



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria**

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005.

Ref.: Processo/INPI/nº 1008/2004.

Em 19.01.2005.

Ementa: Restauração de pedidos de patente e de patentes. Campo de aplicação. Inteligência do art. 87 da Lei de Propriedade Industrial - LPI.

Senhor Procurador-Chefe,

Solicita o atual Diretor de Patentes deste Instituto orientação jurídica objetivando dirimir dúvidas contemporaneamente surgidas quanto à correção de certos procedimentos administrativos a serem implementados por aquela Diretoria, a fim de dar cumprimento ao Parecer desta Procuradoria, datado de 02 de dezembro de 2003, em face do efeito normativo que lhe foi atribuído, em 15 de dezembro de 2003, pelo Presidente do INPI.

O predito parecer, da lavra do então Procurador-Geral, assentou exegese do art. 87 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), firmando interpretação quanto aos fatos alcançados pelo instituto jurídico da restauração.

Sem embargos dos méritos que, sem dúvida alguma, tributam em favor do conceituado Procurador Federal, autor do pronunciamento em consideração, com todas as vênias possíveis e imagináveis, permite-se, aqui, firmar entendimento em sentido diametralmente contrário às doutas colocações manifestadas no ilustrado parecer.

Sob o prisma que se percebe a questão, a vertente interpretativa do art. 87 da norma de regência, acolhida no indigitado parecer, não se avista como a mais autorizada, pertinente, razoável, ou mesmo lógica, à luz dos princípios de hermenêutica, porquanto se apóia em um único processo interpretativo, sob o aspecto formal ou técnico-sistemático.

BREVE INTRODUÇÃO

Segundo a lição de Carlos Maximiliano¹, *"a interpretação é uma só; não se fraciona: exercita-se por vários processos, no parecer de uns; aproveita-se de elementos diversos, na opinião de outros: o gramatical, ou melhor, filológico; e o lógico, subdividido este, por sua vez, em lógico propriamente dito, e social, ou sócio-lógico. A diferença entre os dois principais elementos, ou processos, consiste em que um só se preocupa com a letra do dispositivo; o outro, com o espírito da norma em apreço."*

A rigor, não deve o intérprete se afastar das expressões claras da lei, salvo se absolutamente indispensável para atingir a verdade em sua plenitude. O abandono da fórmula explícita, gramatical, via de regra, somente se justifica em face de mal de mais elevada e comprovada magnitude, ou seja, em função de uma solução visivelmente contrária ao espírito dos dispositivos da norma legal, apreciados em conjunto.

Pari passu, também não é aconselhável ao intérprete trilhar em sentido extremamente oposto, pois, efetivamente, o excesso de juridicidade, de apego às palavras, regra geral, é contraproducente, pois pode conduzir ao afastamento do objetivo superior da norma legal.

De fato, se, por um ângulo, é princípio básico de hermenêutica o de que a lei não utiliza termo ou expressão supérflua, bem como que não cumpre ao intérprete criar prescrições ou postergar as existentes, por outro lado, é princípio basilar de Direito que a lei expressa sua vontade também de modo subjetivo, pela *"mens legis"* (inteligência da lei).

¹ Hermenêutica e Aplicação do Direito. Ed. Forense. 18ª Edição.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Interpretar é apreender a *mens legis*, o conteúdo espiritual da norma, seja para fixar-lhe corretamente o sentido, seja para determinar-lhe o respectivo campo de incidência, ou até mesmo, em situação extrema e especialíssima, para assimilar a sua ineficácia.

A interpretação, por excelência, é a que se baseia no elemento ideológico, deduzindo o sentido da norma não só pela sua letra, mas, também, pelo seu espírito, dela se extraindo tudo o que contém, implícita e explicitamente.

Em outras palavras, "*a interpretação das leis não deve ser formal, mas, sim, antes de tudo, real, humana, socialmente útil*" (Acórdão proferido pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em 26 de maio de 1997, tendo como Relator o Ministro Eduardo Ribeiro ²).

