



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av Rio Branco, 243, Anexo I - 8º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218--8374 - www.jfrj.jus.br -
Email: 13vf@jfrj.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS DOS MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO INPI

IMPETRANTE: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PESQUISADORES EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL

IMPETRADO: PRESIDENTE - INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

DESPACHO/DECISÃO

Evento 1: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INPI (AFINPI), SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DOS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO (SINDISEP-RJ), e ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PESQUISADORES EM PROPRIEDADE INDUSTRIAL (ANPESPI) impetram Mandado de Segurança contra ato atribuído ao Sr. **Presidente do INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, com pedido de liminar para que sejam suspensos os efeitos das Resoluções INPI/PR 240 e 241, de 03/07/2019, bem como as Normas de Execução SEI n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06 DIRPA/PR de 2019.**

Relatam as impetrantes que são associações e sindicato de classe de âmbito nacional, devidamente registradas; as Resoluções n.ºs 240 e 241, editadas pela autoridade impetrada, criaram um procedimento sumaríssimo para deferimento e concessão de patentes, com o objetivo de reduzir o montante de pedidos pendentes de análise, popularmente conhecido como *backlog*; tal procedimento sumaríssimo desatende os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e eficiência; as Normas de Execução SEI n.ºs 01, 02, 03, 04, 05 e 06, de 2019, que regulamentam a atuação dos servidores públicos do INPI quanto aos atos de pesquisa, análise e aprovação de patentes, condicionam o exercício de suas funções públicas à efetivação de práticas contrárias a dispositivos da Lei de Propriedade Industrial – Lei n.º 9.279/1996, na medida em que vinculam o pagamento de parcela salarial referente à gratificação de desempenho à execução das novas normas e atingimento das metas propostas, conforme Instrução Normativa INPI/PR 054/2016; desde 2017, a autoridade impetrada vem tentando estabelecer procedimentos sumários, em contrariedade à lei, visando resolver o problema do *backlog*; durante a Consulta Pública INPI n.º 2, de 2017, a sociedade civil rechaçou a tentativa de supressão do exame técnico de patentes por meio da proposta chamada de “procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patentes”; à época, o Ministério Público Federal (MPF) instalou o Inquérito Civil PR-RJ 1.30.001.003943/2017-46, que foi a final arquivado por perda de objeto, ante a não implementação da medida; o novo procedimento sumaríssimo instaurado a partir de 01/08/2019 visa a aprovação em massa de patentes de baixa qualidade e acarretará aumento da litigiosidade.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Alegam, também, que a legislação brasileira impõe aos administrados e aos examinadores um procedimento criterioso para a concessão de patentes, visando evitar a concessão de patentes indevidas e a criação de monopólios; em relação aos servidores públicos, a lei lhes impõe o dever de exame técnico dos requisitos de patenteabilidade, nos termos dos arts. 35 e 37 da LPI; a lei obriga o examinador a elaborar relatório de busca, não se tratando tal providência de mera conveniência ou discricionariedade da autoridade administrativa, e que não pode ser suprimida por ato administrativo infralegal, sem violação ao princípio da legalidade; sem a realização de busca, não há como assegurar que os requisitos de patenteabilidade sejam respeitados; a concessão de patentes sem exame de mérito prejudicará as políticas públicas de desenvolvimento industrial e tecnológico brasileiro e será prejudicial aos interesses nacionais; ao adotar pontuações diferenciadas, os atos impugnados, especialmente a Norma de Execução n.º 01, de 2019, cria pedidos de primeira classe (que teriam maior interesse comercial, para os quais foram apresentados subsídios pelo requerente ou por terceiros, ou em que tenha sido solicitado exame prioritário) e pedidos de segunda classe (de menor interesse comercial, em relação aos quais não foi solicitado exame prioritário nem foram apresentados subsídios); a pontuação atribuída aos pedidos de segunda classe é sempre inferior à dos pedidos de primeira classe, de modo que fica incentivado o deferimento daqueles pedidos em uma única etapa, com prejuízo da qualidade do exame; há discriminação na atitude da autarquia, em vedação ao princípio da impessoalidade, pois permite que parte dos depositantes seja preterida no quesito de qualidade do exame; há também violação ao princípio da eficiência, pois a concessão de patentes sem uma análise adequada certamente acarretará num incremento do número de ações judiciais.

Sustentam ter havido violação à situação jurídica pactuada com os servidores no que se refere à remuneração pelo desempenho, visto que o quantitativo de produção para cada examinador do INPI é contratado uma vez ao ano, para um ciclo de execução de 365 dias, para efeitos de percepção da Gratificação de Desempenho de Atividade da Área de Propriedade Industrial (GDAPI); a meta vigente está contratada com um valor de 120 pontos, tendo sido registrado no Sistema de Gestão do Desempenho Individual dos Servidores do INPI (SISGD) um percentual de 120 pontos; a violação ao pactuado ocorre quando foi alterada a pontuação por unidade de produção, originalmente prevista na Norma de Execução n.º 08/2014, pela Norma de Execução SEI n.º 1/2019/DIRPA/PR, em tentativa de burlar a Instrução Normativa n.º 54/2016, que dispõe sobre a avaliação de desempenho individual dos servidores do INPI para fins de percepção da GDAPI, a qual prevê a avaliação anual, sendo vedada a repactuação das metas após sua contratação, sem a existência de fatores supervenientes que tenham influência significativa e direta na sua consecução; o rompimento do acordo não se deu de forma direta, pelo aumento dos 120 pontos contratados, mas de forma indireta, pela diminuição da pontuação atribuída a cada tarefa exercida pelos examinadores; a violação implica em violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativas.

Petição inicial instruída com procurações, guia de recolhimento de custas, CNPJ das impetrantes, atas e estatutos, e os seguintes documentos:

DOCUMENTOS	
Comprovantes 15	Comunicado DIRPA - Projeto de Combate ao Backlog Resolução INPI/PR n° 240, de 03/07/2019
5051373-49.2019.4.02.5101	510001411102.V160



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, sem buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

Resolução INPI/PR nº 241, de 03/07/2019

Disciplina a exigência preliminar do pedido de patente de invenção pendente de exame, com o aproveitamento do resultado das buscas realizadas em Escritórios de Patentes de outros países, de Organizações Internacionais ou Regionais.

Comprovantes 16	Resolução INPI nº 239, de 04/06/2019 Disciplina o trâmite prioritário de processos de patentes no âmbito da DIRPA.
Comprovantes 17	Norma de Execução SEI nº 1/2019/DIRPA/PR Estabelece nova redação ao Artigo 4º da Norma de Execução nº 08/2014.
Comprovantes 18	Norma de Execução SEI nº 2/2019/DIRPA/PR Estabelece procedimentos para a elaboração da exigência preliminar 6.21.
Comprovantes 19	Norma de Execução SEI nº 3/2019/DIRPA/PR Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de Patente de Invenção após exigência preliminar (6.21).
Comprovantes 20	Norma de Execução SEI nº 4/2019/DIRPA/PR Estabelece procedimentos para a elaboração do parecer de exigência preliminar 6.22.
Comprovantes 21	Norma de Execução SEI nº 5/2019/DIRPA/PR Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de Patente de Invenção após exigência preliminar (6.22).
Comprovantes 22	Norma de Execução SEI nº 6/2019/DIRPA/PR Estabelece procedimentos para o primeiro exame técnico do pedido de Patente de Invenção após exigência preliminar (6.20) que forem realizados na vigência da Resolução 241/2019 (6.21).
Comprovantes 23	DIRPA-P020-01 Verificação de Conformidades Prévias ao Exame do Pedido de Patentes.
Comprovantes 24	DIRPA-P023-01 Primeiro Exame de Pedido de Patente.
Comprovantes 25	Resolução nº 169, de 15/07/2016 Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Bloco II - Patentabilidade.
Comprovantes 26	Resolução nº 124, de 04/12/2013 Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente - Conteúdo do Pedido de Patente.
Comprovantes 27	Resolução nº 093, de 10/06/2013 Institui as Diretrizes sobre a aplicabilidade do disposto no artigo 32 da Lei 9279/96 nos pedidos de patentes, no âmbito do INPI.
Comprovantes 28	Resolução nº 144, de 12/03/2015 Institui as Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente na Área de Biotecnologia.
Comprovantes 29	DIRPA Exame da Unidade de Invenção em Pedidos de Patente de Invenção e da Unidade Técnico-funcional para Pedidos de Patentes de Modelo de Utilidade.
Comprovantes 30	DIRPA - Procedimento de Qualidade Elaboração de Parecer Técnico para Pedidos de Patente de Invenção - Segundo Exame
Comprovantes 31	Norma de Execução nº 08, de 29/10/2014 Atualiza os critérios para a contabilização de exames técnicos e outros serviços da Diretoria de Patentes - DIRPA no Sistema de Cadastramento da Produção (SISCAP) do examinador de patentes e dá outras providências.
Comprovantes 32	Pareceres técnicos relativos ao pedido PI0924088-8.
Comprovantes 33 e 34	A revisão da lei de patentes: inovação em prol da competitividade nacional.
Comprovantes 35	Carta aberta da AFINPI, SINDISEP-RJ e ANPESPI ao Presidente do INPI e à DIRPA

5051373-49.2019.4.02.5101

510001411102.V160



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Ofício SEI nº 148/2019/SEPEC-ME
 Medidas gerenciais anunciadas na Diretoria de Patentes do INPI.

Resposta das entidades Carta/Comissão Mista nº 002/2019

Comprovaentes 36	Carta/ANPESPI/nº 0909/2019, de 17/04/2019 Solução do Backlog de Patentes
Comprovaentes 37	Carta/Comissão Mista nº 003/2019, de 31/07/2019
Comprovaentes 38	Decreto nº 1.355, de 30/12/1994 Promulga a Ata Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT.

Evento 4: decisão determinou a regularização da representação processual.

Evento 11: a parte autora trouxe novas procurações.

Evento 16: manifestação do INPI, requerendo o indeferimento da medida liminar e a denegação da segurança, aos seguintes argumentos: a análise dos pedidos administrativos de direitos de propriedade industrial ocorre, normalmente, segundo uma fila por ordem cronológica, sendo o atraso da autarquia conhecido como *backlog*; nos últimos anos, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas do INPI (DIRMA), por meio de um conjunto de medidas visando a simplificação de procedimentos, conseguiu debelar o *backlog* existente na área de marcas, sendo que um pedido de marca que não possua oposição de terceiros é agora examinado e decidido pelo INPI em menos de 12 meses; os atos impugnados buscam resolver o gravíssimo problema do *backlog* na área de patentes, e tratam de simplificação de procedimentos, visando "racionalizar etapas do exame de patentes, gerando ganho de tempo, protegendo o examinador de eventuais alegações de negligência e eliminando-se da fila de exame, com mais rapidez, aqueles pedidos de patente que não são mais de interesse sequer do requerente"; a nova sistemática foi esmiuçada em análise da Diretoria de Patentes, Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados do INPI (DIRPA), a qual traz o histórico da questão, dados e números sobre a autarquia e a produtividade de seus examinadores de patentes, bem como as razões para a adoção das normas impugnadas; tais medidas já haviam sido adotadas anteriormente em forma de projeto-piloto no ano de 2018, gerando o aumento do número de decisões da DIRPA, pelo que se decidiu pela sua implementação em definitivo; rechaça a alegação de tratamento desigual ou de que estariam sendo criadas duas classes de patentes, algumas com qualidade inferior de exame; as Resoluções n.ºs 240 e 241 tratam, respectivamente, dos pedidos de patentes sem buscas realizadas em outros países e daqueles em que é possível o aproveitamento do resultado das buscas ocorridos em outros países; em ambos os casos, foi instituída a chamada "exigência preliminar" para que o requerente se manifeste sobre o relatório de busca (quando não há busca no exterior) ou sobre o relatório de busca limitado aos documentos de anterioridade citados em buscas feitas no exterior; não estão sujeitos a tais normas os pedidos de patente prioritários, com subsídios de terceiros ou com manifestação da ANVISA, por se entender que o potencial interesse comercial e a possibilidade de impugnação administrativa ou judicial são maiores nesses casos; tais critérios são independentes do requerente do pedido, sendo analisadas somente as condições do próprio pedido de patente, pelo que não há qualquer quebra da impessoalidade; não procede o argumento de que haverá maior judicialização em razão da suposta baixa qualidade do exame, visto que a impugnação de direitos de patente se dá, essencialmente, pelo interesse



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

comercial inerente; as normas impugnadas não caracterizam indevida supressão de etapas e sim conveniente simplificação de procedimentos, possível juridicamente e que visa a agilização dos ritos administrativos e a diminuição do *backlog*; os examinadores já realizam, costumeiramente, o aproveitamento das buscas de anterioridades feitas no exterior, vindo as Resoluções a disciplinar tal aproveitamento; conforme parecer n.º 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, não existe obrigação legal de se fazer buscas complementares de anterioridades, exigindo o art. 35 da LPI apenas a elaboração de relatório de busca, o que está cumprido segundo a sistemática das Resoluções n.º 240 e 241, conforme esclarecido pela DIRPA, e tal relatório será disponibilizado aos usuários como exigência preliminar; o aproveitamento de buscas de anterioridades realizadas no exterior está albergado tanto pela Convenção da União de Paris (CUP), que tem entre seus princípios a cooperação entre os sistemas nacionais, quanto pelo Acordo TRIPS, que prevê que seus Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça informações sobre seus correspondentes no exterior; sobre o suposto aumento de meta imposto aos examinadores, esclarece que, conforme manifestação da DIRPA, houve necessidade de redução de algumas pontuações, na medida em que foram reduzidos os esforços para prolação dos pareceres de exame posteriores às exigências preliminares, bem como simplificados os procedimentos de exame; com a maior agilidade, espera-se um aumento de produtividade dos examinadores e a consequente redução do *backlog*, sem que haja qualquer influência negativa na remuneração dos servidores; não houve infringência à Instrução Normativa n.º 54/2016, pois não houve alteração no valor final de pontos a ser alcançado, além do que a própria norma prevê a possibilidade de repactuação (art. 40, § 2º); as normas impugnadas foram pensadas pelo corpo gestor da DIRPA, composto integralmente por examinadores de patentes, que incorporou as sugestões dos atuais servidores do INPI; desde o início da vigência dos atos impugnados, mais de 5.700 exigências preliminares já foram publicadas e notificadas na Revista de Propriedade Industrial (RPI) e a eventual concessão de liminar geraria grande insegurança jurídica e maior atraso no exame dos pedidos de patente em curso.

Com a petição do INPI, vieram os seguintes documentos: a) Parecer n.º 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU; b) Parecer n.º 00013/2019/ PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU; c) Parecer n.º 00016/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU; d) Análise da DIRPA; e) Relatório Executivo sobre Pré-Exame nos Pedidos de Patentes – Avaliação dos Resultados.

Evento 18: petição da INTERFARMA - ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA, requerendo a sua admissão no feito como *amicus curiae*, aos seguintes argumentos: é entidade nacional, sem fins lucrativos, que representa laboratórios farmacêuticos nacionais ou estrangeiros, responsáveis por metade do mercado de varejo brasileiro, que pode fornecer ao Juízo elementos fáticos e técnicos relevantes à compreensão da causa; as autoras não têm interesse de agir para impetração de mandado de segurança coletivo, eis que sua pretensão esbarra na previsão da Súmula n.º 266 do e. STF, que prevê que "não cabe mandado de segurança contra lei em tese"; a proteção dos direitos de propriedade industrial é crucial para as indústrias do setor farmacêutico, que, a par de ser um dos que mais investe em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, tem longos processos de desenvolvimento e uma taxa de sucesso muito baixa, de apenas 0,025% em média; de cada 4.000 substâncias identificadas, apenas 1 "é efetivamente transformada em um medicamento aprovado para uso em humanos, que atinge o mercado e pode gerar retorno para o investimento realizado", ao custo médio de US\$ 2,6 bilhões e com tempo transcorrido



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

entre o início do desenvolvimento e o lançamento do produto de 10 anos; somente 15% dos medicamentos cuja comercialização é aprovada geram receita suficiente para cobrir os próprios custos de desenvolvimento e uma parcela menor ainda se torna lucrativa a ponto de cobrir a taxa de insucesso dos demais; o atraso na análise dos pedidos de patente causa prejuízos ao processo de inovação como um todo e à sociedade; na área de fármacos, o *backlog* é ainda maior do que a média de todos os setores (10 anos), alcançando mais de 13 anos; a longa espera cria um ambiente de insegurança jurídica aos medicamentos inovadores e atrasa a entrada de medicamentos genéricos no mercado, desincentivando a inovação e os negócios; as normas impugnadas foram precedidas de estudos técnicos, implementação de projeto piloto e elaboração de pareceres jurídicos pela Procuradoria Federal especializada, não existindo nelas qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade; as normas apenas concretizam e otimizam uma prática que já é possível segundo as regras da LPI, prestigiando os princípios da celeridade, efetividade e eficiência; o sucesso do Plano de Combate ao *Backlog* de Patentes, representando pelas Resoluções n.º 240 e 241 do INPI, é "essencial para que o Brasil saia da vanguarda e do atraso e possa se transformar em um protagonista mundial em inovação, bem como para garantir a segurança jurídica e a credibilidade necessárias para a atração de investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento" e o consequente acesso do País a tecnologias de ponta.

Com a petição da INTERFARMA, vieram procuração, documento da associação e artigo do Dr. Mauro Sodré Maia, ex-Diretor Executivo do INPI, intitulada "*Backlog* de Patentes" (publicado na Revista Facto de jan-fev-mar 2018).

Evento 19: decisão do Juízo da 23ª Vara Federal declinou da competência em favor de uma das Varas Federais especializadas em matéria de propriedade industrial.

Evento 32: petição da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ABPI), requerendo a sua admissão no feito como *amicus curiae*, aos seguintes argumentos: é entidade privada, sem fins lucrativos, com atuação em âmbito nacional e que promove o estudo da propriedade intelectual, objetivando o aprimoramento dos mecanismos de proteção e a inovação, podendo contribuir para a discussão da matéria posta nos autos, que tem inequívoca repercussão social; as impetrantes carecem do direito de ação, eis que o mandado de segurança não é o remédio processual adequado para impugnar lei em tese ou assegurar direitos que dependam de dilação probatória; sobre o sistema brasileiro de patentes, lembra que a patente é importante instrumento para o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, na medida em que propiciam melhoria na qualidade de vida humana e do bem estar por meio do desenvolvimento de novas tecnologias, e asseguram aos inovadores incentivo para continuar desenvolvendo tais tecnologias; segundo dados de maio de 2019, o número de pedidos de patente que estão pendentes de exame no INPI é de aproximadamente 160.000 pedidos; o *backlog* não é um problema novo e foi objeto de diversas medidas visando a sua resolução, de que é exemplo o Ato Normativo n.º 152, de 2002, que previa o aproveitamento do relatório de busca realizado em outros países, e que não chegou a ser efetivamente implementado em razão da resistência dos examinadores; em 2017, o INPI editou a Resolução n.º 193, prevendo o aproveitamento e incorporação do resultado de buscas efetuadas por outros escritórios de patentes, mas tal Resolução acabou sendo revogada; também em 2017, o INPI editou a Portaria n.º 01/2017, em conjunto com a ANVISA, para regular a aplicação do art. 229-C da LPI, estabelecendo que eventual opinião da autarquia sanitária sobre a patenteabilidade de um pedido não

