

O uso de ações judiciais para acelerar o exame de pedidos de Marcas e Patentes

Devido à morosidade do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) ¹ na análise da concessão de pedidos de marcas e patentes, ao longo dos últimos anos tem havido um aumento significativo no número de casos judiciais buscando acelerar o exame de tais pedidos.

De fato, diversos Tribunais têm entendido que se o pedido está pendente de exame perante o INPI ou a ANVISA por um longo período de tempo, é possível impetrar um mandado de segurança para enfrentar a questão relativa a tal demora injustificada. ²

O procedimento célere do mandado de segurança somente é permitido para a discussão de questões de direito. Não há dilação probatória após a sua impetração: o Impetrante deve apresentar toda a evidência necessária, se houver, com a petição inicial. O mandado de segurança visaria corrigir a inação do INPI ou da ANVISA, uma vez que tal atraso representa uma violação à garantia constitucional da celeridade nos processos administrativos, estabelecida no Artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal brasileira. Além disso, o direito a uma razoável duração do processo administrativo também é garantido no Artigo 37 da nossa Constituição, o qual prevê que a eficiência deve ser um dos princípios que regem a administração pública.

Os Tribunais brasileiros têm reconhecido a íntima conexão entre a eficiência e o direito fundamental a uma razoável duração dos processos, conforme declarado pelo Supremo Tribunal Federal: “a inação da autoridade coatora para analisar o recurso administrativo regularmente interposto sem uma justificação razoável configura omissão impugnável por meio de liminar.” ³

Nesse sentido, nós obtivemos de forma sucedida decisões em favor da adequação de um mandado de segurança para compelir a análise pelo INPI de pedido de marca ou patente, ou da anuência prévia de um pedido de patente pela ANVISA, inclusive com a concessão de liminares. ⁴

Caso deseje maiores informações sobre a estratégia veiculada acima para um caso específico, não hesite em contatar-nos.

André Venturini | Antonio Carlos Ramos |
Cláudio Roberto Barbosa | Denise Dale |
Edson Souza | Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete | Filipe Leonardos |
Gabriel Leonardos | Gustavo Barbosa |
João Luis Vianna | Liz Starling |
Marcelo Leite | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes | Sonis Souza |
Tatiana Silveira

¹No Brasil, a ANVISA é responsável pelo exame de pedidos de patente na área farmacêutica, em conjunto com o INPI. Na prática, espera-se que a ANVISA dê a sua anuência para que uma patente seja concedida.

²Seguindo o exemplo do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 4289/MS, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Ministro Relator Gilson Dipp, D.J. 04/06/2001.

³Mandado de Segurança 24167-5, Ministro Relator Joaquim Barbosa, julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, D.J. 02/02/2007.

⁴ROMS 200551015162766, 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região; Liminar concedida pelo Juiz da 1ª Vara Federal de Brasília, Mandado de Segurança 0028563-38.2011.4.01.3400; Mandado de Segurança 13.584/DF, 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça; Recurso Especial 1091042/SC, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça; Mandado de Segurança 13.545/DF, 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça.