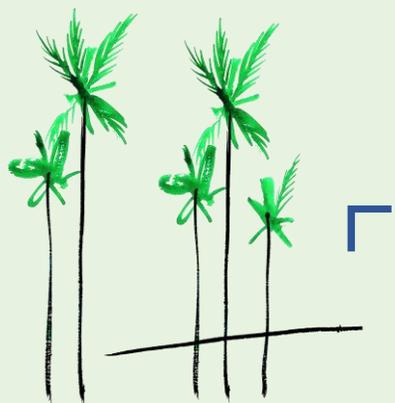


XXXIX 2019 abpi
INTERNATIONAL CONGRESS ON
INTELLECTUAL PROPERTY | ABPI
25|27
AUGUST
RIO | BRAZIL





PROPRIEDADE INTELECTUAL NO JUDICIÁRIO FEDERAL – TEMAS POLÊMICOS

Palestrante Marcos da Silva Couto



TEMAS A SEREM ABORDADOS

- Representação do INPI em Juízo;

- ┌- Números do INPI

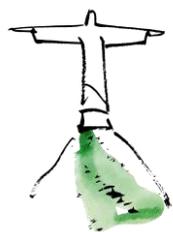
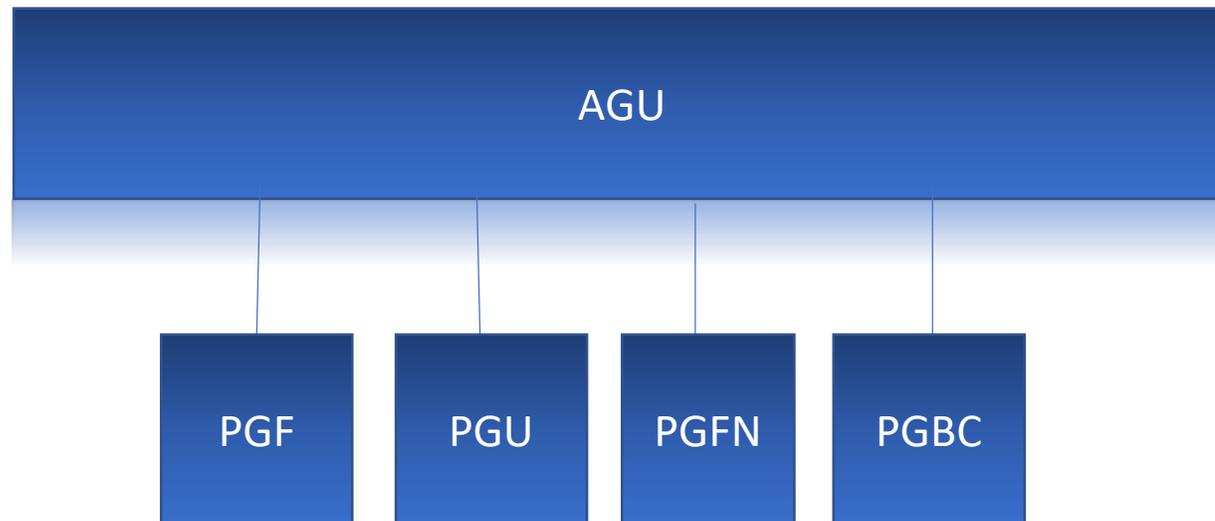
- Posição Processual da Autarquia