Assim, para descobrir inteiramente a compreensão do verdadeiro espírito da norma há que se reunir dois elementos, a *occasio legis* e a *ratio juris*, bem como empregar simultaneamente múltiplos processos de exegese, sem a supremacia absoluta de algum ou a exclusão sistemática de outro, pois é esse o único meio de se revelar o sentido e o alcance da norma, ou seja, a genuína razão da sua existência, afastando-se as ousadias do hermeneuta que rendem ensejo à substituição, de fato, de uma norma por outra.

Portanto, não é suficiente determinar a finalidade prática da norma, a fim de reconstituir seu verdadeiro conteúdo, donde cumpre consultar seu espírito e a história fidedigna da razão da sua existência, que precisam ser conhecidos pelo intérprete e expositor do Direito.

A RESTAURAÇÃO NA LPI DE 1996

O Projeto de Lei da Propriedade Industrial, originalmente encaminhado ao Congresso Nacional, recepcionava o instituto jurídico da restauração nos moldes tradicionais da legislação brasileira sobre a matéria, articulando a fórmula em artigo imediatamente seguinte ao art. 86 e agrupando-os no texto

² Revista do STJ nº 96/249.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

legal proposto sem qualquer separação, quer por subseção, seção, capítulo, título ou por qualquer outra rubrica.

Contudo, na Lei da Propriedade Industrial aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Exmº Senhor Presidente da República o conteúdo normativo da restauração restou, de fato, enunciado em regra particular articulada em um capítulo específico.

Não obstante, um exercício comparativo entre o art. 87 da Lei de Propriedade Industrial de 1996 e os arts. 50 e 51 da Lei de Propriedade Industrial de 1970 não parece autorizar extensão tão abrangente do campo aplicação do novo preceito concernente à restauração de pedidos de patente e de patentes extintas como a amparada no questionado parecer jurídico, muito embora seja indudioso que a regra introduzida na Lei atual apresenta distinção daquela preconizada na Lei anterior quanto à sua aplicação.

Ora, o fato de o legislador, quando da redação da LPI vigente, ter agasalhado a regra especial concernente à restauração de pedidos de patente e de patentes em um capítulo próprio não parece declarar sua intenção de determinar a sua incidência a todo e qualquer pedido de patente arquivado e mesmo à patente extinta.

Como ensina Carlos Maximiliano, *“Os títulos, as epígrafes e as rubricas da lei em conjunto, ou de capítulo ou parágrafo, não fazem parte, propriamente, da norma escrita, não foram discutidos nem votados, não contêm uma regra explícita. Entretanto, foram presentes aos legisladores e aceitos como acessórios da lei, destinados a indicar a ordem e a correção entre as suas partes. Deve-se presumir ser a epígrafe oportuna, expressiva, regular; na falta de argumento sólido em contrário, admite-se que apenas compreende o objeto exato da norma, e, portanto, serve para deduzir o sentido e o alcance desta.”* (op. cit. ¹)

Ora, a lei não se assimila a um manual teórico, donde a disposição de suas regras não é efetuada com extremo rigorismo, daí resultando a necessidade de se atribuir ao texto legal um alcance mais amplo, ou mais estreito, do que a epígrafe possa parecer indicar.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Por certo que a disposição de uma regra no texto legal influencia na sua interpretação e aplicabilidade. Todavia, é consabido que os títulos, as epígrafes e as rubricas da lei não ampliam nem restringem o sentido das próprias regras positivadas na norma.

A verdadeira construção interpretativa deve atender à forma exterior do texto legal, preocupar-se com as acepções várias dos vocábulos, decorrente do manejo relativamente perfeito e do conhecimento integral das leis e usos da linguagem, a fim de descobrir qual deve ou pode ser o verdadeiro sentido de um termo, de uma sentença ou de um dispositivo ou norma.

A RESTAURAÇÃO DOS PEDIDOS DE PATENTE

Independentemente do processo de interpretação que se empregue e ainda que se elejam os múltiplos processos disponíveis, preocupando-se seja com a letra do dispositivo legal, *per se* ou apreciada em conjunto com os demais, seja com o seu espírito, a exegese que, naturalmente, emana do art. 87 da LPI, a todas as luzes, parece ser única, não admitindo outra, como restará evidenciado adiante.

