



Resolução do Comitê Executivo, Quioto, Japão, 6-10 de Abril de 2014

“Patentes de Mailbox” (TRIPS ART. 70.8)

FICPI, a Federação Internacional de Agentes da Propriedade Intelectual, amplamente representativa da profissão liberal em âmbito mundial, reunida em seu Comitê Executivo em Quioto, Japão, 6-10 de Abril de 2014, aprovou a seguinte resolução:

Observando com grande preocupação as ações judiciais propostas recentemente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (“INPI”) contra os titulares de determinadas denominadas “patentes de mailbox” que procuram a completa invalidação *ex-tunc* de tais patentes sob a justificativa de que foram expedidas com um prazo de dez anos contados da concessão nos termos do artigo 40, parágrafo único, estendendo-se para além do período permitido pelo caput do artigo 40 de vinte anos a partir da data do depósito;

Entendendo que os titulares de tais patentes são obrigados a se defender em tais ações judiciais ou enfrentar o risco de perder suas patentes completamente, e mesmo se optarem por não se defender em tais ações ainda seriam responsáveis pelo pagamento de todas as despesas processuais concedidas pelo tribunal ao INPI;

Observando que a concessão de tais “patentes de mailbox”, por um prazo que se estende para além do período de vinte anos a partir da data do depósito não foi, de modo algum, culpa de seus titulares ou consequência de qualquer ato, erro ou omissão por parte dos titulares, mas resultaram integralmente de falha pelo INPI em decidir sobre os respectivos pedidos até 31 de dezembro de 2004, contrariamente ao estipulado pelo Artigo 229- B, e, posteriormente, em cumprir com o disposto no artigo 229, parágrafo único, última parte;

Considerando que a revogação completa de uma “patente de mailbox” concedida pelo INPI nestas circunstâncias é uma resposta totalmente inadequada e desproporcional aos erros feitos inteiramente pelo INPI, é completamente contrária às expectativas razoáveis do titular de uma patente que foi depositada de boa fé e devidamente examinada e concedida pelo INPI e violaria os artigos 27, 33 e 70.8 do Acordo TRIPS; e

Destacando que a obrigação do titular de uma “patente de mailbox” de arcar com qualquer condenação de despesas processuais emitida pelo tribunal, mesmo que ele opte por não participar de todo na ação judicial, é muito injusta;

Condena firmemente as ações propostas pelo INPI;

Solicita que o INPI retire imediatamente as ações e preserve as patentes; e

Insta outros membros da OMC a tomar as medidas adequadas no âmbito da OMC para compelir o Brasil a cessar tais ações em violação ao Acordo TRIPS.