



Litigância Jurídica em PI no Brasil: Tendências e Fundamentação

Márcia Maria Nunes de Barros

Juíza Federal – 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

20/09/2016

Poder Judiciário

- Princípio da inércia da jurisdição ou da necessidade da demanda (*ne procedat iudex ex officio; nemo iudex sine actore*): a jurisdição só age quando provocada.
- Princípio do contraditório e da ampla defesa.
- Princípio do duplo grau de jurisdição.

Competência das Instâncias Judiciais



- Supremo Tribunal Federal (STF)
- Superior Tribunal de Justiça (STJ)
- Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça dos Estados (segunda instância)
- Juízes Federais e Juízes Estaduais (primeira instância)

Competência – Propriedade Industrial

- **Justiça Estadual:** conflitos entre as pessoas, em particular as ações de infração de marcas, DI, patentes: ações de violação, pedidos de indenização e de abstenção de uso, concorrência desleal.
- **Justiça Federal:** conflitos envolvendo um ente público federal (INPI): ações de nulidade, adjudicação ou caducidade de registro ou patente, outros pedidos relacionados a atos administrativos praticados (demora no processamento, indeferimento, recursos, vícios formais, prazos).

Competência

- De acordo com o art.46 do Código de Processo Civil, a ação será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor (§4º).
- A Lei nº 9.279/1996 (artigos 57 e 175), estabelece que as ações de nulidade de patente e de registros serão ajuizadas no foro da Justiça Federal e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), quando não for autor, intervirá no feito.
- O INPI é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, 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, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (art. 2º da Lei nº 5.648/1970).

Especialização da Justiça

- Lei n.º 9.279, de 14/05/1996, publicada em 15/05/1996
- Entrada em vigor (*vacatio legis*): 15/05/1997
- Art. 241. Fica o Poder Judiciário autorizado a criar juízos especiais para dirimir questões relativas à propriedade intelectual.

Cortes Especializadas

	Instalação	Número	Magistrados	Especialidade
1ª instância	2000	4 Varas Federais	8 (atual 6)	Matéria Previdenciária Propriedade Intelectual
2ª instância	2005	2 Turmas (1 Seção)	6	Matéria Previdenciária Propriedade Intelectual Matéria Criminal

Número de Processos – Primeira Instância

	Total	Previdenciário	Propriedade Intelectual	Percentual
Maio 2006	22.465	21.736	729	3,24
Maio 2007	20.833	20.043	790	3,79
Maio 2008	18.141	17.389	752	4,14
Maio 2009	17.751	16.871	880	4,95
Maio 2010	15.141	14.219	922	6,08
Maio 2011	12.132	11.172	960	7,91
Maio 2012	9.253	8.369	884	9,55
Maio 2013	9.214	8.187	1.027	11,14
Maio 2014	7.588	6.551	1.037	13,66
Maio 2015	6.519	5.608	911	13,97
Maio 2016	6.471	5.575	896	13,85

Novos Casos – Primeira Instância – 13ª VF

	TOTAL	Previdenciário	Propriedade Intelectual	Percentual
2006	1.847	1.762	85	4,60
2007	1.585	1.500	85	5,36
2008	1.557	1.467	90	5,78
2009	1.529	1.440	89	5,82
2010	1.238	1.167	71	5,73
2011	1.126	1.076	50	4,44
2012	1.209	1.121	88	7,27
2013	1.288	1.184	104	8,07
2014	1.109	1.039	70	6,31
2015	1.059	995	64	6,04
JAN/ABR 2016	658	238	16	6,30

Total de Sentenças / 2015

	Total (jan/dez)	PI
9ª VF	1883	122
13ª VF	1180	105
25ª VF	1185	87
31ª VF	1097	133
	5345	447

