original.

6. Ato normativo do **INPI** viola o princípio da legalidade.

O poder para editar atos normativos conferido a alguns entes da Administração Pública, da qual faz parte o **INPI**, deve ser exercido de forma compatível com a Lei sob pena de violação ao princípio da legalidade (artigo 37, caput15, da CRFB/88 e artigo 2º, caput16, da LPA).

A Administração Pública fica subordinada às prescrições emanadas do Poder Legislativo e, por conseguinte, um ato normativo administrativo sempre deve respeitar os parâmetros fixados por lei - isto é,

jamais deve modificá-los ou superá-los - na medida em que é inferior à lei, tal como aduzem as melhores doutrinas:

GILMAR FERREIRA MENDES17

Embora possa parecer uma tautologia, nunca é demais afirmar que a Administração Pública está julgada pela legalidade, que é princípio essencial ao Estado de Direito. Por esta razão a quase totalidade das constituições modernas explicita o princípio da legalidade como postulado fundamental do Estado.

Pode-se dizer, do princípio da legalidade em relação ao Estado de Direito, que "é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá identidade própria", pois ele representa a submissão do Estado à lei.

DIÓGENES GASPARINI18

O princípio da legalidade significa estar a Administração Pública, em toda a sua atividade, presa aos mandamentos da lei, deles não se podendo afastar, sob pena de invalidade do ato e responsabilidade de seu autor. Qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal ou que exceda ao âmbito demarcado pela lei é injurídica e expõe-se à anulação. [...]

Valendo-se de sua competência para criar atos administrativos normativos, o **INPI** editou a instrução normativa 30/13 com o artigo 32 que estabelece que o final de exame de um pedido de patente ocorreria, por exemplo, com o indeferimento independentemente de um recurso administrativo com efeitos devolutivo e suspensivo ter sido manejado:

Art. 32 Para os efeitos dos artigos 26 e 31 da LPI, considera-se final de exame em Primeira instância, a data do parecer conclusivo do técnico quanto à patenteabilidade, ou o trigésimo dia que antecede a publicação da decisão de deferimento, indeferimento

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

ou arquivamento definitivo, o que ocorrer por último.

Com efeito, não é necessário tecer grandes comentários para chegar a óbvia conclusão de que esse dispositivo é ilegal. Como esclarecido no item 5, a partir de uma interpretação sistemática da LPI, o final de exame não ocorre com a decisão de indeferimento quando um recurso administrativo com efeitos devolutivo e suspensivo é interposto, mas sim com a decisão acerca desse recurso.

Assim sendo, a LPI autoriza o depósito de um pedido de patente dividido durante a fase recursal administrativa do pedido de patente original, isto é, enquanto estiver pendente de decisão o recurso administrativo interposto contra decisão de indeferimento.

O **INPI** aparentemente se esqueceu que, por força do princípio da legalidade, deve executar o seu poder de regulamentar de forma compatível com a Lei e criou óbice para a aceitação de um pedido de patente dividido, indo de encontro com a LPI e, portanto, o referido princípio de forma indubitável é violado.

7. Entendimento do Poder Judiciário.

A legalidade do artigo 32 da instrução normativa 30/13 do **INPI** ainda não foi diretamente questionada junto ao Poder Judiciário. Todavia, algumas decisões do **INPI** que arquivaram pedidos de patente divididos com fulcro nesse artigo foram contestadas perante o Poder Judiciário.

Até o momento, as pesquisas de jurisprudência apontam que há apenas um acórdão acerca desse assunto que foi proferido pelo e. Tribunal Regional Federal da 2ª Região - processo 0133370-81.2015.4.02.5101.

A partir da leitura do v. acórdão, o e. TRF2 parece confirmar que o final de exame de um pedido de patente não ocorre com a decisão de indeferimento do

INPI quando um recurso administrativo é interposto visto que tal recurso possui efeito devolutivo pleno e efeito suspensivo, mas sim com a publicação da decisão do recurso administrativo, que é final e irrecorrível administrativamente:

É certo que, nos termos do dito preceito, das decisões de que trata a Lei de Propriedade Industrial, caberá recurso, que será recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno.