Da simples leitura sistemática da LPI deflui, com absoluta clareza, que o legislador ordinário, com a preocupação meditada e firme de ser bem compreendido e fielmente obedecido, se esmerou em diferenciar, clara e precisamente, mediante o uso de expressões específicas e distintas entre si, o ato de arquivamento e o ato de arquivamento definitivo de pedidos de patente, bem como as suas correspondentes causas e efeitos.

Ora, o legislador, ao utilizar expressões distintas entre si para nomear tais atos, é porque distintos são eles na sua essência, finalidade e consequência. A lei não contém palavras ou expressões inúteis ou supérfluas. Essa é uma valiosíssima regra de exegese.

De fato, o ato denominado, simplesmente, de arquivamento, referenciado nos arts. 33, *caput*, 34, *caput*, e 86 da LPI, é aquele ato não terminante dos pedidos de patente, ainda modificável na esfera administrativa,

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

seja por meio de pedido de desarquivamento, nos termos e prazo previstos no art. 33, parágrafo único, da LPI, seja pela via recursal, nos termos e prazo estipulados no art. 212 da LPI, distinto e inconfundível, pois, nos seus fundamentos e consequências, do ato denominado de arquivamento definitivo, versado nos arts. 17, § 2º, 33, parágrafo único, 36, § 1º e 38, § 2º, da LPI, eis que este põe termo aos pedidos de patente, encerrando a instância administrativa, donde passível de modificação, apenas, no âmbito do Poder Judiciário, *ex vi* do disposto § 2º do art. 212 da própria Lei de regência.

Assim, se a LPI distinguiu, foi por motivos de necessidade, cabendo ao intérprete obedecer a esta realidade dogmático-jurídica, sob pena de desvirtuar a natureza da norma.

Essa diferenciação, posta no texto legal, compõe o contexto que, visivelmente, orientou o legislador ao disciplinar sobre o instituto da restauração, pois, ao assim fazê-lo, confinou a sua aplicação ao pedidos de patente alvo, apenas, de um daqueles atos de arquivamento. É o que se extrai da literalidade do art. 87 da LPI, *verbis*:

“Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.”

Importa, pois, concluir nem mais nem menos do que o texto legal exprime, à luz dos modernos processos de hermenêutica, atribuindo à letra da lei o significado que verdadeiramente lhe compete, mais amplo aqui e mais estrito acolá.

Nesse exercício, subordinando-se o texto do art. 87 da LPI à esfera do pensamento que o legislador, concretamente, tencionou exprimir ao longo do texto da lei, parece dedução lógica e absolutamente legítima que o plano da sua incidência restringe-se, tão somente, aos pedidos de patente que tenham sido alvo de arquivamento - dito “não definitivo” -, assim compreendido aquele ato não terminante dos pedidos de patente, passível de modificação na esfera administrativa pela via do recurso hierárquico, sob pena de exceder os próprios limites desejados e efetivamente impostos pelo legislador.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Nesse lastro, observa-se que a restauração não é propriamente aplicável a todos os pedidos de patente objeto de ato de arquivamento, devendo ser expurgado aquele prenunciado no art. 33, *caput*, da LPI, já que o legislador ordinário reservou-lhe remédio jurídico específico, distinto do recurso hierárquico - o pedido de desarquivamento -, sob pena de consequência jurídica diversa - o arquivamento definitivo.

Com amparo nesse raciocínio lógico-jurídico, parece, a toda evidência, insustentável a tese lançada no parecer vigente de que o art. 87 da LPI é aplicável a todo e qualquer pedido de patente que tenha sido objeto de arquivamento, inclusive de arquivamento definitivo, assim entendido aquele ato que põe termo aos pedidos de patente, encerrando a instância administrativa, por força do § 2º do art. 212 da própria Lei regente, por ampliar o alcance de prescrição manifestamente reprimida na regra legal sob foco, à luz do princípio segundo o qual a lei, a rigor, não contém palavras inúteis, supérfluas ou desnecessárias.

