



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Rio de Janeiro
25ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Av. Rio Branco, 243, Anexo I - 9º andar - Bairro: Centro - CEP: 20040-009 - Fone: (21)9991-31593 - www.jfjfj.jus.br - Email: 25vf@jfjfj.jus.br

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 5020453-19.2024.4.02.5101/RJ

IMPETRANTE: ---, ---

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

SENTENÇA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ---, ---, com pedido de liminar, contra ato do **PRESIDENTE - INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - RIO DE JANEIRO**, objetivando que a Autoridade coatora seja compelida a analisar recurso administrativo contra a decisão que indeferiu o pedido de patente BR 12 2019 014603 9 sem aplicar retroativamente as Novas Diretrizes do INPI (Parecer Normativo nº 19/2023/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU), no prazo de 60 (sessenta) dias previsto no artigo 224 da Lei de Propriedade Industrial, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sustenta que interpôs recurso administrativo em 08/02/2021 (evento 1, DOC6), quando vigente as Diretrizes do INPI, fundamentada na Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei Federal nº 9.279/96) e Resolução nº 93/2013 do INPI (Doc. 05), que permitia ao titular de um pedido de patentes realizar emendas ao seu quadro reivindicatório em sede de recurso, sem nenhum tipo de restrição além da vaticinada no artigo 322 da Lei da Propriedade Industrial.

Alega a impetrante ilicitude na aplicação dessas Novas Diretrizes aos recursos administrativos interpostos antes do início de sua vigência, a ocorrer no dia 02/04/2024.

Junta procuração e demais documentos nos anexos do evento 1.

Despacho no evento 3, DOC1, intima a impetrante para recolher as custas processuais devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC/2015.

Petição do INPI no evento evento 5, DOC1, na qual a autarquia requerer seja o pedido liminar indeferido ou, alternativamente, que não haja decisão quanto ao pedido liminar antes de devidamente prestadas as informações pela autoridade coatora, quando todos os argumentos e documentos que fundamentam a legitimidade das medidas administrativas adotadas serão devidamente apresentados.

Custas parcialmente recolhidas no valor de R\$425,00, conforme comprovante juntado no evento 6, CUSTAS1.

Petição da impetrante no evento 8, DOC3, na qual requerer a juntada da procuração da 2ª Impetrante.

Decisão no evento 11, DESPADEC1 indeferindo a liminar.

Informações apresentadas no evento 22, PET1.

Manifestação da impetrante no evento 25, DOC1.

Petição do INPI no evento 28, PET1, na qual requer o seu ingresso no feito.

No evento 31, foi certificada a ciência do MPF com renúncia ao prazo.

É o relatório. Decido.

Pretende a impetrante que a autoridade coatora seja compelida a realizar o exame do recurso administrativo contra a decisão que indeferiu o pedido de patente BR 12 2019 014603 9:

"(a) sob a luz das normas vigentes à data de sua interposição, ou seja, sem aplicar retroativamente as Novas Diretrizes do INPI (Parecer Normativo nº 19/2023/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU; Despacho decisório, publicado na RPI nº 2.762, de 12.12.2023; Despacho decisório, publicado na RPI nº 2.764; Parecer nº 00003/2024/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU; Despacho decisório, publicado na RPI nº 2773, de 27.02.2024 e Portaria INPI / nº 10, de 08 de março de 2024), bem como qualquer outra norma que, porventura, venha a ser publicada nesse ínterim; e

(b) no prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 224 da Lei de Propriedade Industrial, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou outro valor a ser arbitrado por V. Exa., capaz de impelir o INPI ao cumprimento".

Em suma, a impetrante objetiva impedir a aplicação dos entendimentos consolidados na Portaria nº 10, de 08 de março de 2024 a todo o processamento de seu pedido em segunda instância. Para tanto, argumenta que a interposição do Recurso seria um ato jurídico perfeito, que não poderia ser regido por Diretriz aditada posteriormente a sua interposição, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei.

Com efeito, o artigo 6º da LINDB dispõe sobre a vedação da retroatividade da lei que atinja ato jurídico perfeito, direito adquirido e coisa julgada, enquanto, **o artigo 24 da LINDB veda, especificamente, a retroatividade de aplicação de orientação geral nova**, em âmbito judicial ou administrativo, sobre a interpretação de um determinado dispositivo legal **a situações plenamente constituídas**, ou seja, de modo a

impedir que atinja a validade de ato ou decisão tomada com base em orientação geral anterior, com fundamento nos princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima.