5051373-49.2019.4.02.5101

510001411102.V160



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

vincularia o INPI no exame dos pedidos de patentes de invenção farmacêuticas; tal Portaria trouxe benefícios ao sistema e permitiu a diminuição do *backlog* existente, acelerando o processo administrativo de exame de pedidos de patentes farmacêuticas em 580%; em paralelo, foram implantadas outras medidas - tais como contratação de novos examinadores, trabalho à distância e descentralização do exame - que, em conjunto, ensejaram um aumento de mais de 50% no número de decisões proferidas por cada examinador em 2017 (de 35 para 55 decisões anuais) e uma diminuição de 7,5% no *backlog*; ainda assim, o tempo médio em 2018 para a emissão do primeiro parecer de mérito ainda é de quase uma década (média de 9,37 anos); no total, quando há recurso, o INPI leva aproximadamente 12 anos para concluir definitivamente o exame de um pedido de patente - o que leva à aplicação do parágrafo único do art. 40 da LPI e a concessão de patentes com prazo acima de 20 anos - o que aconteceu, no período entre 2013 e 2018, em 60,4% das patentes concedidas; diante de tal cenário, o INPI decidiu adotar as Resoluções n.ºs 240 e 241, ora impugnadas, permitindo que o examinador se baseie em decisões e relatórios de buscas realizados por outros países, com ampla tradição no sistema de patentes, por meio de cooperação internacional, suprimindo uma etapa do procedimento e garantindo maior agilidade, segurança jurídica e incremento na produtividade dos examinadores; o examinador continua tendo total autonomia para deferir ou indeferir um pedido de patente; de acordo com o art. 27 do Acordo TRIPS, novidade e atividade inventiva são requisitos de patenteabilidade universais, sendo praticamente idênticas, por exemplo, as disposições constantes na legislação brasileira e na legislação europeia, de modo que praticamente não há possibilidade de uma anterioridade relevante não ter sido detectada ou considerada pelos outros escritórios de patente do mundo; a cooperação internacional entre escritórios de patentes não é uma questão nova, já sendo aplicada no Brasil e sendo praxe em todo o mundo, sempre sendo mantida a soberania do examinador nacional quanto à decisão de mérito; segundo informações da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), existe uma série de acordos bilaterais ou multilaterais entre escritórios de patentes, sendo o maior deles o *Global Patent Prosecution Highway (Global PPH)*, com 26 países; as Resoluções n.º 240 e 241 do INPI estão de acordo tanto com o ordenamento jurídico internacional, eis que nem a Convenção da União de Paris (CUP) nem o Acordo TRIPS exigem que o exame substantivo dos pedidos de patente seja feito diretamente pela oficina de patentes de cada país membro, nem vedam o uso de pareceres estrangeiros, quanto com o nacional, pois o art. 35 da LPI igualmente não impede que o exame técnico se valha de parecer de deferimento emitido por escritório de patentes internacional, quer para deferir o pedido, ou para formular alguma exigência; os atos impugnados também estão de acordo com os princípios que regem a atuação da Administração Pública, possuindo presunção de legalidade e atendendo aos princípios da eficiência, isonomia e impessoalidade, eis que será maximizada a produtividade e reduzido o *backlog*, em respeito ao princípio da duração razoável do processo, e não havendo qualquer tratamento discriminatório; todos os depositantes passarão a se submeter a um único procedimento de busca e eventuais falhas poderão ser corrigidas pelos mecanismos de controle já existentes, tanto administrativos quanto judiciais; além disso, as Resoluções combatidas são temporárias e somente se aplicam aos pedidos de patente depositados até 2016, visando equacionar um problema existente há muito tempo; no caso, deve ser ponderado "se o interesse público, a eficiência e o incentivo à inovação não justificam eventuais mínimos riscos de falhas dos escritórios de patentes internacionais para um número determinado de pedidos de patentes"; o processo de edição dos atos impugnados ocorreu em total transparência, em cumprimento aos princípios da moralidade e da publicidade.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Com a petição da ABPI, vieram CNPJ, procuração, Relatório preliminar sobre Estoque de Pedidos Pendentes (elaborado por INPI/AECON em colaboração com INPI/DIRPA e DIRMA, versão preliminar, atualizada em 21/06/2019) e notícia sobre procedimento piloto adotado recentemente pelo Uruguai.

Evento 33: petição do INPI, requerendo a juntada de documentos "que comprovam o grande apoio da comunidade especializada em propriedade industrial às medidas adotadas para resolução do backlog de patentes", quais sejam: a) manifestação da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI); b) ofício conjunto das seguintes entidades: Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), Associação dos Laboratórios Nacionais (ALANAC), Associação Brasileira das Indústrias de Capital Nacional de Pesquisa (Grupo FARMABRASIL) e Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓGENÉRICOS).

Evento 34: petição da parte impetrante, requerendo a juntada de documentos relativos a assembleias realizadas previamente à propositura da demanda, quais sejam: ata da assembleia geral extraordinária da ANPESPI em 21/03/2019, ata da assembleia geral unificada convocada pela Comissão Mista composta pelas entidades AFINPI, ANPESPI e SINDISEP-RJ em 16/07/2019 e e-mail sobre a formação do Grupo de Trabalho.

Evento 35: petição da ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ASPI), requerendo a sua admissão no feito como *amicus curiae*, aos seguintes argumentos: é associação sem fins lucrativos difusora da propriedade intelectual, com diversas ações educativas e profissionais visando a conscientização e difusão da matéria; entende que as impetrantes não têm interesse processual, ante a inadequação da via eleita; o problema do atraso ou *backlog* do INPI arrasta-se há anos, travancando o avanço tecnológico do País e desestimulando o investimento; duas situações decorrem do *backlog*: ou a tecnologia pode estar obsoleta quando da concessão da patente, ou pode haver um maior tempo de vigência das patentes concedidas, implicando em maior prazo de exclusividade da tecnologia; o problema do *backlog* coloca o Brasil em desvantagem perante investidores estrangeiros, reduzindo a oferta de empregos e a prosperidade financeira, pelo que entende que as medidas impugnadas, na medida em que visam a solucionar tais problemas, devem ser aplicadas imediatamente.

Com a petição da ASPI, vieram documentos da associação e procuração.

Evento 36: petição da ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL (ABBI), requerendo a sua admissão no feito como *amicus curiae*, aos seguintes argumentos: é associação civil sem fins lucrativos, com abrangência nacional, que "representa uma cadeia de valor orientada pelo conhecimento científico avançado e a busca por inovações tecnológicas na aplicação de recursos biológicos e renováveis em processos industriais para gerar atividade econômica circular e benefício social e ambiental coletivo"; as entidades impetrantes não têm interesse de agir ante a inadequação da via eleita; um sistema de patentes eficiente e moderno é fundamental para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação de seus associados e de toda a sociedade brasileira; o *backlog* atual do INPI desincentiva o investimento no Brasil, potencializa a insegurança jurídica e atrasa o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; aguardar por mais de uma década pela



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

análise de uma patente prejudica o ambiente de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sendo urgente a adoção de medidas efetivas para solucionar o problema do *backlog*; as medidas já adotadas pelo INPI (ampliação do quadro de examinadores, descentralização do exame e acordos com escritórios de patentes internacionais) não foram suficientes, pois ainda existem mais de 200 mil pedidos de patentes pendentes de análise; com as medidas ora impugnadas, o procedimento administrativo ganhará mais agilidade, não havendo quebra da autonomia do examinador para aferição dos requisitos de patenteabilidade; os atos normativos impugnados foram precedidos de estudos técnicos e implementação de projeto piloto, bem como foram examinados pela Procuradoria Federal especializada, que asseverou não haver qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade; tais normas em questão visam a concretização e otimização de práticas já permitidas pela LPI, no atendimento dos princípios da eficiência e celeridade.

Com a petição da ABBI, vieram documentos da associação e procuração.

Evento 38: petição do INPI, trazendo documentos que "demonstram a substancial melhoria dos indicadores de produtividade" da autarquia após a adoção do plano de combate ao *backlog*.

Evento 39: petição da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI), requerendo a sua admissão no feito como *amicus curiae*, aos seguintes argumentos: é a entidade sindical de grau superior representativa da indústria brasileira, entidade máxima do sistema patronal da indústria, que, desde a sua fundação em 1938, defende os interesses da indústria nacional e atua na articulação com os três Poderes da República, além de diversas entidades e organismos no Brasil e no exterior; representa 27 federações de indústrias filiadas e 1.250 sindicatos patronais, aos quais são filiadas quase 700 mil industriais; a indústria brasileira responde por 21,6% do PIB brasileiro, 20,3% do emprego formal (com 9,4 milhões de trabalhadores), 70,8% das exportações de bens e serviços, 67,4% da pesquisa no setor privado e 34,2% dos tributos federais (exceto receitas previdenciárias); tem participado ativamente de debates relacionados à propriedade industrial, posicionando-se institucionalmente em defesa da diminuição do tempo de análise dos pedidos de patentes e pela otimização de processos e eficiência do INPI, conforme destacado na publicação "Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022"; poderá contribuir com o Juízo apresentando pesquisas e estudos técnicos sobre a importância da redução do *backlog* e a necessidade de fomentar um ambiente institucional favorável à inovação.

