

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

MANDADO DE SEGURANÇA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO Nº 0097520-92.2017.4.02.5101 (2017.51.01.097520-0)

AUTOR: MERCK & CO, INC.

RÉU: DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

JUIZ FEDERAL: MARCELO LEONARDO TAVARES

SENTENÇA - Tipo A

RELATÓRIO

MERCK & CO, INC. impetrou o presente Mandado de Segurança em face de ato omissivo atribuído ao DIRETOR DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, visando à concessão de medida liminar "para determinar à autoridade coatora que, tendo em vista o deferimento do pedido do exame prioritário em 01/09/2015, (i) faça publicar o primeiro parecer de mérito sobre o exame do pedido de patente PI0307802-7 em um prazo de até 30 (trinta) dias, e, (ii) caso sejam formuladas exigências, que os demais pareceres e decisões sobre o pedido de patente sejam publicados em até 30 (trinta) dias contados da data de apresentação da resposta da Merck, até a conclusão do processo administrativo (incluindo eventual recurso administrativo), sob pena de multa diária de R\$5.000,00 (cinco mil reais), ou outro valor arbitrado por V. Exa., capaz de impelir o INPI ao cumprimento."

Requer, ainda, "que seja concedida a segurança, confirmando a medida liminar, para ordenar à autoridade coatora (i) que adote as medidas supra descritas para dar prosseguimento e concluir o exame do pedido de patente PI0307802-7; bem como (ii) que, uma vez concluído o exame, a decisão deferindo ou não o pedido de patente (art. 37, LPI) seja proferida e publicada na Revista de Propriedade Industrial (RPI) em um prazo de até 15 (quinze) dias, contados da data da prolação do parecer final de mérito; e (iii) que, uma vez comprovado o pagamento da taxa/retribuição correspondente, a concessão da patente seja publicada na RPI em até 10 (dez) dias, contados da data de comprovação do pagamento, com a respectiva expedição da carta patente. "

A impetrante afirma que, em 20/02/2003, depositou o pedido internacional PCT/US2003/005018, tendo sido dada entrada na fase nacional brasileira, junto ao INPI, em 19/08/2004, sob a forma do pedido de patente PI0307802-7. O requerimento de exame foi apresentado em 16/02/2006, dentro do prazo do art. 33 da LPI. Até a data de impetração deste writ, o INPI ainda não havia concluído o exame do PI0307802-7, incorrendo em uma injustificada mora de 12 anos e 7 meses.

Custas integralmente pagas às fls. 11-12. Documentos às fls. 14-562.

Decisão às fls. 631-632, indeferindo o pedido liminar.

À fl. 636, o INPI manifestou interesse em ingressar no feito, nos termos do art. 7º, II, da Lei 12.016/2009, sem entretanto apresentar manifestação, na forma determinada pela decisão de fl. 632.

Informações prestadas pela autoridade coatora às fls. 637-646, com protesto pela denegação da segurança. A impetrada suscita, preliminarmente, a impossibilidade jurídica do pedido, aduzindo que a impetrante pretende atropelar os procedimentos administrativos, requerendo a intervenção judicial em face de um ato que ainda não foi proferido pela Administração, o que contrariaria a divisão equânime de Poderes. Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito.

No mérito, alega que a autarquia se pauta pelo princípio da impessoalidade, analisando os processos administrativos em obediência à ordem cronológica dos pedidos. Explica que encontram-se pendentes de decisão cerca de 23.000 pedidos. Pondera que o exame de concessão de pedidos de patente deve ser criterioso e exige alto grau de conhecimento técnico. Argumenta que o INPI apresenta carência no quantitativo de pessoal qualificado para o desempenho de suas tarefas. Ressalta que a quebra da ordem cronológica implica violação ao princípio da impessoalidade. Salaria que estipular um prazo de 30 dias para a prática de atos do INPI, quando o prazo ordinário é de 60 ou 90 dias, evidenciaria uma atitude temerária e interferência descabida na atividade administrativa.

Manifestação da impetrante, requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar (fls. 647-649).

Manifestação da impetrante, requerendo a condenação da autoridade coatora por litigância de má-fé e reiterando o pedido liminar (fls. 650-656). Junta documentos às fls. 657-1669.

Decisão, mantendo o indeferimento do pedido liminar (fl. 1670).

Manifestação do Ministério Público Federal, às fls. 1677-1681, opinando pela concessão da segurança, para determinar que a autoridade coatora adote as providências cabíveis a fim de que, no prazo de 60 (sessenta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada, proceda à apreciação do mérito do pedido de Patente PI 00307802-7 e, caso formulada qualquer exigência (art. 36, da Lei nº 9.279/96), que seja concluído o exame e proferida decisão, deferindo ou indeferindo os pedidos, também no prazo de 60 (sessenta) dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Eis o relatório.

## FUNDAMENTAÇÃO

### Preliminar ao Mérito

#### Da possibilidade Jurídica do Pedido

Foi suscitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. De início, deve-se registrar que o CPC não adota a possibilidade jurídica do pedido como condição para a demanda. Não bastasse isso, inexistente impedimento abstrato à apreciação de pedido relativo à imposição a órgão estatal de cumprimento de obrigação de fazer, consistente na realização de exame de mérito em processo administrativo. Destaco que a presente demanda não encontra óbice na proibição de o Judiciário se substituir à Administração no exercício de juízo de conveniência e oportunidade, pois a manifestação administrativa não é uma opção que o Administrador possa exercer discricionariamente. No mais, os argumentos relativos à plausibilidade da pretensão

autorais conduzem à análise do caso concreto e se confundem com o mérito da questão, exigindo aprofundamento, a ser feito adiante. Sendo assim, rejeito.