Tabela Processos Novos PI / Ano

	TOTAL
2013	410
2014	329
2015	327
2016 (até 15/09)	239

Marcas

- Processo n.º 0808475-88.2010.4.02.5101 – 25ª Vara Federal
Marcas LUFTAL X LUFTRIN (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 0528908-02.2004.4.02.5101 – 31ª Vara Federal
Marcas DORFLEX X DORLESS (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 0811875-76.2011.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Marcas NEBACETIN X NEBACTRINA (autorizada a convivência)
- Processo n.º 0801926-62.2010.4.02.5101 – 25ª Vara Federal
Marcas SINVASCOR X SINVASTACOR (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 99.0023977-6 – 37ª Vara Federal
Marcas CLAMOXYL X CALMOXIL (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 0805206-46.2007.4.02.5101 – 37ª Vara Federal
Marcas PREDMICIN X PREDSIM (autorizada a convivência)

Marcas

- Processo n.º 0039794-39.2012.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Marcas NORMAMOR X NORMAFORM (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 0808039-95.2011.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Marcas HIRUDOID X HIRUDERM (não autorizada a convivência – nulidade da marca HIRUDERM)
- Processo n.º 0500410-56.2005.4.02.5101 – 31ª Vara Federal
Marcas CALZEM X CALTREN (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 2001.51.01.514497-7 – 33ª Vara Federal
Marcas HOMEONATUS X HOMEONATURAL (não autorizada a convivência)
- Processo n.º 0530045-48.2006.4.02.5101 – 9ª Vara Federal
Marcas AAS X AASEDATIL (não autorizada a convivência entre as marcas)

Patentes

- Requisitos de Patenteabilidade – número reduzido
- Critérios Técnicos e Critérios Jurídicos
- Prova Pericial e Fundamentação
- Anuência Prévia
- Backlog e Ações contra omissão do INPI na análise
- Patentes – Discussão de Prazo
- Parágrafo único do art.40
- Sham litigation

Desafio

- A legislação de Propriedade Industrial apresenta ao Poder Judiciário e aos demais operadores do Direito diversas dificuldades, pois apresenta vários conceitos que não se esgotam no texto da Lei, mas necessitam de uma profunda análise filosófico-política e econômica, inclusive análise empírica, para a sua solução.
- Palavras como: interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico, descoberta, estado da técnica, novidade, atividade inventiva, ato inventivo, técnico no assunto, atividade industrial, descrição suficiente, etc., são conceitos que evoluem ao longo do tempo e demandam dos magistrados constante reflexão na efetivação do Sistema de PI realmente objetivado pelo legislador constituinte.

Requisitos de Patenteabilidade

- Necessidade de o Judiciário estabelecer critérios objetivos para o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico preconizados pela CF, adaptados à realidade brasileira de país em desenvolvimento.
- Critérios bem definidos do que seja atividade inventiva (invenção).
- Gera segurança jurídica e possibilita investimentos mais seguros.
- Condução da prova pericial: peritos mais especializados, reunião para início dos trabalhos, audiências.
- Cadastro de Peritos.
- Teste TMC

Segundos Usos e Patentes Incrementais

- TRIPs não impõe e a LPI não reconhece expressamente a patenteabilidade de segundos usos e patentes incrementais (polimorfos, fórmulas Markush, sais, ésteres, dosagem).
- TRIPs não protege usos e sim invenções de produtos e processos. Novos usos são novas indicações terapêuticas de tratamento, cuja patenteabilidade pode ser ressalvada (art.27.3.a TRIPs)

Critérios Técnicos e Critérios Jurídicos

- A matéria de Propriedade Industrial é eminentemente técnica, razão pela qual o Magistrado necessita de subsídios probatórios técnicos para a formação de seu convencimento, tais quais:
 - Laudo Pericial
 - Parecer Técnico do INPI
 - Parecer Técnico da ANVISA (atuação em matérias de Anuência Prévia)
 - Pareceres dos Assistentes Técnicos das Partes.
- Os requisitos de patenteabilidade e conceitos como obviedade e técnico no assunto, todavia, são **JURÍDICOS** e não equivalem aos conceitos do senso comum ou dos especialistas da área técnica objeto da reivindicação.

Critérios Técnicos e Critérios Jurídicos

- A definição de novidade, para o sistema patentário, por exemplo, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; **trata-se de um conceito jurídico**, que é atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi precisamente descrita, de forma integral, numa só fonte.
- O conceito técnico de obviedade não está submetido à discricção individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas à ficção jurídica que representa uma pessoa de conhecimento corrente na área técnica apreciada.
- **A aferição da atividade inventiva se dá pela investigação da obviedade, por meio de um constructo jurídico denominado “técnico no assunto”, também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou pessoa com conhecimentos ordinários na arte (nos EUA, PHOSITA – person having ordinary skills in the art).**

Prova Pericial e Fundamentação

- Cabível quando a prova do fato depender de conhecimento especial de técnico (CPC/1973, art.420, par.ún., I, e CPC/2015, art.464, § 1º, I).
- O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (CPC/1973, art.436).
- O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito (CPC/2015, art.479).
- O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (CPC/2015, art.371).
- O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial (CPC/2015, art.375).

Prova Pericial e Fundamentação

- (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery)

“O juiz não fica vinculado aos fundamentos e à conclusão a que chegou o perito no laudo, tampouco às opiniões dos assistentes técnicos das partes. Pode até utilizar-se de seu conhecimento privado, mas em qualquer caso deve fundamentar o porquê do acolhimento ou não acolhimento do laudo, das críticas dos assistentes técnicos ou do parecer técnico-científico de jurista ou de outro especialista”.

“Ainda que o juiz da causa tenha conhecimento técnico-científico a respeito da área de conhecimento sobre a qual deve recair a perícia (direito, medicina, história, economia, engenharia etc.) e tenha condições de, sozinho, fundamentar com elementos técnicos as razões de seu convencimento, não pode subtrair das partes o lúdimo direito que elas têm (CF 5.º LV) de fazer a prova pericial para a demonstração de fato que dependa de conhecimento técnico-científico. A prova não é produzida para pessoa física do juiz, mas para o processo. Em outras palavras, para o Poder Judiciário, o que engloba o tribunal que eventualmente apreciará recurso oriundo do processo”.

Prova Pericial e Fundamentação

- CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE REGISTRO DE PATENTE SEM PROVA PERICIAL – RECURSO IMPROVIDO.
- I – Deflui dos autos a presença dos requisitos autorizadores da tutela - *fumus boni iuris* e *periculum in mora*.
- II - O primeiro, em face da própria manifestação do INPI, que revendo a análise técnica que deu curso à patente, chegou à conclusão de que esta foi irregularmente concedida, confirmando, pois, os argumentos do autor, que, assim, ganha ares de veracidade.
- III - E o segundo, sendo a patente um bem econômico privilegiável, sua permanência irregular enseja, dia a dia, enormes prejuízos não só as pessoas direta ou indiretamente nela interessadas, mas à própria organização do Estado, que tem compromisso constitucional e inarredável de só conferir monopólio em casos excepcionais e legítimos.
- IV - Não está o juízo adstrito à realização de prova pericial para antecipar os efeitos da tutela quando existem nos autos documentos e fatos que dão veracidade ao pleito.
- V - Recurso improvido.
- (acórdão unânime da 2ª Turma do TRF2, Relator DF Messod Azulay, j. 26/08/2008, DJ 03/09/2008, AG 200702010172740).