Assim dispõe o art.24 da LINDB:

*"Art. 24. A revisão, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, quanto à validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa cuja produção já se houver completado levará em conta as orientações gerais da época, sendo vedado que, com base em mudança posterior de orientação geral, se declarem inválidas situações plenamente constituídas. **(Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)***

Parágrafo único. Consideram-se orientações gerais as interpretações e especificações contidas em atos públicos de caráter geral ou em jurisprudência judicial ou administrativa majoritária, e ainda as adotadas por prática administrativa reiterada e de amplo conhecimento público."

Conforme exposto nas informações prestadas pela autoridade impetrada as novas diretrizes aprovadas visam reduzir a demora na análise dos recursos administrativos e também impedir que, em grau de recurso, os pedidos de patentes sejam completamente alterados pelos requerentes, inclusive em razão do Artigo 44 da LPI, que claramente inibe os concorrentes.

No caso em apreço, entendo plenamente a preocupação do INPI de proteção da concorrência, pois com o avanço da tecnologia, cada patente já é estudada e avaliada por quem a cria, sendo incoerente pedidos em 1ª instância muito diferentes dos apresentados em grau recursal.

De fato, o caso da Impetrante é emblemático. Todavia, aplicar as novas Diretrizes aos recursos que já haviam sido protocolados antes da sua vigência, funciona como cerceamento de defesa, em clara violação à Constituição Federal inclusive no Artigo 5º, LV.

Quando o recurso administrativo foi interposto era possível que se tratassem de reivindicações diferentes daquelas propostas em 1ª instância, e a Impetrante o fez em 2019; agora, em 2024, não podemos anular esta possibilidade para quem estava dentro das regras legais e administrativas ao recorrer.

Esta insegurança jurídica é prejudicial para o avanço do país. Ademais, ainda que os titulares dos pedidos de patentes não tenham agido de uma forma desejável, ao promover alteração/emenda no quadro reivindicatório da patente em segunda instância, não praticaram irregularidade ou ilegalidade.

Nota-se que as Diretrizes Técnicas do INPI, como ato normativo secundário que são, retiram os seus fundamentos de validade diretamente da lei. Dessa forma, os requisitos necessários para a concessão de patentes estão previstos na LPI, notadamente nos artigos 9º e 11º, que fundamentaram os dois pareceres técnicos formulados nos autos do processo administrativos. As referidas diretrizes apenas trazem a interpretação que deve ser dada pela autarquia ao conteúdo da LPI, sem alterá-lo.

Dessa forma, se esta nova interpretação trazida pelas novas Diretrizes limita o direito de recorrer em confronto com as regras em vigor na data da interposição dos recursos, não podem ser aplicadas aqueles recursos pendentes de julgamento antes da sua vigência. Em resumo, as Novas Diretrizes do INPI (Parecer Normativo nº 19/2023/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU) só devem ser aplicadas para os recursos administrativos interpostos posteriormente à sua vigência.

Do pedido de análise/julgamento do recurso no prazo de 60 dias.

O Impetrante pleiteia ainda que seu recurso administrativo seja decidido no prazo máximo de 60 dias.

Como causa de pedir, invoca o prazo fixado no artigo 49 da Lei 9784/99 e o princípio da duração razoável do processo.

Cediço que a Lei 9.784/99, em seu art. 49, dispõe que concluída a instrução, a Administração tem o prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período de forma motivada, para decidir.

A lei, portanto, não fixa um prazo para a tramitação processual, mas tão somente para a decisão depois de concluída a instrução. É preciso então analisar todo o contexto, para aferir se, no caso concreto, foi ultrapassado o prazo razoável de duração do processo administrativo.

Conforme evidencia a documentação que instrui a petição inicial, a impetrante, depositou o pedido de patente BR 12 2019 014603 9, em 02/12/2011, tendo ainda interposto seu recurso administrativo em 08/02/2021 (evento 1, OUT6).

São mais de 3 anos sem análise do recurso interposto, o que em situações normais seria considerado desarrazoado. Não obstante, a situação fática experimentada pela autarquia não pode ser desconsiderada. É fato notório que os escritórios de patentes em geral, e o INPI em particular, vêm experimentando um considerável aumento no número de depósitos, o que, aliado à complexidade das tecnologias e a falta de recursos suficientes, impede a concessão da carta patente de forma ágil, eficiente e com qualidade.

A situação vertente, portanto, ultrapassa os limites e a alçada da Autoridade Impetrada, inexistindo nos autos qualquer indício de voluntária omissão.

