

A Associação dos Funcionários do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – AFINPI, em conjunto com a Associação Nacional dos Pesquisadores em Propriedade Industrial – ANPESPI e com o Sindicato Intermunicipal dos Servidores Públicos Federais dos Municípios do Rio de Janeiro – SINDISEP-RJ, impetrou, em 31 de julho 2019, em face do presidente do Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, mandado de segurança que tramita na 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro sob nº 5051373-49.2019.4.02.5101, com pedido liminar que visa, em suma, impedir a implementação das Resoluções 240 e 241 de 2019 e das Normas de Execução SEI nº 01, 02, 03, 04, 05 e 06 DIRPA/PR de 2019.

Afirmam os Impetrantes que as aludidas Resoluções seriam ilegais, vez que permitiriam a concessão de patentes mediante procedimento simplificado de análise, o que, em seu entendimento, violaria os arts. 5º, XXIX e 170 da Constituição Federal, os arts. 24, 35 e 37 da Lei de Propriedade Industrial, bem como os princípios da legalidade, eficiência e segurança jurídica, além de exponenciar a litigiosidade.

Sustentam, ainda, que tais regras culminariam no tratamento desigual para inventores nacionais e estrangeiros, violando os princípios da isonomia e da impessoalidade, tendo em vista que, enquanto os inventores nacionais seriam submetidos a rígidos procedimentos de exame, os inventores internacionais seriam beneficiados com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em escritórios de patentes estrangeiros.

Quanto às Normas de Execução SEI nº 01 a 06 DIRPA de 2019 – que regulam os atos de pesquisa, análise e aprovação das patentes –, os Impetrantes questionam os novos critérios estabelecidos para a pontuação do examinador, que impacta diretamente na gratificação recebida pelo servidor.

Atenta ao relevante objeto da demanda e a inequívoca repercussão social, em 19 de agosto de 2019, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI requereu seu ingresso como *Amicus Curiae*, que logo foi deferido, bem como, no mérito, pugnou pela total improcedência da demanda, tendo em vista que as aludidas Resoluções e Normas de Execução visam diminuir e acabar, uma vez por todas, o grande *backlog* do exame dos pedidos de patentes no Brasil.

Em 11 de setembro de 2019, o Juízo da 13ª Vara Federal entendeu que a medida perseguida necessitava de amplo convencimento, incompatível com o juízo preliminar, visto tratar-se de suspensão dos efeitos de atos administrativos emanados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que, até prova em contrário, presumem-se válidos, e, por conseguinte, proferiu decisão indeferindo o pedido liminar de antecipação de tutela, decisão contra a qual as Impetrantes interpuseram Agravo de Instrumento.

Todavia, o referido recurso nunca chegou a ser julgado, vez que operou-se de forma superveniente a perda do interesse recursal, ocasionada pelo proferimento de sentença nos autos originários, em 15 de novembro de 2021, que concedeu parcialmente a segurança para determinar a nulidade parcial da Resolução Nº 241 de 2019, apenas no que se refere à impossibilidade de realização de buscas complementares, sendo assegurado aos representados pelas associações impetrantes que, em cada caso concreto, possam fazer tais buscas, quando o entenderem adequado e pertinente.

Irresignada, em 16 de dezembro de 2021, a AFINPI interpôs recurso de Apelação, que tramita perante a 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, requerendo, em suma, a concessão da tutela de urgência recursal para suspender os

ditames das Resoluções 240 e 241 INPI/PR de 2019, assim como a reforma da sentença apelada e a consequente procedência dos pedidos de sua exordial.

À vista disso, a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual – ABPI apresentou suas Contrarrazões à referida Apelação, requerendo a rejeição do pedido de tutela recursal, ante a ausência dos pressupostos, bem como o não provimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença recorrida, considerando que o juízo *a quo* aplicou corretamente as normas atinentes ao objeto da demanda, em consonância com a legislação, doutrina e jurisprudência, apreciando todos seus elementos, com destaque ao unânime entendimento daqueles que figuram como *Amicus Curiae*.

Nesse passo, o recurso encontra-se concluso ao Desembargador Relator Dr. André Fontes para que seja proferido despacho determinando sua inclusão em pauta de julgamento.



Paulo Parente Marques Mendes

OAB/RJ 59.313