Outro não é o entendimento que deflui de uma leitura sistematizada da LPI, pois não foi à toa que a norma, em seus arts. 33, *caput*, 34, *caput*, e 86, diferenciou o ato de arquivamento, e, em seus arts. 17, § 2º, 33, parágrafo único, 36, § 1º e 38, § 2º, distinguiu o ato de arquivamento definitivo.

De efeito, em não havendo elementos de convicção em sentido diverso, há que se ater o intérprete à letra do texto legal, distinguindo onde a lei distinguiu, restringindo onde a lei restringiu, limitando o alcance das palavras da lei até o seu sentido real.

É fato, portanto, que o legislador estabeleceu, em capítulo próprio, uma regra específica para o instituto da restauração. Contudo, fato também é que a aplicação da regra do art. 87 da LPI circunscreve-se, única e exclusivamente, aos pedidos de patente alvo do ato de arquivamento que ali é, expressamente, individualizado, com exceção, como dito, daquele previsto no seu art. 33, *caput*, não se estendendo àqueles outros, objeto de ato de arquivamento definitivo, por consubstanciar ato não enfocado, precisamente, no indigitado dispositivo. E, se não o fez a lei, não cabe ao intérprete fazê-lo.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

As prescrições, quando pertinentes, devem estar às escâncaras na lei, não sendo autorizado ao seu aplicador criá-las ou estendê-las, ignorando uma regra expressa. Na aplicação da lei não cabe ao intérprete desfigurar o seu sentido, seu espírito e seu alcance.

Essa, s.m.j., parece ser a melhor exegese da regra do art. 87 da LPI.

De mais a mais, se o ato de arquivamento não fosse diverso do ato de arquivamento definitivo, despicendo seria, conseqüentemente, a referência “arquivamento definitivo” ou “definitivamente arquivado”, contida nos arts. 17, § 2º, 33, parágrafo único, 36, § 1º, 38, § 2º, e 212, § 2º, da LPI.

Por fim, à guisa de mera observação, a prevalecer o entendimento que ora se refuta estar-se-á admitindo, em última instância, uma situação, no mínimo, inusitada, representada pela concreta possibilidade de, pela via infralegal, se atribuir caráter não terminativo a ato consagrado pela Lei Federal como definitivo, concludente, terminante, o que, em tese, oportunizará a hipótese absurda, porém factível de concreção, de se perpetuar um pedido de patente sem decisão de mérito por parte do INPI.

A RESTAURAÇÃO DAS PATENTES

No plano das patentes, o tema é delicado e deve ser enfrentado com certos temperamentos, embora, *a priori*, pareça, igualmente, única, a exegese que se colhe do art. 87 da LPI, seja qual for o processo de interpretação que se utilize e mesmo que se empreguem, simultaneamente, os múltiplos processos disponíveis, em especial, frente aos termos do art. 78 da própria Lei Federal, bem como em face dos princípios que orientam a concessão da patente.

Pois bem.

O art. 87 da LPI, teoricamente, preconiza a possibilidade de restauração de patente extinta.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Por seu turno, o art. 78 da mesma norma disciplina as causas de extinção da patente. São elas, *in verbis*:

“Art. 78. A patente extingue-se:

- I - pela expiração do prazo de vigência;*
- II - pela renúncia do seu titular, ressalvado o direito de terceiros;*
- III - pela caducidade;*
- IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no art. 2º do art. 84 e no art. 87;*
- V - pela inobservância do art. 217.”*

A inteligência que emerge dos preceptivos legais autoriza que se descarte, de plano, a possibilidade de restauração de patente extinta com fulcro nos incisos I, II, III e V do dispositivo legal retrotranscrito, pelos fundamentos que vertem linhas à frente.

Conceitualmente, a patente é um título concedido pelo Estado, que garante ao seu titular o direito de propriedade temporária sobre um bem imaterial, produto ou processo, que se caracterize em uma invenção tecnológica nova, que implique atividade inventiva, que seja suscetível de aplicação industrial e que não incida nas proibições ao patenteamento, enumeradas na LPI. É o que se extrai da leitura dos arts. 8º e 18 da Lei regente.