Insta destacar que o E. TRF da 2ª Região tem ponderado os princípios da razoabilidade e eficiência do serviço público com a realidade fática dos órgãos públicos, como se verifica no julgado transcrito a seguir:

*“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE APOSENTADORIA NÃO APRECIADO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA EFICIÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 9.784/99. NÃO INCIDÊNCIA. APELO NÃO PROVIDO. 1 - Consoante relatado, cuida-se de apelação interposta pela impetrante em face de sentença de fls. 79/83, proferida pelo magistrado a quo, que denegou a segurança requerida, nos termos do artigo 269, I do CPC, "por não vislumbrar qualquer irregularidade atribuível à autoridade impetrada no que se refere à suposta omissão em apreciar processo administrativo versado nos autos". Não houve condenação em honorários advocatícios, por força dos verbetes nº 512 da Súmula do STF e nº 105 da Súmula do STJ e artigo 25 da Lei 12.016/09. 2 - No caso em tela, a impetrante formulou requerimento de aposentadoria em 12/04/2013, tendo sido instaurado processo administrativo nº 25001.019673/2013-87. Todavia, transcorrido quase três meses, quedava-se ainda inerte a Administração. O direito à razoável duração do processo e à celeridade em sua tramitação, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, foi positivado como direito fundamental pela Emenda Constitucional n. 45/2004. 3 - É certo que a Lei nº 9.784/1999, que estabeleceu normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, determina em seu artigo 49 que, "concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada". Indubitavelmente, ao estabelecer tal prazo, essa norma, somada a outras encontradas em outros dispositivos legais, pretendeu conferir efetividade à regra do artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, alçada à condição de princípio constitucional, que a todos assegura, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 4 - Frise-se que o art. 49 da Lei 9.784/99, invocado pela impetrante, assinala o prazo de 30 dias para que a Administração promova sua decisão final no processo administrativo, a contar da conclusão da fase de instrução processual e não do protocolo do requerimento feito pelo administrado. O contexto fático, à época do ajuizamento do mandamus, revela que não havia decorrido sequer três meses da data da apresentação do pedido de aposentadoria formulado 1 pela impetrante, não tendo sido noticiado nos autos acerca do encerramento da fase de instrução processual. Inaplicável, pois, a incidência do referido artigo no caso em tela. Reputo ainda como razoável o prazo para elucidação do processo administrativo em questão que até então se observava quando da impetração do presente mandado de segurança. 5 - **Em que pese o direito à razoável duração do processo e à celeridade da tramitação, bem como o disposto no art. 49 da Lei 9.784/99, forçoso se faz ponderar estes princípios com as condições vigentes dos órgãos públicos acometidos por enorme volume de processos e ainda com as especificidades que cada feito pode conter, que se traduziria em dilação de prazo para a devida análise da questão trazida à baila. Restaria caracterizada a ilegalidade, caso a inércia decorresse comprovadamente de voluntária omissão dos agentes públicos competentes e não de problemas estruturais ou mesmo conjunturais da máquina estatal.** 6 - Por derradeiro, vale salientar que somente é possível a intervenção do Poder Judiciário em caso de afronta à lei ou quando refoge aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e demais princípios constitucionalmente assegurados, sem que com isso adentre o juízo de oportunidade e conveniência do ato administrativo, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos e mantido inviolável o Princípio da Separação dos Poderes. Desse modo, **sem que tenha havido prova da ilegalidade da conduta da administração e considerando a não incidência do art. 49 da Lei 9.784/99 no caso em questão entendendo como razoável o tempo para o deslinde da questão à época do ajuizamento do feito, impõe-se a manutenção da sentença recorrida em sua integralidade.** 7 - Apelação não provida. (0115978-02.2013.4.02.5101 - TRF2 2013.51.01.115978-2, Órgão julgador: 8ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de decisão 12/12/2018, Data de disponibilização 14/12/2018, Relator MARCELO DA FONSECA GUERREIRO)”*

Em que pese o reconhecimento do Juízo de que não há indício de omissão voluntária por parte da Autoridade Coatora, há de ser ponderado que a Impetrante também não pode ficar *ad eternum* aguardando uma resposta por parte da Impetrada quanto ao seu requerimento, devendo ser fixado um prazo razoável de 60 dias para que proceda ao julgamento do recurso administrativo interposto pela impetrante em 28/02/2019.