Com a petição da CNI, vieram procuração, documentos da confederação (estatuto e ata) e a citada publicação "Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022: uma agenda para a competitividade", com o título "Propriedade intelectual: as mudanças na indústria e a nova agenda.

Relatados, passo a decidir.

1. AMICUS CURIAE DA ABIFINA



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Como visto, até o momento, as seguintes entidades requereram a sua admissão no feito em pronunciamento de *Amicus Curiae*:

- ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA (INTERFARMA),
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ABPI),
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ASPI),
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL (ABBI) e
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).

Sobre o tema, leciona o Desembargador Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA, do e. TRF da 1ª Região, em artigo publicado no Jornal Correio Brasiliense em 25/02/2002:

“Amicus curiae, isto é, o amigo da corte, é instituto de largo emprego no direito norte-americano, de onde, aliás, é originário. Assinale-se que o vocábulo latino *curiae* possuía diversos sentidos semânticos, entre os quais o de sala de sessões de qualquer assembléia, e daí ser razoável traduzi-lo (ou empregá-lo), contemporaneamente, como corte ou tribunal.

Steven H. Gifis, em seu dicionário jurídico (Law Dictionary), registra verbete que, em tradução livre, pode-se dizer: *“Amicus curiae* — do latim, amigo da corte; alguém que dá informação à corte em alguma matrícula de direito, em relação à qual ela esteja em dúvida (...) A função de um *amicus curiae* é chamar a atenção da corte para alguma matéria que possa, de outro modo (ou sob outros aspectos ou de outra maneira), escapar-lhe à atenção (...) Um *Amicus curiae* Brif ou *Amicus curiae* Brief (isto é, o Sumário ou o Resumo do *Amicus curiae*) é submetido, por quem não seja parte, ao lawsuit (ou seja, ao processo, feito ou ação judicial) para ajudar a corte em obter informação de que necessite para proferir decisão apropriada ou para impedir um resultado particular no interesse público ou um interesse privado de terceiros (de partes terceiras) que seria afetado pela decisão (solução ou resolução) da disputa” (v. Law Dictionary, 3ª edição, Barron’s, New York, 1991)”.

Tal instituto está previsto na legislação brasileira desde 1976, mais precisamente no art.31 da Lei n.º 6.385, que trata da Comissão de Valores Mobiliários. Também a Lei n.º 8.884/94 regulamenta a atuação do CADE como *amicus curiae*.

Também encontramos previsão legal para a admissão de *amicus curiae* em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n.º 9.868/99, art.7º, § 2º), ação declaratória de constitucionalidade (Lei n.º 9.868/99, art.20, § 1º), bem como na ação para arguição de descumprimento de preceito fundamental (Lei n.º 9.882/99, art.6º, § 1º). Também no âmbito dos Juizados Especiais Federais (Lei n.º 10.259/2001, art.14, § 7º) podemos constatar a crescente importância do instituto.

Respondendo à sua própria pergunta sobre a possibilidade de se admitir a figura do *amicus curiae* fora dos casos em que a lei, de forma mais ou menos clara, a autoriza, e sobre a existência de espaço para disseminar a classificação da intervenção do *amicus curiae*, diz CASSIO SCARPINELA BUENO (*“Amicus Curiae no Processo Civil Brasileiro – Um Terceiro Enigmático”*, Ed. Saraiva, Rio de Janeiro, 2006, pp. 633-635):

*“Com os olhos voltados para a nossa lei ‘codificada’ processual civil (o Código de Processo Civil), não há como dar às perguntas resposta positiva. Mas a ‘lei escrita’, que se limita, unicamente, ao seu texto, é a que menos interessa para o operador do direito. A admissão do *amicus curiae*, cremos, decorre da lei ‘sistemizada’ processual civil, do ‘Sistema’ (e não do ‘Código’) de Processo Civil. (...)*

Para ir direto ao ponto, parece-nos essencial que todo o processo civil seja lido de forma sistemizada a partir dos valores constitucionais e com missão muito clara e declarada de que o processo civil tem como finalidade realizar concretamente aqueles valores constitucionais, inclusive com a consciência de que o Judiciário é parcela do próprio Estado brasileiro. Já não há por que falar em *Código* de Processo Civil. Preferível, pelo menos em sede acadêmica, falar em *‘Sistema’* de processo civil, um *‘sistema’* em



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

que o todo tem coerência, tem sentido de ordem, por valores que conformam, que unificam, as partes isoladas. E esses valores são os princípios constitucionais do processo, fundamentalmente, o ‘modelo constitucional do processo’ (...).

Com tal preocupação, de ‘filtragem constitucional’ ou, como é mais comumente chamado, de ‘interpretação conforme’ do direito processual civil legislado, parece-nos absolutamente possível (e desejável) que extraíamos do próprio ‘Código’ as ‘fontes’ próximas da admissão do *amicus curiae*.

Com efeito. O nosso Código de Processo Civil nunca foi arredo a essa ‘abertura’ que hoje caracteriza a própria concepção da norma jurídica como um todo.

No capítulo do Código destinado às provas há, pelo menos, três dispositivos amplos o suficiente para dar embasamento, no contexto a que acabamos de nos referir, à admissão *generalizada* da figura do *amicus curiae*. Referimo-nos aos arts. 335, 339 e 341, I e II. Isso, evidentemente, sem levar em conta a *necessária* compreensão de que o juiz brasileiro, mesmo no processo civil, tem amplíssima *iniciativa* probatória (CPC, art. 130) e, nessa exata medida, pode determinar, para fins de instrução, a oitiva de alguém na qualidade de *amicus curiae* para melhor compreender dados, elementos e *valores* que ele, juiz, reconhece adequada e suficientemente tutelados por determinadas pessoas físicas ou jurídicas, particulares ou estatais. Até, fazemos questão de frisar este ponto, para melhor *colher e compreender* as ‘máximas de experiência’ que se verificam *fora* do processo, em adequada interpretação do referido art. 335 do Código de Processo Civil”.

O Ministro MILTON LUIZ PEREIRA (Revista CEJ, Brasília, n.º 18, pp. 83-86, jul./set. 2002) afirmava:

“... a trato de instituto de maior abrangência e com homenagens à efetividade e à economia processual, a intervenção do *amicus curiae* ganha permissão, sobretudo quando se projetar a conveniência de o direito disputado ter alargadas as suas fronteiras, máxime do interesse público, facultando a composição judicial com o conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões. Sem esse objetivo, o distanciamento das questões advindas de situações sociais em confronto com a realidade jurídica resultará em indesejável consequência psicossocial. Sim, a sociedade (interesse público ou coletivo) tem pré-compreensão subjetiva dos aspectos e reflexos na definição dos direitos fundamentais. Quando não é ouvida, está constituída verdadeira revolta contra os fatos.

(...)