Como requisito fundamental para a concessão da patente, o Estado impõe a imediata divulgação do seu conteúdo, isto é, a descrição analítica e precisa da nova tecnologia, de modo a que um técnico, com formação média no setor tecnológico correspondente, seja capaz de reproduzi-la (art. 24 da LPI).

Na verdade, a exigência legal da prévia divulgação tem como desiderato tornar a nova tecnologia intelectualmente disponível ao público, para que seja ela livremente utilizada após a extinção da proteção da patente,

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

como contrapartida ao direito de propriedade concedido, em caráter temporário, com esteio no pressuposto de que é social e economicamente mais produtiva a substituição da exclusividade de fato imposta pelo segredo da tecnologia, pela exclusividade jurídica temporária sobre a tecnologia, conferida pela patente.

Em resumo, a propriedade outorgada pela patente confere ao seu titular uma exclusividade legal, de caráter temporário, na utilização da tecnologia patenteada.

Nesse sentido, a patente tem prazo de vigência certo, na forma definida no art. 40 da LPI, não podendo a proteção jurídica do direito de propriedade ultrapassar a duração legal do título.

Assim, a patente extinta por decurso do prazo legal de vigência deixa de ser alvo de tutela monopolística pelo sistema jurídico brasileiro, pois não mais está sujeita à incidência de quaisquer direitos de exclusividade, de fato ou de direito, que a fundamente.

Em outros termos, a extinção da patente ao pálio do art. 78, inciso I, da LPI, implica, automaticamente, na colocação do seu objeto em domínio público, ou seja, livremente disponível a todo e qualquer interessado, incondicionalmente.

Significa dizer que qualquer um que conheça a tecnologia objeto da patente extinta poderá empregá-la em sua atividade econômica, independentemente da autorização de quem quer que seja.

Assim, por motivos óbvios, parece inadmissível qualquer interpretação que autorize a restauração de patente extinta pela expiração do seu prazo de vigência, sob pena de subtração de bem de domínio público vedada pela ordem positiva, bem como de transgressão ao art. 40 da LPI, que fixa o prazo máximo de vigência da patente, e, em última instância, de violação aos princípios nucleares que informam o próprio sistema de propriedade industrial.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Mesmo raciocínio parece deva ser aplicado quanto à possibilidade de restauração de patente extinta por renúncia do seu titular, prescrita no art. 78, inciso II, da LPI.

A renúncia é, por excelência, um negócio jurídico unilateral, mediante o qual o titular de um direito dele se desapossa.

Porém, a possibilidade da disposição do direito, regra geral, reclama expressa previsão em lei ou, minimamente, não pode encontrar vedação legal. Em outras palavras, o direito a ser renunciado deve ser disponível em face da lei, não podendo ser indisponível por força de norma imperativa ou de ordem pública, sob pena de nulidade *pleno iure* do ato.

A rigor, são disponíveis, logo, renunciáveis, todos os direitos que se circunscrevem à esfera de interesses individuais, como é o caso, por exemplo, dos direitos de propriedade.

O direito de propriedade industrial, enquanto direito de propriedade, é passível de renúncia não apenas por força de lei específica, no caso, a LPI, mas, também, em virtude da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro - CC), nos termos do seu art. 1.275, que estatui:

“Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

(...)

II - pela renúncia;

(...)”

No entanto, a validade do ato da renúncia pressupõe, ainda, que a parte seja capaz, que a manifestação da vontade de renunciar seja livre, que haja obediência à forma prevista em lei e que o ato seja explícito, não podendo, em hipótese alguma, ser tácito ou presumido.

Assim, a renúncia ao direito de propriedade industrial, autorizada pela LPI e pela Lei Civil Geral, uma vez formulada com observância aos pressupostos jurídicos da sua validade, pressupõe ato voluntário e livre,

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

refletindo a efetiva vontade daquele que dispõe da faculdade em seu patrimônio jurídico e dele deseja despojar-se, donde hábil a produzir seus efeitos jurídicos.