#### Mérito

Trata-se de mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica de direito privado que postula a concessão da ordem para que a Autoridade Coatora dê prosseguimento e conclua exame, no âmbito administrativo, de requerimento relativo à concessão de patente de medicamento.

Assiste razão ao inconformismo da impetrante.

A duração razoável dos processos foi erigida como direito fundamental pela Emenda Constitucional nº 45/2004, por ocasião da introdução do inciso LXXVIII ao corpo do art. 5º da CRFB, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”

LXXVIII é a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”

O parâmetro legal a ser utilizado, neste caso, é o dado pelo art. 48, da Lei nº 9.784/1999 e pelo art. 224, da Lei nº 9.279/1996.

Certo é que empresas que almejam a concessão de um pedido de patente não podem ficar aguardando indefinidamente por um pronunciamento da autoridade administrativa, especialmente quando decorrido o prazo previsto em lei para obtenção de uma resposta da Administração. A respeito do tema, confirmam-se os precedentes seguintes:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. AUSÊNCIA DE APRECIÇÃO, NO PRAZO LEGAL, DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA QUE SEJAM APRECIADOS, EM TRINTA DIAS, OS PLEITOS DO IMPETRANTE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO NO PONTO EM QUE RECONHECE O DIREITO DO RECORRENTE À AVERBAÇÃO DE PARTE DAS HORAS PLEITEADAS, SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Na hipótese em que a impetração se volta apenas contra a omissão da autoridade apontada como coatora em apreciar os requerimentos formulados pelo impetrante administrativamente, a eventual concessão da ordem deve se limitar à determinação de que a autoridade impetrada aprecie o pedido da parte. Ressalva dos pedidos deferidos, no mérito, pelo acórdão recorrido, sob pena de reformatio in pejus. 2. Tendo em vista que desde a formulação dos pedidos de recebimento da Gratificação de Titulação até a data da interposição do recurso ordinário não houve pronunciamento da autoridade impetrada, no caso resta configurado o direito líquido e certo do impetrante a ter seus requerimentos apreciados administrativamente. 3. Recurso ordinário provido em parte, para que a autoridade coatora analise, no prazo de 30 dias, os pedidos de averbação de horas formulados pelo recorrente, para fins de recebimento da Gratificação de Titulação, que foram indeferidos pelo acórdão recorrido. (STJ. Sexta Turma. ROMS 200600964817. J. 16/09/2010)

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.

(TRF-2ª Região, APELRE 201051018032427, Desembargadora Federal NIZETE ANTONIA LOBATO RODRIGUES, SEGUNDA TURMA ESPECIALIZADA, E-DJF2R 03/05/2012)

Ainda que se leve em consideração a limitação de recursos humanos e materiais à disposição da autoridade coatora, não é razoável que o administrado nutra expectativa pelo exame definitivo de seu pedido por período por prazo tão dilatado e distante da previsão normativa do art. 224, da LPI.

No caso, o pedido de patente da impetrante (PI0307802-7) foi depositado em 2004 (fl. 26-27), tendo sido apresentado o respectivo requerimento de exame em 2006. Todavia, não houve qualquer parecer técnico substancial sobre o mérito do pedido pela autarquia-ré até o presente momento. Além disso, observa-se que o próprio INPI deferiu o requerimento da impetrante de exame prioritário de seu pedido em 01/09/2015. Tendo a ANVISA concedido a anuência prévia ao pedido e devolvido os autos ao INPI, em 17/04/2016, não foi emitido ainda qualquer exame de mérito sobre este pela autarquia.

Ressalta-se que este Juízo igualmente preza pela obediência à ordem cronológica dos exames e pelo atendimento ao princípio da impessoalidade. Contudo, mesmo acolhendo o argumento de que o exame dos pedidos de patentes exige maior grau de conhecimento técnico e, conseqüentemente, demanda mais tempo, e mesmo considerando a carência de pessoal especializado à disposição da autarquia para tal finalidade, o lapso temporal no presente caso é considerável e extrapola o razoável. O intervalo de 10 anos para a mera remessa do processo à ANVISA, sem que tenha sido proferido qualquer parecer técnico de mérito pelo INPI por todo esse tempo, somado à manutenção da inércia da autarquia após o retorno dos autos, não se justifica.

Vale pontuar que não se aprecia no presente mandado de segurança o mérito do requerimento administrativo, cabendo ao INPI, no exercício regular de sua atribuição, conhecê-lo, a fim de deferir ou indeferir o requerido administrativamente. Portanto, não há qualquer determinação judicial no sentido de que a autarquia decida de uma ou outra forma.

#### DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar que a autoridade impetrada tome as providências necessárias a fim de que, no prazo de 60 dias, publique o primeiro parecer de mérito do pedido de patente POI 00307802-7 e, caso formulada alguma exigência, seja concluído o exame e proferida decisão no prazo de sessenta dias após a resposta da empresa, com a posterior publicação na RPI. Uma vez efetuado o pagamento da retribuição

correspondente, seja concedida a patente e publicada na RPI em sessenta dias, com a expedição da carta patente.

Condeno a impetrada no reembolso das custas adiantadas pela impetrante. Sem honorários (STF, Súmula 512, e STJ, Súmula 105).

Registre-se. Publique-se. Oficie-se à autoridade impetrada para cumprimento. Intime-se o INPI (Procuradoria Federal). Dê-se vista ao MPF.

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2017.

Assinado Eletronicamente

MARCELO LEONARDO TAVARES

Juiz Federal