Prova Pericial e Fundamentação

- APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE PATENTE - ARGUIÇÃO DE FALTA DE REQUISITO - LAUDO EM CONTRADIÇÃO RECURSO IMPROVIDO.
- I - Cuida-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade da patente PI 9902290-7, determinando a modificação de seu quadro reivindicatório.
- II - Alega a autora que a matéria reivindicada na patente PI 9902290-7 já se encontrava no estado da técnica há mais de vinte e três anos face à antecedência da patente BR-PI- 7505599, que corresponde à patente americana US 4,030,872, requerida no Brasil por RIEBER & SONS em 01/09/1075 e publicada em 03/08/1976.
- III - A prova pericial, não obstante confirme a existência de dois dos requisitos do título - novidade e aplicação industrial - denuncia, de outro lado, a falta atividade inventiva, fls .591.
- IV - **Questão resolvida com base na manifestação técnica do INPI**, uma vez que as conclusões do Laudo Pericial além de não convencerem sobre o único ponto divergente “a região de compressão inferior é decorrência natural da união de características mencionadas”, (para justificar a falta de atividade inventiva), tampouco refutam a análise da Autarquia no laudo de fls. 200/202.
- V- **De modo que não havendo nos autos prova convincente da falta de atividade inventiva, é de se acolher a orientação do INPI, de manutenção da patente com a modificação em seu quadro reivindicatório, como fez o Magistrado a quo na sentença**, em consonância com o que já resta decidido em outro processo, sobre a mesma patente.
- VI - Apelação improvida.
- (acórdão unânime da 2ª Turma do TRF2, Relator DF Messod Azulay, j. 15/12/2015, DJ 11/04/2016, processo n.º 0524515-63.2006.4.02.5101)

Prova Pericial e Fundamentação

- “Muito embora o laudo pericial tenha se pronunciado pela nulidade da patente, nada impede que este Tribunal, ao apreciar o recurso de apelação, firme, de maneira fundamentada, convicção em sentido ao contrário, pois, dentro da autorização prevista no artigo 436 do Código de Processo Civil de 1973, não se cogita a aplicação, no direito processual brasileiro, do sistema de prova tarifada. Além disso, não se pode olvidar que o juiz é o perito dos peritos (*peritus peritorum*)”.
- (TRF2, 0501743-77.2004.4.02.5101, Segunda Turma Especializada, Rel. Des. Fed. André Fontes, unanime, j. 17/05/2016, E-DJF2R 03/06/2016).

Anuência Prévia

- 1) a anuência prévia da ANVISA consistiria em odiosa discriminação em relação aos titulares de pedidos de patentes na área farmacêutica, em violação a normas constitucionais e legais e tratados internacionais.
- 2) no exercício da anuência prévia, a ANVISA não poderia examinar requisitos de patenteabilidade, e deveria se ater a verificações relativas à saúde pública, de acordo com suas finalidades institucionais.
- 3) a anuência prévia consistiria na oitiva prévia da ANVISA para que esta oferecesse subsídios ao exame pelo INPI, que seria o único ente responsável pela decisão de conceder ou não uma patente em nosso País.
- 4) o mecanismo instituído pelo art.229-C autoriza a que a ANVISA examine os requisitos de patenteabilidade e, sem a sua anuência prévia, o INPI não poderia conceder uma patente para produto ou processo farmacêutico.

Anuência Prévia

- Decisões a favor e contra
- Pareceres da AGU não aprovados pela Presidência
- Conflitos continuam a chegar
- Deslocamento de ações do TRF2 para o TRF1
- STJ
- **Cúpula do Judiciário sem a compreensão da urgência**
- MEMO/INPI/DIRPA/nº 55/2016:
- “A prévia anuência negada pela ANVISA, em razão de uma análise pautada em critérios de patenteabilidade, não vincula o INPI. Por conseguinte, a prévia anuência fundamentada em critérios de patenteabilidade não enseja o arquivamento do pedido no INPI. Nesse caso, cabe prosseguir com o exame substantivo do pedido de patente”.

Backlog e Ações contra omissão do INPI na análise

- PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO PARA EXAME DE RECURSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA EFICIÊNCIA. EXCESSO DE REGISTROS PENDENTES DE EXAME. O FENÔMENO DESIGNADO DE *BACKLOG*. A REGRA DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. CONCESSÃO DA ORDEM.
- 1. O princípio constitucional da razoável duração dos processos vincula também a Administração Pública, devendo o INPI conciliar o imperativo da impessoalidade com o da eficiência, para reduzir a estocagem de pedidos em exame, segundo a natureza e o grau de complexidade dos registros em espécie.
- 2. O fenômeno designado de *backlog*, para justificar o atraso de exame dos registros e respectivos recursos, depende da explicitação dos motivos específicos determinantes, não valendo a mera indicação de dados estatísticos ou o temor do incremento de demandas judiciais em busca de antecipar decisões administrativas.
- 3. Apelação e remessa necessária improvidas.
- (TRF2, APELREEX 0803242-13.2010.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Nizete Lobato Carmo, 2ª Turma Especializada, publicação 02/05/2012)