Disso se extrai que todas as questões objeto do apelo administrativo serão devolvidas para o reexame do juízo ad quem, além de a decisão não poder ser executada, até a decisão do recurso.

Apesar disso, foram mantidas as decisões do **INPI** que arquivaram os pedidos de patente divididos uma vez que, segundo o v. acórdão, contra a decisão do **INPI** que indeferiu o pedido de patente principal não foi interposto um recurso administrativo, mas sim foram requeridos pedidos divididos:

No caso, entretanto, não se trata de um pedido de revisão do ato impugnado, característica própria do recurso, mas, sim, de pedido de divisão de patente, que não pode se travestir de ato impugnado. Antes, afigura-se como uma inovação, vale dizer, um "desmembramento" do pedido de patente originário, sujeito aos mesmos requisitos e a todas as etapas processuais a que se submete um pedido normal, inclusive e consequentemente, às mesmas condições quanto a sua regularização.

Em que pese os embargos de declaração opostos, o e. Tribunal manteve sua oposição.

8. Conclusão.

Segundo o artigo 37 da LPI, o final de exame ocorre com a decisão de indeferimento. Porém, como os recursos administrativos, por força do artigo 212, § 1º, da LPI, possuem efeitos suspensivo e devolutivo, esse final de exame é postergado para a decisão do **INPI**

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

que decide tal recurso, que é final e irrecorrível na esfera administrativa (artigo 215 da LPI).

Logo, o depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original é tempestivo na medida em que o artigo 26 da LPI determina que tal depósito deve ocorrer antes até o final de exame do pedido de patente original.

O princípio da legalidade é, portanto, violado pelo artigo 32 da instrução normativa 30/13, que estabelece que o final de exame de um pedido de patente ocorreria com o indeferimento independentemente de um recurso administrativo com efeitos devolutivo e suspensivo ter sido manejado.

1 BARBOSA, Denis Borges. **Uma** Introdução À Propriedade Intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 433.

2 A prioridade consiste em garantir que um inventor de um pedido de patente depositado em um país membro da CUP possa, no prazo de até doze meses, depositar um pedido de patente em outro país membro da CUP sem que esse segundo pedido de patente seja afetado por fatos ocorridos entre a data do primeiro depósito do pedido de patente (no país original) e a data de seu depósito.

3 Art. 27 - Os pedidos divididos terão a data de depósito do pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o caso.

4 Art. 28 - Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento das retribuições correspondentes.

5 A defesa prévia é a peça de defesa dos direitos do interessado para subsidiar a busca da verdade real dos fatos e delimitar inclusive a fase probatória do processo administrativo. Tem a serventia de se opor à pretensão ou apuração pela Administração, fazendo com que o ativismo da parte adversa possa até mes-

mo eliminar possíveis dúvidas de fato ou de direito existentes pela Administração Pública no suporte fático em contenda.

6 § 2º - Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

7 Art. 215 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

8 Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o **INPI** poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. Decorrido o prazo do **caput**, será decidido o recurso.

9 MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito** Administrativo Brasileiro. 42. ed. São Paulo: Malheiros Editores Ltda, 2016, p. 808.

10 Art. 225 - Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial.

11 Art. 215 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

12 STJ. RESP: 8823/RJ, relator: ministro Garcia Vieira, DJ 03/08/1992

13 § 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do **INPI**, encerrando-se a instância administrativa.

14 Art. 215 - A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa.

15 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, mo-

Continuação: Da tempestividade do depósito de pedido de patente dividido durante a fase recursal do pedido de patente original

ralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

16 Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

17 Mendes, Gilmar Ferreira e Branco, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e atual. - São Paulo : Saraiva, 2012.

18 GASPARINI, Diógenes. **Direito** Administrativo. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 61.

***Bernardo** Marinho Fontes Alexandre é sócio advogado do escritório **Dannemann** Siemsen.

Bernardo Marinho Fontes Alexandre

Índice remissivo de assuntos

Direitos Autorais

3

Marco regulatório | INPI

4, 9

Propriedade Intelectual

6

Marco regulatório | Anvisa

8