A participação do *amicus curiae* é demonstração inequívoca de que os fatos reais forcejam o surgimento das leis e abrem espaço para construções temáticas, necessárias para o processamento de casos concretos. Sem dúvida, a pretensão deduzida não pode divorciar-se da realidade social. Daí porque, sob o domínio de interesses sociais, escapando dos sentidos dogmático e privatístico das relações processuais, o *amicus curiae* merece grangear progressivo acolhimento no sistema processual brasileiro. Afinal, conquanto obediente aos princípios básicos, o jurista não perde a liberdade de pensar. A sua vontade permite que, inclusive, novos princípios compatibilizados, ou não, com os construídos no curso de épocas distantes ou diferentes. A visão sociológica do Direito, na ânsia da Justiça, é pórtico permanentemente aberto para interpretar a lei ou contribuir para novos padrões legais ou construções jurisprudenciais, estadeados nas realidades que encerram o dúplice afivelamento ao Direito Público e ao Direito Privado. O necessário, definidos os interesses na relação processual, é abrir ocasião para que, direta ou indiretamente, o terceiro possa contribuir para uma decisão justa, especialmente impedindo desafortunado resultado ao interesse público.

(...)

Em vez de reduzir os limites do objeto da demanda, age em prol da organização social, como predito, servindo para equilibrar os valores do interesse privado e do interesse público.

(...) conclui-se que o *amicus curiae*, como terceiro especial ou de natureza excepcional, pode ser admitido no processo civil brasileiro para partilhar na construção de decisão judicial, contribuindo para ajustá-la aos relevantes interesses sociais em conflito”.

Sobre a possibilidade de as partes recusarem o pedido de *amicus curiae*, assim se manifestou o então Desembargador Federal CARLOS FERNANDO MATHIAS DE SOUZA (Revista CEJ, Brasília, n.º 18, pp. 83-86, jul./set. 2002):

"Interessante, de plano, observar que o *amicus curiae* que se implanta no ordenamento brasileiro traz consigo algumas poucas peculiaridades, em cotejo com a figura de sua matriz norte-americana. Assim, enquanto nos Estados Unidos (se bem que no direito norte-americano nem sempre as regras são bem



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

delineadas posto que variam de estado para estado ou de tribunal para tribunal, por exemplo), ao menos com relação à admissão do *amicus curiae* perante a Suprema Corte, é imprescindível o consentimento das partes.

Com efeito, pela Regra nº 37 (Rule 37) do Regimento Interno da Suprema Corte dos Estados Unidos, o *amicus curiae* tem o dever, para sua admissão, de apresentar à Corte o consentimento das partes envolvidas no litígio, consoante os casos especificados no próprio regimento. Caso não haja a anuência em destaque, deve o *amicus curiae* juntar ao seu pedido de admissão as razões da negativa das partes.

Observe-se que a obrigação de juntar o consentimento formal das partes estende-se também ao pedido do *amicus curiae* para tão-só fazer sustentação oral no caso em litígio. É bem verdade que a Suprema Corte pode admitir, à luz do exame pedido e das razões de recusa, o *amicus curiae*. Mas o importante é frisar que se impõe a audiência prévia das partes.

Na sistemática que se introduz no ordenamento positivo brasileiro, extrai-se, com clareza, que a admissão do *amicus curiae* (órgãos ou entidades) é matéria da exclusiva competência do relator, que deverá na sua decisão (que, de passagem, registra-se, é irrecorrível) levar em consideração tão-só a relevância da matéria e a representatividade do postulante.

O *amicus curiae*, instituto novo, sob a óptica do direito brasileiro, é uma intervenção especial de terceiros no processo, para além das clássicas conhecidas, como a oposição, a nomeação à autoria etc, além da assistência e, de certo modo, o litisconsórcio facultativo. A intervenção de que se cuida, vale dizer, a presença do *amicus curiae* no processo não diz tanto respeito à causas ou aos interesses eventuais de partes em jogo em determinada lide, mas, sim, ao próprio exercício da cidadania e à preservação dos princípios e, muito particularmente, à ordem constitucional".

Recentemente, o instituto foi positivado pelo Código de Processo Civil de 2015, conforme a redação do artigo 138, *verbis*:

“(...) O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.

§ 1º A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3º.

§ 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do *amicus curiae*.

§ 3º O *amicus curiae* pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.”

Assim, dentro de uma perspectiva democrática, plural e aberta da interpretação constitucional, e sendo as requerentes INTERFARMA, ABPI, ASPI e ABBI e CNI entidades representativas, sem fins lucrativos, e diretamente interessadas no trato da propriedade intelectual em âmbito nacional, podendo trazer ao Juízo elementos fáticos e jurídicos de suma importância para o deslinde da causa, entendo plenamente possível a intervenção de todas elas como *amici curiae* no feito, pelo que ora as admito.

Proceda a Secretaria à inclusão das seguintes entidades no feito, na qualidade de *amici curiae*:

- ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA (INTERFARMA),
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ABPI),
- ASSOCIAÇÃO PAULISTA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL (ASPI),
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL (ABBI) e
- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI).



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

2. PODERES DAS AMICI CURIAE

Tendo em vista que o novo CPC/2015 preceitua que o Juízo deve definir os poderes do *amicus curiae* (art.138, § 2º), fixo, nesta oportunidade, os poderes das associações INTERFARMA, ABPI, ASPI e ABBI no presente feito:

- apresentar petições com alegações de fato e de direito, ressalvadas questões de natureza processual;
- apresentar subsídios e documentos.

3. PRELIMINARES

Deixo de examinar as preliminares arguidas pelas associações ora admitidas como *amici curiae*, ante os poderes a elas atribuídos no item 2, e visto que a autoridade impetrada, bem como o órgão a ela vinculado, encontram-se regularmente representados judicialmente pela Procuradoria Federal da Advocacia-Geral da União.

4. PEDIDO DE LIMINAR

Como visto, com a impetração do presente mandado de segurança, as entidades impetrantes pediram a concessão de medida liminar para que sejam suspensos os efeitos das Resoluções INPI/PR 240 e 241, de 03/07/2019, bem como as Normas de Execução SEI n.º 01, 02, 03, 04, 05, 06 DIRPA/PR de 2019, que tratam do chamado Projeto de Combate ao *Backlog* recentemente instituído pela Diretoria de Patentes (DIRPA) do INPI.

O *backlog* é um fenômeno de abrangência global relativo ao processamento de pedidos de patentes, decorrente do fluxo contínuo e do número cada vez maior de requerimentos que se acumulam, em razão do tempo necessário para concluir o exame, bem como das limitações humanas e materiais dos escritórios de patentes.

Segundo o professor Sean Tu, da West Virginia University College of Law (artigo *Understanding the Backlog Problems Associated with Requests for Continued Examination Practice*, disponível na SSRN: <https://ssrn.com/abstract=2656233>), longos períodos de pendência dos pedidos de patente prejudicam os inovadores, competidores, consumidores e a reputação institucional do próprio escritório de patentes. Os requerentes são prejudicados principalmente quando se lida com tecnologias que mudam rapidamente ou se tornam rapidamente obsoletas, além de contarem com menor tempo de aplicação da exclusividade. Os concorrentes são prejudicados por causa da insegurança jurídica, sendo forçados a liberar seus produtos com atraso ou enfrentar a ameaça de litígios. Os consumidores também são prejudicados, seja pela demora da entrada de um produto inovador



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

no mercado, ou pelo preço de tal produto incluir o cálculo dos gastos de possíveis custos de litígio. Por fim, a reputação do Escritório de Patentes evidentemente é prejudicada se os atrasos são demasiadamente prolongados.