- Mailbox – IRDR

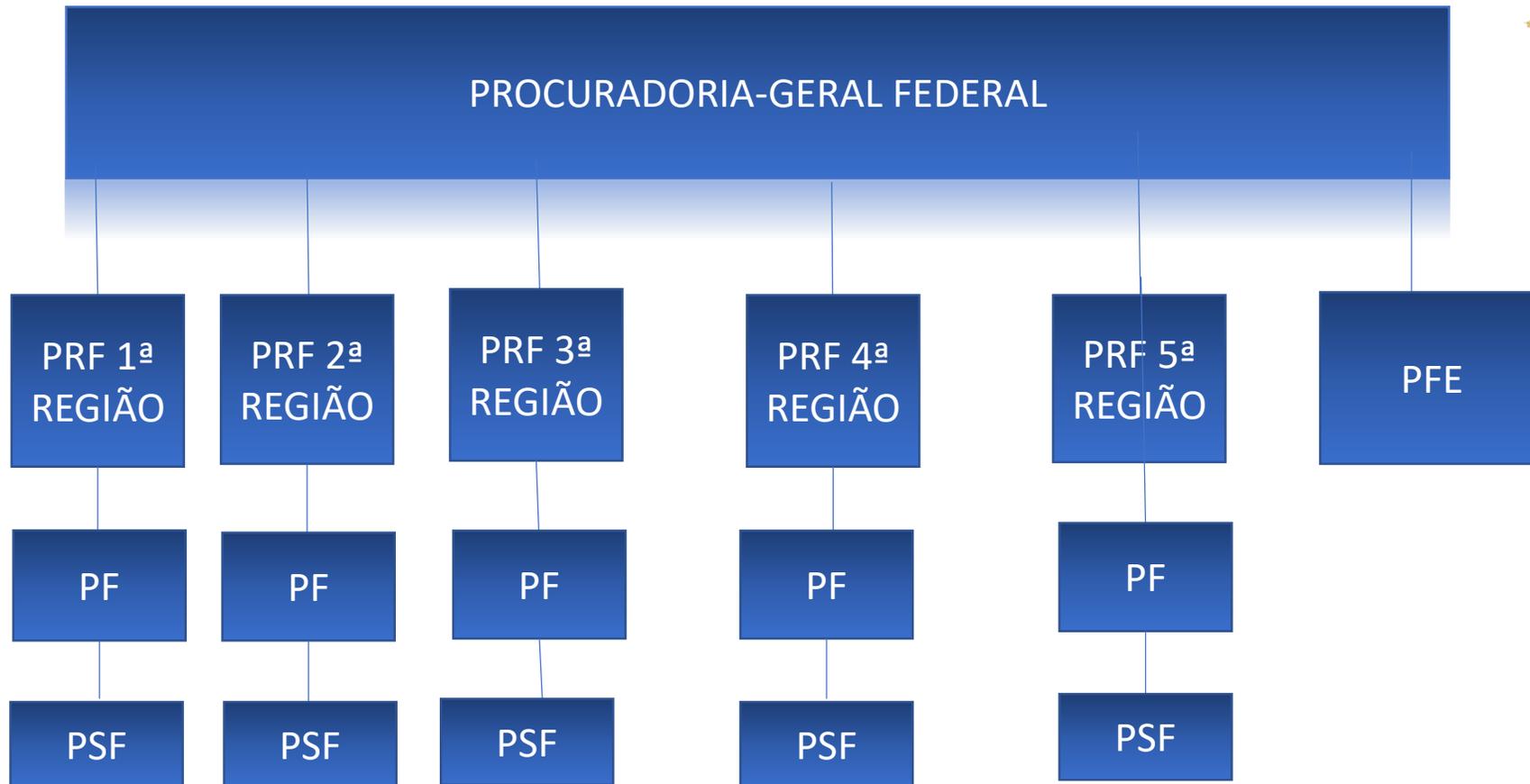




Representação judicial do INPI



Representação judicial do INPI



NÚMEROS DO INPI NO JUDICIÁRIO



ESTATÍSTICAS

- Total de ações judiciais em curso: 5.000
- Ações propostas em 2015: 433
- Ações propostas em 2016: 501
- Ações propostas em 2017: 598
- Ações propostas em 2018: 612
- Ações propostas até maio/2019: 256





NÚMEROS DO INPI NO JUDICIÁRIO



PERCENTUAL JUDICIALIZAÇÃO

- DECISÕES PATENTES (2017): 44.686
- AÇÕES RELACIONADAS: 73
- ÍNDICE JUDICIALIZAÇÃO: 0,16%

- DECISÕES MARCAS (2017): 254.679
- AÇÕES RELACIONADAS: 341
- ÍNDICE JUDICIALIZAÇÃO: 0,13%





PERCENTUAL JUDICIALIZAÇÃO

- DECISÕES PATENTES (2018): 41.503
- AÇÕES RELACIONADAS: 80
- ÍNDICE JUDICIALIZAÇÃO: 0,19%

- DECISÕES MARCAS (2018): 379.767
- AÇÕES RELACIONADAS: 464
- ÍNDICE JUDICIALIZAÇÃO: 0,12%



NÚMEROS DO INPI NO JUDICIÁRIO



Planejamento Estratégico
da AGU (2016-2019)

PAINEL DO CONTENCIOSO

Indicador estratégico:
Taxa de Sucesso Judicial



Limpar filtros



Gráfico Geral

Gráfico de Dispersão

Dados Detalhados

Ano

2017

2018

2019

Taxa de Sucesso Judicial no período selecionado

Taxa de Sucesso Judicial em Julho/2019

Período

01/01/2018

31/12/2018

87,5%

56,0%

Meta

608

Decisões Judiciais

90,9%

Órgão Central

PGF

PGU

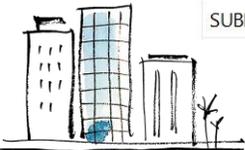
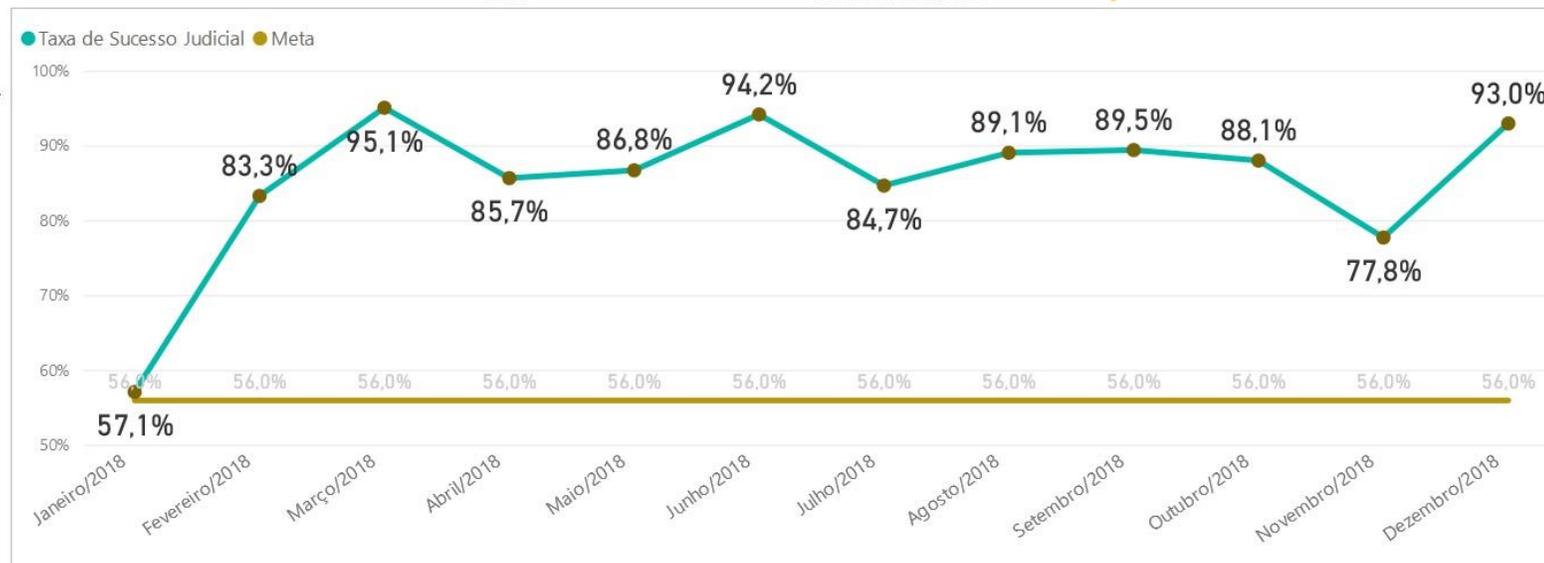
Unidade

PROCURADORIA REGIONAL

PROCURADORIA REGIONAL

Setor (SGCT)

SUBNÚCLEO DE DES...





NÚMEROS DO INPI NO JUDICIÁRIO



Planejamento Estratégico da AGU (2016-2019)