Nesse sentido, com judiciosa fundamentação aqui incorporada às razões de decidir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO OMISSIVO ATRIBUÍDO AO PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, OBJETIVANDO O DEFERIMENTO DA ORDEM PARA COMPELI-LO A APRECIAR RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS DE DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DAQUELA AUTARQUIA FEDERAL. I - A remessa necessária tem por objeto sentença proferida em mandado de segurança que deferiu a ordem para compelir o Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI dar prosseguimento e concluir a apreciação dos recursos administrativos interpostos de decisões que indeferiram os requerimentos de patentes realizados pela impetrante. II - Não verificada a perda de objeto alegada pelo impetrante, tendo em vista que se impõe, em sede de remessa necessária, o exame da legalidade da sentença proferida nos autos, mesmo que já tenha sido cumprida pela autoridade tida por coatora a ordem deferida pelo juízo a quo. III - A Emenda Constitucional nº 45-2004, ao incluir o inciso LXXVIII ao artigo 5º da Carta Magna ("LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a

celeridade de sua tramitação"), passou a garantir de maneira incontestada a razoável duração do processo em esfera judicial e administrativa. IV - Em sede infraconstitucional e no que se refere especificamente aos procedimentos administrativos em curso no âmbito do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI, a Lei nº 9.279-96 prevê expressamente que os recursos administrativos devem ser apreciados em sessenta dias contados da finalização do procedimento em sede recursal. V - De acordo com os documentos constantes nos autos, mostra-se evidente a mora da autarquia federal na apreciação dos mencionados recursos administrativos, de modo a violar não apenas o prazo previsto na Lei nº 9.279-96, mas também a garantia da razoável duração do procedimento administrativo, prevista no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição da República, já que a impetrante teve indeferidos os seus requerimentos de patentes nº PI0307053-0, PI0110627-9 e PI0216119-2, respectivamente, em 15.09.2015, 17.05.2016 e 04.04.2017; sendo que, até a data da impetração do mandado de segurança, em 24.04.2018, ainda não tinham sido apreciados tais recursos administrativos. VI - A justificativa levantada pela autoridade tida por coatora para a demora na apreciação dos recursos administrativos, embora se mostre relevante, não afasta a observância do princípio da eficiência pela Administração Pública (caput do artigo 37 da Constituição da República), devendo a autarquia estabelecer diretrizes para o seu funcionamento que possibilitem prestar um serviço de forma célere e eficiente, independente de eventuais deficiências de recursos materiais e humanos. VII - Conquanto o juízo de primeiro grau tenha entendido que houve reconhecimento da procedência do pedido pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI (artigo 487, III, "a", do Código de Processo Civil de 2015), inexistente nos autos qualquer manifestação da autarquia federal nesse sentido; e tal situação não é configurada diante da constatação de que, antes da data da prolação da sentença, o INPI proferiu decisão apreciando o recurso administrativo referente ao indeferimento da patente nº PI0307053-0 (publicação na Revista de Propriedade Industrial de 10.07.2018), pois tal apreciação apenas se deu após a impetração do mandamus, ocorrida em 24.04.2018. VIII - Deve ser reformada a sentença apenas quanto a um dos fundamentos utilizados para o deferimento da ordem, externado com base no mencionado artigo 487, III, "a", do Código de Processo Civil de 2015 (reconhecimento da procedência do pedido), quando o caso dos autos é de acolhimento da pretensão do impetrante (inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil), tendo em vista que inexistente nos autos qualquer manifestação do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI no sentido do reconhecimento da procedência do pedido. VIII - Provimento parcial da remessa necessária. (REOAC - Reexame Necessário - Recursos - Processo Cível e do Trabalho 0060048-23.2018.4.02.5101, ANDRÉ FONTES, TRF2 - 2ª TURMA ESPECIALIZADA)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, **CONCEDO A SEGURANÇA** para, com base no art. 487, I, do CPC, determinar que a autoridade coatora não aplique ao Recurso Administrativo da Impetrante as Novas Diretrizes do INPI (Parecer Normativo nº 19/2023/CGPI/PFEINPI/PGF/AGU), bem como dê regular andamento ao recurso interposto, procedendo ao seu julgamento, no prazo razoável de 60 (sessenta) dias.

Despesas processuais por parte do INPI. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512 do STF e do Artigo 25, da Lei nº 12.016, de 7/8/2009.

Intime-se a autoridade coatora sobre o inteiro teor da sentença.

Sentença sujeita a Reexame Necessário.

Desnecessária a ciência ao Ministério Público Federal.

Intimem-se as partes.

Documento eletrônico assinado por **EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES, Juiz 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.jfjf.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510013453679v4** e do código CRC **7f2cc4b6**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): EDUARDO ANDRÉ BRANDÃO DE BRITO FERNANDES

Data e Hora: 23/6/2024, às 21:27:34