



Poder Judiciário
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5084794-88.2023.4.02.5101/RJ

RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL WANDERLEY SANAN DANTAS

APELANTE: ----- (IMPETRANTE)

APELADO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INTERESSADO)

EMENTA

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANÁLISE DE PEDIDOS DE REGISTRO NO INPI. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO LEGAL. HIPÓTESE DE NÃO INTERVENÇÃO JUDICIAL

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ----- contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do mandado de segurança impetrado pela Apelante em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, requerendo que fosse determinado ao impetrado que dê prosseguimento e conclua o exame dos pedidos de registro n. 929295366 e n. 929234677, para a marca "-----", com a consequente publicação do resultado na RPI, alegando mora excessiva. O MM. Juízo denegou a segurança por entender que *conceder a segurança no caso seria danoso à isonomia, na medida em que beneficiaria o recurso de pedido de registro de marca mais recente em detrimento de mais antigos, sem justificativa plausível para tal*, mencionando as dificuldades operacionais enfrentadas pelo INPI e a ausência de mora excessiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão do recurso consiste em saber se o Judiciário pode impor prazo ao INPI para conclusão dos exames de pedidos de registro em primeira instância administrativa com base em mora excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei do Processo Administrativo - Lei nº 9.784/1999, pela sua própria estrutura, aplica-se somente aos processos ordinários, comuns, apresentados perante a Administração; seria a lei geral do processo administrativo ordinário. Para processos especializados, deve ser aplicada a lei que trate diretamente desses processos, principalmente quanto ao prazo, em razão de sua natureza e grau de complexidade diferenciados. O art. 69 da Lei de Processo Administrativo prevê que *os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei*.

4. No caso dos processos de registro de marca ou patente, existe a Lei de Propriedade Industrial com lei específica, que não fixou prazo para a conclusão dos processos. Ao invés de lacuna normativa, isto é verdadeira decisão legislativa: em razão das peculiaridades inerentes aos processos de registro de ativos de propriedade industrial, não há como delimitar um prazo, reduzido ou extenso, para que o órgão chegue a uma conclusão.

5. O critério de "razoabilidade" na análise da mora administrativa é pessoal e falho, podendo haver consideração de um julgador de que 60 dias já fuja do razoável, enquanto outro pode achar que alguns anos não está fora desse parâmetro. Isto ofende frontalmente a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais, pelo que se deve ter cautela na adoção de tal critério.

6. Não há que se falar em inércia administrativa que exija a atuação do Judiciário para a proteção dos direitos do administrado, uma vez que o INPI vem adotando medidas efetivas para responder às demandas que lhe são apresentadas, em especial o Plano de Combate ao Backlog e o trâmite prioritário de processos de patentes (Portaria INPI PR nº 79/2022).

7. Mesmo com disparidade orçamentária significativa, o INPI vem prestando serviços em paridade temporal com o United States Patent and Trademark Office - USPTO, que assim como INPI decide tanto marcas quanto patentes nos EUA, o European Patent Office - EPO, responsável pela análise dos depósitos de patentes na União Europeia, e o European Union Intellectual Property Office - EUIPO, que faz a análise de marcas para o mercado europeu. Não há prejuízo, então, para o depositante nacional no cenário global. 8. A Lei de Propriedade Industrial brasileira assegura ao titular da marca ou da patente a proteção de seu ativo mesmo que ainda em fase de análise administrativa. O ativo não só fica protegido enquanto [?] não há decisão administrativa, como é assegurada a sua exploração comercial, inclusive sendo

possibilitado o licenciamento da marca ou da patente e a obtenção de indenização pelo seu uso indevido. Não há risco, então, para os direitos do titular do ativo de propriedade industrial.

9. Considerando (i) o princípio da especialidade das normas, (ii) a ausência de fixação de prazo na legislação específica, (iii) a inadequação da determinação à natureza do processo administrativo em questão, (iv) a proteção legal garantida à proteção e à exploração comercial dos ativos de PI mesmo durante a fase administrativa, (v) a ausência de inércia do órgão em buscar e executar soluções efetivas para a questão e (vi) a paridade dos prazos atualmente executados pelo INPI com seus correspondentes estrangeiros, não estão presentes os critérios autorizadores da intervenção judicial na atividade administrativa que permitam que o Judiciário imponha ao INPI prazo para análise dos pedidos de registro de marca ou de patente em primeira instância administrativa.

10. Este precedente se aplica apenas à análise em primeira instância administrativa dos pedidos de registro de marca ou de patente. Casos como preterição indevida na fila de exame, irregularidades nas exigências, demora no julgamento de recursos administrativos, indeferimento indevido de pedidos e a própria ação de nulidade continuam podendo - e devendo - ser analisados pelo Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: O Poder Judiciário não deve impor ao INPI prazo para análise em primeira instância administrativa dos pedidos de registro de marca ou de patente, sendo inaplicável o art. 49 da Lei 9.784/99.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.784/1999 - arts. 49 e 69; LPI - arts. 44, 58, 61 e 130; Portaria INPI nº 79/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 2A. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2024.

Documento eletrônico assinado por **WANDERLEY SANAN DANTAS, Desembargador 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.trf2.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **20002031223v10** e do código CRC **7e15654b**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): WANDERLEY SANAN DANTAS
Data e Hora: 16/10/2024, às 15:40:57