PAINEL DO CONTENCIOSO

Indicador estratégico: Taxa de Sucesso Judicial



Limpar filtros



Gráfico Geral | Gráfico de Dispersão | Dados Detalhados

PROCURADORIA REGIONAL FEDERAL 2ª REGIÃO

Ano

2017 2018 2019

Taxa de Sucesso Judicial no período selecionado

79,5%

57,0%

Meta

127

Decisões Judiciais

Taxa de Sucesso Judicial em Julho/2019

90,9%

Período

01/01/2019 31/07/2019

Órgão Central

PGF PGU

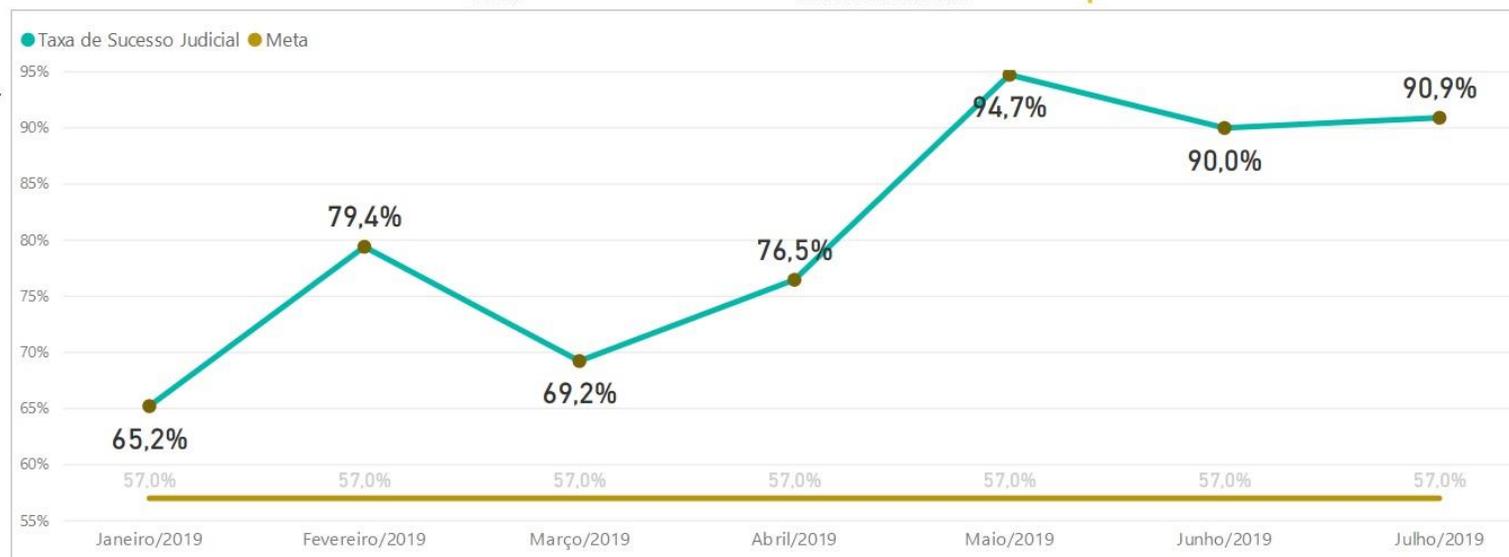
Unidade

PROCURADORIA REGIONAL

PROCURADORIA REGIONAL...

Setor (SGCT)

SUBNÚCLEO DE DES...





POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NO JUDICIÁRIO



- ENTENDIMENTO INICIAL – RÉU
- MANIFESTAÇÃO SEM ANALISAR OS ARGUMENTOS DO RÉU
- RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO





POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NO JUDICIÁRIO



- STJ (2016) – Resp 1.264.644 – RS

INPI pode ser réu ou assistente especial (intervenção sui generis), a depender do caso concreto.



POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NO JUDICIÁRIO



- INTERVENÇÃO DO INPI – ART. 175 LEI 9.279/96
- INTERESSE PARTICULAR x INTERESSE PÚBLICO
- VÍCIO NO REGISTRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO
- DEFEITO INTRÍNSICO – ASSISTENTE ESPECIAL
- HONORÁRIOS



POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI NO JUDICIÁRIO



- Portaria JFRJ 2018/00285 de 20/09/2018
- Intervenção **inicial** do INPI como réu.
- Com a resposta do réu ou decorrido prazo para tal, só então INPI será citado para apresentar resposta.
- Benefício: área técnica do INPI pode analisar petição inicial e contestação do titular do direito.
- Anular outros atos administrativos do INPI, ou condená-lo em obrigação de fazer ou de não fazer.





PATENTE MAILBOX



- HISTÓRICO
- PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 229 – LIMITA A APLICAÇÃO DO CAPUT DO ARTIGO 40
- Aos pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para a agricultura, que tenham sido depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, aplicam-se os critérios de patenteabilidade desta Lei, na data efetiva do depósito do pedido no Brasil ou da prioridade, se houver, 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.** [\(Incluído pela Lei nº 10.196, de 2001\)](#)





PATENTE MAILBOX



- Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
- 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.