Backlog e Ações contra omissão do INPI na análise

- REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CRITÉRIO CRONOLÓGICO. MOROSIDADE DO INPI. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
- (...)
- II - Critério cronológico. O INPI não pode alegar que segue um critério cronológico se, na prática, exemplos concretos demonstram o contrário. Tal maneira de ordenar a análise de pedidos de registro de marca, que constitui garantia do princípio da impessoalidade, não pode servir como escudo protetor para a morosidade do INPI.
- III - Razoável duração do processo. O direito à razoável duração do processo é norma constitucional de eficácia plena prevista no art. 5º, LXXVIII, da CRFB, regulamentada no âmbito da administração federal pelo art. 49 da Lei 9.784/99.
- IV - Demora excessiva configurada.
- V - Remessa necessária e apelação a que se nega provimento.
- (TRF2, APELREEX 0077933-55.2015.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Simone Schreiber, 2ª Turma Especializada, publicação 31/05/2016)

Backlog e Ações contra omissão do INPI na análise

- PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - RECURSO ADMINISTRATIVO DA IMPETRANTE AGUARDANDO DECISÃO HÁ CINCO ANOS - DEMORA EXCESSIVA E DESARRAZOADA NA APRECIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO PELO SETOR RESPONSÁVEL DA AUTARQUIA - APLICAÇÃO DO ART. 5º, XXXIII DA CF E DOS ARTIGOS 48 E 49 DA LEI 9784/99
- (...)
- 3- A impetrante encontrava-se aguardando o julgamento do seu recurso administrativo há cerca de 05 (cinco) anos, ocorrendo uma demora excessiva e desarrazoada por parte do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, caracterizando violação ao art. 5º, XXXIII, da Constituição Federal e aos artigos 48 e 49 da Lei 9.784/99; 4- Remessa necessária e apelação conhecidas, mas não providas.
- (TRF2, APELREEX 0113451-77.2013.4.02.5101, Rel. Des. Fed. Abel Gomes, 1ª Turma Especializada, publicação 27/07/2016)

Jurisprudência – *backlog*

- Processo n.º 0005119-45.2015.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Marca PAPAGRILLOS (análise de recurso interposto 3 anos antes)
- Processo n.º 0113451-77.2013.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Marcas B BARBIERO (análise de recurso interposto 3 anos antes)
- Processo n.º 0004544-08.2013.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Marca BANA BANA (análise de recurso interposto 4 anos antes)
- Processo n.º 0803242-13.2010.4.02.5101 – 9ª Vara Federal
Processamento de pedido de patente
- Processo n.º 0004544-08.2013.4.02.5101 – 13ª Vara Federal
Processamento de pedido de patente (9 anos de processamento e 6 anos parado).

BACKLOG

- Fenômeno de abrangência global relativo ao processamento de pedidos de patentes, decorrente do fluxo contínuo e 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.
- Verifica-se, contudo, que o backlog também é causado pelo protocolamento de múltiplos requerimentos de patentes de invenção ou de modelo de utilidade, como forma estratégica das empresas adquirirem exclusividade, pois o pedido de patente pendente, por si só, afasta a concorrência pela possibilidade do deferimento do pedido. Assim tal prática consiste em uma forma de assegurar mercados e elevar os preços de seus produtos, mesmo que a empresa tenha conhecimento de que tais requerimentos não preenchem os requisitos legais para a concessão da proteção patentária (non patentable applications).

Outras causas do backlog

- Não é culpa exclusiva do INPI
- Pedidos incompletos, demora no cumprimento de exigências
- Falhas de tradução
- Ausência de documentos
- Pedidos divididos e continuations
- Uso abusivo de recursos
- protocolamento de múltiplos requerimentos de patentes
- protocolamento de requerimentos de pedidos não patenteáveis

Efeitos do Backlog

- (Sean Tu, West Virginia University College of Law):
- Longos períodos de pendência dos pedidos de patente prejudicam os inovadores, competidores, consumidores e a reputação institucional do próprio escritório de patentes.
- 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.
- Concorrentes são prejudicados porque grupos que podem lançar novos produtos não contam com a segurança jurídica da patente. Os concorrentes são então forçados a liberar seus produtos com atraso ou liberam seus produtos e enfrentam a ameaça de futuros litígios.
- Os consumidores também são prejudicados, seja pela demora da entrada de um produto inovador no mercado, ou pelo preço de tal produto incluir o cálculo dos gastos de possíveis custos de litígio.
- Reputação do Escritório de Patentes evidentemente é prejudicada se os atrasos são demasiadamente prolongados.

BACKLOG

- PAULA RAMADA: o efeito da demora na concessão de patente para os requerentes é apenas limitado.
- Por outro lado podem gerar consequências deletérias para a concorrência e inibir a atividade de pesquisa e desenvolvimento, devido à **incerteza decorrente da proteção provisória** reconhecida a partir do requerimento.

BACKLOG

- Os atrasos no exame dos pedidos de patente conferem poder monopolístico a requerimentos não patenteáveis, a proteção provisória assegura o poder monopolístico por período mais longo e concorrentes potenciais são desestimulados até que se conheça o resultado do pedido de patente.
- Há também resultado negativo sobre o mercado e sobre os consumidores, pois a pendência prolongada da proteção de requerimentos não apreciados (e mesmo para os que vêm a receber patente) aumenta preços, inibe a concorrência e reduz a variedade de produtos
- Segurança jurídica e efeitos sobre concorrentes.
- A quem interessa o backlog?

Patentes – Discussão de Prazo

- Patentes concedidas sob a égide do CPI deveriam ter seu prazo aumentado de acordo com TRIPs?
- Patentes concedidas sob a égide do CPI deveriam ter seu prazo aumentado de acordo com a LPI?
- E se elas já tivessem caído em domínio público?
- Mudança na jurisprudência com a especialização.

Patentes Farmacêuticas

- CPI: não admitia; TRIPs: princípio da não discriminação tecnológica; LPI: passou a admitir a partir 15/05/1997 e trouxe dispositivos TRIPs-plus
- Pedidos de patentes depositados no período do CPI deveriam ser examinados segundo a LPI? (art.229)
- Pode haver exame de mérito das patentes *pipeline*? (art.230: o titular teria o prazo de um ano para depositar um pedido já depositado no exterior, desde que seu objeto não tivesse sido colocado em qualquer mercado, nem tivessem sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto do pedido ou da patente)
- **ADIN do pipeline** ADI 4.234, PGR, de 24/4/2009
- **Demora para o ajuizamento**
- **Demora do STF**

Patentes Farmacêuticas

- Como é feita a contagem do prazo das patentes *pipeline* se o primeiro pedido foi abandonado, retirado, transformado? (art.230, § 4º: “o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil e limitado ao prazo previsto no art. 40, não se aplicando o disposto no seu parágrafo único”)
- Se a patente originária for prorrogada no exterior, deve a patente *pipeline* ser prorrogada no Brasil?
- Se uma patente originária teve o seu prazo aumentado, a *pipeline* correspondente deve sofrer alteração? (SPC)
- Se a patente originária for anulada no exterior, deve a patente *pipeline* ser anulada no Brasil?

Patentes Mailbox

- **Prazo Patentes:**
- Art.40 LPI: 20 anos do depósito
- Parágrafo único Art.40 LPI: 10 anos da concessão
- **Mailbox ou Blackbox:** Art.70.8 TRIPs: quando um país não protegia fármacos, deveria começar a receber os pedidos para examiná-los quando a nova legislação fosse aprovada.
- Art.229, parágrafo único: 01/01/1995 a 14/05/1997 – “assegurando-se a proteção a partir da data da concessão da patente, pelo prazo remanescente a contar do dia do depósito no Brasil, limitado ao prazo previsto no caput do art. 40”.
- Art. 229-B: tais pedidos deveriam ser decididos até 31/12/2004.