No caso brasileiro, segundo dados do último Relatório de Atividades do INPI publicado, referente ao ano de 2018 (disponível no site da autarquia, em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas>), existem mais de 200 mil pedidos de patente sem decisão técnica e os pedidos levam, em média, 10 anos para serem analisados, tempo que pode chegar a mais de 12 anos em áreas como mecânica, biofármacos e fármacos II e a mais de 13 anos em áreas como telecomunicações e fármacos I.

E o problema se torna mais crítico, em nosso País, dado a uma especificidade da legislação brasileira, que atribui prazo adicional de proteção às patentes que, por ineficiência do INPI ou qualquer outro atraso, demorem muito para serem analisadas e concedidas - o parágrafo único do art. 40 da LPI, que dispõe que "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".

A gravidade do problema pode ser ilustrada, inclusive, com a quantidade de entidades que já requereram, até o momento, a sua admissão no presente feito como *amicus curiae*, todas elas destacando a sua repercussão negativa para a construção de um ambiente de inovação e para o desenvolvimento social, econômico e tecnológico do País.

De fato, todos que atuam com propriedade industrial têm acompanhado, no decorrer dos anos, os esforços que vêm sendo implementados pelas sucessivas administrações do INPI para tentar resolver - ou ao menos mitigar - o gravíssimo problema do *backlog*. Desde os esforços do órgão para informatizar os seus sistemas e a contratação de novos servidores (ainda que em número muito distante do existente nos congêneres estrangeiros e do que seria efetivamente necessário para a importância estratégica que tem a autarquia), até a recente e inusitada proposta de deferimento sumário (chamada de "procedimento simplificado de deferimento de pedidos de patente", e que foi objeto da Consulta Pública n.º 2, de 27/07/2017).

Agora, com a edição das novas Resoluções INPI/PR 240 e 241, de 03/07/2019, o INPI, em mais uma tentativa de minimizar o gravíssimo problema do *backlog*, instituiu as chamadas "exigências preliminares", a serem publicadas na Revista da Propriedade Industrial (RPI) sob códigos de despacho 6.21 para os pedidos com busca correspondente disponível em outros escritórios e 6.22 para os pedidos sem busca correspondente disponível.

Nos termos do art. 2º de ambas as Resoluções, as "exigências preliminares" não se aplicam aos seguintes pedidos de patente:

- em que já tenha sido realizado o primeiro exame técnico pelo INPI,
- que tenham sido objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário,
- que contenham petições de subsídios de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA e



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

- aqueles com data posterior a 31/12/2016.

Em apertada síntese, a grande novidade introduzida pelas Resoluções INPI/PR 240 e 241 consiste em uma "chamada" para que o titular do pedido de patente, ciente dos documentos constantes do relatório de buscas, apresente desde logo manifestação com as adequações necessárias, reafirmando o seu interesse no efetivo exame do pedido. De fato, é sabido que, dependendo da tecnologia, nem sempre o interesse do titular na concessão da patente se mantém ao longo do tempo, pois ela já pode ter se tornado obsoleta ou economicamente desinteressante, ou podem ter sido efetuados múltiplos depósitos para diferentes aspectos de uma tecnologia.

E, ainda mais especificamente, a Resolução INPI/PR 241 traz inédita providência, no caso de o pedido de patente brasileiro possuir pedido correspondente no estrangeiro, com buscas de anterioridades já realizadas por escritórios de patentes de outros países, de organizações internacionais ou regionais. Em casos que tais, a exigência preliminar será publicada com relatório de busca limitado aos documentos de anterioridade citados nessas buscas e/ou nos exames técnicos realizados, com exigência para que o depositante adeque o pedido e/ou apresente argumentações quanto aos requisitos de patenteabilidade, conforme os documentos citados no relatório de busca (art. 3º). Respondida a exigência, o INPI prosseguirá no exame do pedido (art. 4º, § 2º), o qual deverá limitar-se aos documentos citados naquele relatório de busca (art. 5º).

Em qualquer caso, havendo busca pelo INPI (Resolução 240) ou sendo aproveitada busca de anterioridade elaborada em escritório alienígena (Resolução 241), a elaboração do primeiro parecer técnico pelo examinador de patentes só ocorrerá após o cumprimento da exigência prévia – donde se espera um acentuado aumento na produtividade e quiçá o fim do backlog em futuro próximo.

Em resumo, as impetrantes alegam que as novas normas editadas pelo INPI ferem os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e moralidade, bem como violam a situação jurídica pactuada com os servidores no que se refere à remuneração pelo desempenho.

Em seu entender, a violação do princípio da legalidade ocorre eis que as normas impugnadas, a pretexto de regulamentar a conduta dos examinadores, impõe-lhes a supressão da elaboração do relatório de busca, em contrariedade ao texto legal, gerando piora na qualidade do exame.

Já a violação ao princípio da impessoalidade ocorreria ante a criação de duas classes de pedidos de patentes (primeira classe e segunda classe), sendo aqueles primeiros os referentes a tecnologias mais comerciais ou relevantes e em relação aos quais haveria um exame mais rigoroso.

A violação ao princípio da eficiência consistiria na possibilidade de um maior número de litígios na via judicial.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Por fim, a violação ao princípio da moralidade estaria presente na medida em que os examinadores de patentes estariam agora sujeitos a uma nova métrica de produtividade, que pode implicar em redução salarial.

Pois bem.

A concessão de provimento liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, inciso III e § 5º da Lei nº 12.016/2009, deve observar à demonstração de plano dos requisitos processuais próprios, previstos na legislação processual civil para a antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 da Lei nº 13.105/2015), quais sejam a existência de elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à probabilidade do direito da parte, cabe analisar, pois, em caráter preliminar, se os atos impugnados encerram violação aos preceitos constitucionais questionados.

Com efeito, a Constituição Federal da República, em seu art. 37, *caput*, estabelece que "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, moralidade, publicidade e eficiência", os quais consubstanciam verdadeiras garantias dos cidadãos quanto ao correto cumprimento dos deveres afetos aos administradores públicos.

Sobre o processamento de pedidos de patente, a legislação em vigor (Lei da Propriedade Industrial - Lei n.º 9.279/1996) estabelece o seguinte trâmite:

a) apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação (art. 20);

b) será mantido em sigilo durante 18 meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado (art. 30);

c) após a publicação, e no prazo de 36 meses contados da data do depósito, o titular deverá fazer o requerimento de exame do pedido de patente, sob pena do arquivamento (art.33);

d) o examinador poderá determinar a apresentação de "objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade" (item I), "documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido" (item II) ou "tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo" (item III), o que deverá ser cumprido pelo depositante no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento (art. 34);



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

e) o examinador procederá ao exame técnico do pedido, ocasião em que deverá elaborar o relatório de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão ou exigências técnicas (art. 35);

f) quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou quando o examinador formular qualquer exigência, o depositante deverá se manifestar no prazo de 90 dias (art. 36);

g) quando o examinador formular exigência, se esta não for respondida, o pedido será definitivamente arquivado (art. 36, § 1º); se for respondida, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, o examinador dará prosseguimento ao exame (art. 36, § 2º);

h) concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente (art. 37).

Na prática administrativa, observa-se que depois do primeiro parecer técnico pelo indeferimento ou com a formulação de exigências, muitas vezes temos não só um segundo parecer técnico final, mas uma sucessão de pareceres técnicos em que são examinados os argumentos e documentos apresentados pelo depositante e proferidas novas exigências, até que seja proferido o parecer final pelo deferimento ou indeferimento do pedido. Tanto é verdade que as próprias Resoluções do INPI fazem referência a segundos, terceiros, quartos, quintos e posteriores exames.

Dito isso, e em exame meramente preambular, próprio do exame de pedidos liminares, verifico que só um rigorismo acentuado impediria a adoção, pelo INPI, de uma “exigência preliminar”, destinada a resolver grave problema de gestão que impede o regular funcionamento da autarquia e do sistema de inovação do País.

O próprio art. 34 da LPI admite a adoção de providências preliminares pelo INPI, e o art. 35 não impede a cisão dos procedimentos de busca e elaboração de parecer em dois momentos distintos.

Já a adoção de relatórios de busca elaborados no estrangeiro, a meu ver, é matéria que demanda exame mais aprofundado, incompatível com a medida preliminar requerida.

Isto porque o relatório de busca é fundamental, é o marco que delimita o estado da técnica e o exame do mérito do pedido de patente. Sabe-se que há países, como por exemplo o Japão, que chegam a terceirizar a realização do relatório de busca a escritórios especializados, concentrando o serviço dos examinadores de patentes na elaboração de pareceres de mérito.

Entretanto, conquanto seja totalmente plausível utilizar relatórios estrangeiros como base para a elaboração de um relatório nacional pelos examinadores, o completo abandono de busca realizada pelo nacional pode vir a causar impactos na qualidade do exame



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

e a concessão de patentes imerecidas.

A legalidade das medidas, assim, é matéria com necessidade de maior aprofundamento e reflexão, incompatível com o juízo preliminar.

Ainda em exame inicial de cognição, não vislumbro a alegada violação ao princípio da impessoalidade, por considerar lícito à Administração adotar providências e fluxos de processamento com o objetivo de dar maior celeridade ao trâmite dos pedidos.

Também não vislumbro violação ao princípio da eficiência nas medidas impugnadas pela mera possibilidade de um maior número de litígios na via judicial, ao contrário, ao menos em princípio, um dos maiores objetivos visados pelas normas é a eficiência do órgão, com observância dos princípios constitucionais da razoável duração do processo e da celeridade, também aplicáveis em sede administrativa, nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal de 1988.

Por fim, quanto à suposta violação ao princípio da moralidade, é certo que foi modificada a métrica de produtividade ou "contabilização no cadastro da produção" dos examinadores de patentes, anteriormente prevista na Norma de Execução n.º 08, de 29/10/2014, e agora regradada pela Norma de Execução SEI n.º 1/2019/DIRPA/PR. Confira-se um quadro comparativo com as respectivas pontuações:

Etapa da Primeira Instância	Norma de Execução 8/2014 (art. 4º)	Norma de Execução 1/2019
Primeiro Exame	1,20	1,20
Segundo Exame	0,80	0,80
Terceiro Exame	0,40	0,40
Quarto Exame	0,20	0,20
Quinto Exame e Superiores	0,10	0,10
Exigência preliminar elaborada nos termos da Resolução 241/2019 (despacho 6.21)		0,10
Exigência preliminar elaborada nos termos da Resolução 240/2019 (despacho 6.22)		0,60
Primeiro exame após exigência preliminar (6.21 ou 6.22) ou exigência de pré-exame (6.20)		0,60
Segundo exame após exigência preliminar (6.21 ou 6.22) ou exigência de pré-exame (6.20)		0,40
Terceiro exame após exigência preliminar (6.21 ou 6.22) ou exigência de pré-exame (6.20)		0,20
Quarto exame após exigência preliminar (6.21 ou 6.22) ou exigência de pré-exame (6.20)		0,10
Quinto exame após exigência preliminar (6.21 ou 6.22) ou exigência de pré-exame (6.20)		0,05

Em juízo preliminar, não verifico que tenha sido adotado sistema de pontuação incompatível com a complexidade da análise simplificada dos pedidos, por meio do uso da pesquisa de anterioridades internacional, parecendo haver fundamento na modificação da



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

métrica, com vistas aos princípios da eficiência e da celeridade, para a Administração Pública, no uso de sua margem de discricionariedade ao elaborar tal sistema de pontuação.

Registro, ainda, que a simplificação da busca de anterioridades não guarda qualquer semelhança com a supressão do exame técnico de patentes.

Não cabe ao Juízo, ao menos neste momento, determinar se esta é a resposta mais adequada ao incremento da produtividade no serviço de análise de requerimentos de patentes, diante de uma gama de possibilidades e políticas públicas possíveis para a questão, devendo a jurisdição se restringir à análise da fundamentação legal para a medida, em observância aos princípios da administração pública, de modo que não se verifica a ofensa a qualquer princípio ou fundamentação desamparada pela normas que regem o sistema de patentes nacional.

Assim, não obstante os argumentos expostos pelas impetrantes, entendo que a medida perseguida necessita de amplo convencimento, incompatível com o juízo preliminar, visto tratar-se de suspensão dos efeitos de atos administrativos emanados pelo INPI, que, até prova em contrário, presumem-se válidos.

A questão, portanto, será melhor aferida na fase de sentença, momento em que será realizada cognição plena e exauriente da matéria fática, revelando-se necessário oportunizar o contraditório, a se realizar principalmente na s informações técnicas a serem prestadas pela autoridade impetrada, que é a instância máxima do INPI, órgão que tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Registro, outrossim, não restar demonstrado o perigo de dano, visto que não há informações concretas sobre a efetiva diminuição da remuneração dos examinadores de patente, aduzindo o INPI que, ao contrário, que tais remunerações não deverão sofrer qualquer impacto negativo, ante o esperado aumento da produtividade geral.

Ante o exposto, **INDEFIRO o pedido de liminar.**

5. DEMAIS PROVIDÊNCIAS

Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no decêndio legal.

Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada para os fins do disposto no artigo 7º, II, da Lei nº 12.016/09, bem como para que promova a juntada, aos autos, dos seguintes pareceres:

- PARECER n. 00047/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU,
- PARECER n. 00013/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e
- PARECER n. 00016/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Recepcionadas as informações e as respostas, ao Ministério Público Federal.

Após, nada mais sendo requerido, retornem conclusos para sentença.

Documento eletrônico assinado por **MARCIA MARIA NUNES DE BARROS, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510001411102v160** e do código CRC **bdfde376**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Data e Hora: 11/9/2019, às 22:12:33

5051373-49.2019.4.02.5101

510001411102 .V160