- AJUIZAMENTO DE AÇÕES PELO INPI

- IRDR – JULGAMENTO UNÂNIME





PATENTE MAILBOX



3. Diante do disposto no artigo 229, parágrafo único, da LPI, é de se concluir que o prazo correto de vigência das patentes "mailbox" ocorre nos termos do artigo 40, caput, da LPI, não se aplicando a elas o parágrafo único do mesmo artigo. Daí se depreende que as patentes "mailbox", já que depositadas entre 01/01/1995 e 14/05/1997, deveriam ter um prazo de vigência máximo de 20 anos, contados de tais depósitos, em função de que nenhuma delas poderia vigorar após 14/05/2017.

4. Se houvesse o propósito da aplicação do prazo de 10 anos a contar da concessão, previsto no parágrafo único do artigo 40, da LPI, para as patentes "mailbox", não teria o legislador feito menção expressa e restritiva ao caput do artigo 40, quando da redação do parágrafo único do artigo 229, mas sim aos termos gerais do próprio artigo 40, denotando-se, com isso, que a mens legis é no sentido de que as patentes mailbox fossem tratadas de forma específica.





PATENTE MAILBOX



- RECURSO ESPECIAL Nº 1.721.711 - RJ (2017/0261991-0)

4- Diante de um ato originariamente praticado contra a legalidade expressa na Lei (decisão até 31 de dezembro de 2004), em disposição normativa que inclusive era do conhecimento das apeladas, cujo objeto de registro, a patente mailbox, se encontrava regulamentada naquela disposição legal do art. 229 da LPI, não podem as apeladas argumentar a violação da boa fé objetiva. Não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da traição à confiança legítima: embora a Administração Pública tenha realmente agido concretamente concedendo a patente com prazo definido de acordo com parágrafo único do art. 40, não atuou com surpresa imprevisível para as apeladas, seja quanto ao descumprimento do que dispunham os artigos, 40, caput e 229-B da LPI, seja no que concerne à probabilidade de que, notando o equívoco na concessão, certamente atuaria para buscar judicialmente consertar o que fez. Nessa esteira, também não se constata violação à segurança jurídica na ação do INPI. É que o ato de concessão da patente, no caso, como ato jurídico, também não se apresentou perfeito a ponto de reunir lididamente todos os seus elementos essenciais (Ministra Nancy Andrighi –

17/04/2018 – Terceira Turma))





PATENTE MAILBOX



- **AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.457.351 - RJ
(2019/0048920-7)**

4- Diante de um ato originariamente praticado contra a legalidade expressa na Lei (decisão até 31 de dezembro de 2004), em disposição normativa que inclusive era do conhecimento das apeladas, cujo objeto de registro, a patente mailbox, se encontrava regulamentada naquela disposição legal do art. 229 da LPI, não podem as apeladas argumentar a violação da boa fé objetiva. Não estão presentes os pressupostos para o reconhecimento da traição à confiança legítima: embora a Administração Pública tenha realmente agido concretamente concedendo a patente com prazo definido de acordo com parágrafo único do art. 40, não atuou com surpresa imprevisível para as apeladas, seja quanto ao descumprimento do que dispunham os artigos, 40, caput e 229-B da LPI, seja no que concerne à probabilidade de que, notando o equívoco na concessão, certamente atuaria para buscar judicialmente consertar o que fez. Nessa esteira, também não se constata violação à segurança jurídica na ação do INPI. É que o ato de concessão da patente, no caso, como ato jurídico, também não se apresentou perfeito a ponto de reunir lidimamente todos os seus elementos essenciais (Ministro Marco Aurélio Belizze –

01/07/2019 – Terceira Turma))





PATENTE MAILBOX

E A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS?



- ARTIGO 982, INCISO I – SUSPENSÃO
- ARTIGO 980, PARÁGRAFO ÚNICO – 1 ANO
- ADMISSÃO DO IRDR – MARÇO 2018
- JULGAMENTO – JUNHO 2019
- ARTIGO 982 § 5º - RECURSO





PATENTE MAILBOX



E A SUSPENSÃO DOS PROCESSOS?

- DECISÃO MONOCRÁTICA – PROCESSO 0000524-03.2015.4.02.5101
- DECISÃO COLEGIADA – PROCESSO 0132377-09.2013.4.02.5101





Muito Obrigado.

marcos.couto@agu.gov.br
marcos.couto@inpi.gov.br