Patentes Mailbox

- As patentes mailbox foram concedidas com prazo de 10 anos da concessão.
- **2013:** INPI ajuizou 48 ações (42 no Rio de Janeiro)
- **2014:** decisões da primeira instância
- **2015:** decisões da 1ª e da 2ª Turmas Especializadas do TRF2, por maioria, determinando o reajuste do prazo das patentes mailbox, observando a prevalência do interesse público envolvido.

Parágrafo Único do Art. 40 da LPI

“Art. 40. Parágrafo único. 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.”

- Denis Borges Barbosa: “se o Estado for ineficiente, quem vai pagar é o concorrente que vai ter de se manter afastado do mercado por uma patente maior do que todas as demais no mundo”.

Parágrafo Único do Art. 40 da LPI

- Ação direta de inconstitucionalidade 5.061/DF (ABIFINA) 04/11/2013:
 - Violação ao art. 5º, XXIX, da Constituição da República. Descumprimento da função social da propriedade industrial. Exigência de prazo certo e predeterminado da proteção patentária.
 - A indeterminação do prazo de vigência afronta a segurança jurídica (art. 5º, caput, da CR), a livre concorrência (CR, art. 170, IV) e os direitos do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V).
 - Transferência à sociedade da responsabilidade do Estado de finalizar em tempo razoável o processo administrativo (afronta à CR, art. 37, § 6º).
 - Violação ao princípio da isonomia, por ensejar prazos distintos de duração da patente, por motivos alheios ao regime jurídico desta. Inobservância do princípio da eficiência (CR, art. 37, caput) e do princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII).
 - Efeitos econômicos nocivos do backlog sobre a competitividade, a criatividade, a diversidade de produtos e a proteção dos consumidores.

Parágrafo Único do Art. 40 da LPI

- Ação direta de inconstitucionalidade 5.061/DF (ABIFINA):
- Presidência da República, Senado Federal e AGU: ilegitimidade ativa da ABIFINA e constitucionalidade da matéria.
- PGR: opinou pela ilegitimidade ativa da ABIFINA, mas pela procedência do pedido no mérito.
- Requisitos para o ajuizamento da ADIn por confederação sindical ou entidade de classe, no que diz respeito ao requisito de “âmbito nacional”, conforme construção jurisprudencial do STF (art. 103, IX, CR): possuir associados em pelo menos nove estados da federação e representar toda a categoria, não apenas fração ou parcela da mesma (ADI 4840/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 02/05/2013; AgR na ADI 4.057/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 14/08/2008).

Parágrafo Único do Art. 40 da LPI

- O PGR protocola então, em 17/05/2016, ADI 5.5.529/DF, também distribuída para a relatoria do Min. Luiz Fux, alegando:
- O parágrafo único do art. 40 afronta postulados fundamentais do ordenamento constitucional, como a temporariedade da proteção patentária (Constituição da República, art. 5º, XXIX), o princípio da isonomia (CR, art. 5º, caput), a defesa do consumidor (CR, arts. 5º, XXXII, e 170, V), a liberdade de concorrência (CR, art. 170, IV), a segurança jurídica (CR, art. 5º, caput), a responsabilidade objetiva do Estado (CR, art. 37, § 6º), o princípio da eficiência da atuação administrativa (CR, art. 37, caput) e o princípio da duração razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII).

Sham litigation

- Definição

(Lucia Helena Salgado, Graziela Zucoloto e Denis Borges Barbosa)

- Litígio predatório ou fraudulento, com finalidade anticoncorrencial, que utiliza de forma imprópria tribunais e outros processos governamentais.

Sham litigation

- Processo nº 2008.51.01.817159-7
- Decisão que enquadrou tal prática como litigância de má-fé, nos termos do artigo 17, III, do CPC/73, pela utilização da medida processual como forma de se alcançar objetivo ilegal:

“forçoso é reconhecer que, ao ajuizar a presente ação no último dia de vigência da patente, a parte autora obteve, de fato, a extensão do prazo de seu monopólio por um ano, eis que dificilmente alguma outra empresa lançará o mesmo produto no mercado, sob a ameaça de infringir indevidamente a patente da autora. Considero, assim, que a empresa autora agiu como litigante de má-fé”

Sham litigation

Processo nº 0808381-48.2007.4.02.5101

“Não havendo dúvidas de que a empresa impetrante silenciou sobre a existência de decisão de mérito no mesmo ano em que impetrou a presente ação, bem como silenciou sobre decisão definitiva transitada em julgado que determinou a inaplicabilidade, no presente caso, do parágrafo único do art.40 da LPI, há indícios de que esteja a utilizar de forma abusiva direito de propriedade industrial, dado que, encerrada a vigência da patente há mais de 16 anos (desde 15/05/2001), pretende a impetrante provocar provimento judicial contraditório que conceda duração a seu direito de exclusividade por nada mais nada menos do que 36 (trinta e seis) anos (até 17/07/2017)”.

Sham litigation

- Extensão do prazo de vigência de patente pelo parágrafo único do art. 40 da LPI.
- Decisão que, reconhecendo a coisa julgada, enquadrando tal prática como litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, III e V, do CPC/2015:

“tal conduta também beira à utilização do processo como instrumento de concorrência desleal, com a finalidade de gerar insegurança jurídica, limitando ou impedindo o acesso de novas empresas ao mercado e criando dificuldades ao desenvolvimento das empresas concorrentes, uma vez que a renovação incessante da discussão judicial sobre a possibilidade de extensão do prazo de vigência da patente gera incerteza no mercado”.

Sham litigation

- *“O predador não espera lucrar a partir do resultado do processo em seus méritos, mas, sim, devido a um maior preço de mercado causado pela limitação na atuação do concorrente, gerando, em consequência, ganhos monopolistas ao litigante”*. (Lucia Salgado, Graziela Zucoloto e Denis Barbosa)

Sham litigation

- Caracterização:
- Requisito objetivo: verificação de que a ação é desprovida de qualquer fundamento, no sentido de que nenhum litigante razoável poderia esperar obter provimento em seu mérito.
- Requisito subjetivo: configuração de uma intenção direta anticoncorrencial, sem uma preocupação com o resultado final do processo.

(Karina Pinhão apud Antônio Abrantes)

Papel Ativo das Instituições

- A especialização da Justiça Federal em matéria de Propriedade industrial permitiu que as Varas Federais e as Turmas especializadas apresentassem respostas mais rápidas a questões de grande repercussão. Verifica-se, todavia, morosidade na atuação dos Tribunais superiores para a solução de tais questões, a exemplo da ADIn referente às patentes pipeline, que provavelmente somente será apreciada pelo E. STF quando já expirado o prazo de validade de tais patentes.
- A atuação do Judiciário deve refletir a compreensão dos efeitos desse tema para a economia nacional, pois são questões que afetam diretamente a livre concorrência e os fluxos de investimentos, dado que a incerteza jurídica aumenta os custos de transação.
- Para um sistema de patentes ser minimamente eficiente não basta apenas que os direitos de propriedade sejam enunciados em lei, mostra-se necessário que as instituições se aperfeiçoem, com vistas a um sistema patentário que atenda ao interesse público, propicie desenvolvimento tecnológico e não prejudique a livre concorrência.



Obrigada!

marcianunes@jfrj.jus.br

TMC

- 1) Determinação do problema e da solução técnica reivindicada;
- 2) Definição do estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto;
- 3) Determinação das anterioridades relevantes: verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes à análise;

TMC

- 4) Exame da motivação criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte;
- 4.1) Subsidiariamente, verificar indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.
- 4.2) Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.