A renúncia vazada nessa fórmula, por conseguinte, é válida e subsiste ainda que o seu autor tenha a reserva mental de não querer o que manifestou. Nesse sentido é a inteligência do art. 110 do Código Civil Brasileiro.

Com isso, a possibilidade de restauração de patente extinta por renúncia do seu titular, se executável, demandaria, necessariamente, prévio pedido de retratação, ou desistência, da renúncia do titular do direito de propriedade consubstanciado na patente.

Em verdade, a LPI é omissa na condução e solução dessa questão pontual.

Contudo, a LPI estabelece uma espécie de subsistema processual, donde a doutrina e a jurisprudência autorizam a aplicação supletiva das regras da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil Brasileiro - CPC), ao rito por ela instituído.

Consequentemente, ao se adotar os princípios e regras previstas no CPC, enquanto fonte subsidiária das regras processuais da LPI, incabível, *in thesis*, a retratação, ou desistência, da renúncia do titular do direito sobre a patente, ao menos depois de homologada pelo INPI, por se tratar de ato processual que já produziu todos os seus efeitos jurídicos. É a inteligência que emerge do art. 158, parágrafo único, do CPC.

Portanto, a patente extinta por renúncia do seu titular, homologada pelo INPI, também deixa de ser objeto de tutela monopolística pelo sistema jurídico nacional, pois não mais está sujeita à incidência de quaisquer direitos de exclusividade, de fato ou de direito, que a justifique, renunciados que foram estes pelo seu próprio titular.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Logicamente, a patente extinta com fulcro no art. 78, inciso II, da LPI, tem o mesmo destino reservado àquela extinta por decurso do prazo legal de vigência do título.

Impertinente, por conseguinte, qualquer interpretação que reconheça a possibilidade de restauração de patente extinta pela renúncia do titular, homologada pelo INPI, sob pena de subtração de bem de domínio público vedada pela ordem positiva, bem como de ofensa ao ato jurídico perfeito e acabado, tutelado em sede constitucional, independentemente de contrariar, também, as normas processuais civis gerais.

Na mesma linha, parece, igualmente, intolerável interpretação que admita a restauração de patente extinta com fundamento no art. 78, inciso III, da LPI, face à natureza, melhor dizendo, ante a finalidade do próprio instituto da caducidade.

Ora, o direito de propriedade industrial conferido pela patente, como, a rigor, ocorre com qualquer outro direito da mesma natureza, também encontra limites legais.

O primeiro é imposto pelo princípio da função social da propriedade, corporificado no art. 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal de 1988 - ao direito de propriedade sobre os bens é intrinsecamente inerente uma função social - e, da mesma forma, pelo princípio informador da ordem econômica consagrado no art. 170, inciso II, da mesma Lei Fundamental, que evidenciam a supremacia dos interesses coletivos sobre os interesses individuais ou particulares.

Em harmonia com o tratamento constitucional emprestado à propriedade em geral, a LPI também impõe limite ao uso da patente, determinando que a patente deve ser utilizada em prol da sociedade e em consonância com a sua finalidade, para que não se constitua em fator de restrição à liberdade de concorrência, igualmente garantida pela Carta Magna vigente.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Assim, em contrapartida ao direito outorgado pelo Estado, se ergue para o titular da patente a obrigação da exploração do seu objeto em benefício do interesse público.

A caducidade, embora pressuponha a prévia concessão de licença compulsória, é, ao fim, a sanção aplicável à inação do titular quanto à esfera positiva da patente.

Despiciendo, por conseguinte, maiores construções jurídicas para sustentar a inaplicabilidade da restauração à patente extinta pela caducidade, além do que admiti-la, nesse contexto, seria fazer-se letra morta da garantia constitucional do princípio do devido processo legal para os requerentes da caducidade da patente.

Igual sorte se entrevê à patente extinta com alicerce no art. 78, inciso V, da LPI, isto é, por inobservância do art. 217 do mesmo diploma legal.

Com efeito, o art. 217 da LPI impõe à pessoa domiciliada no exterior a obrigação de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-la, administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, o que, de modo algum, a exonera do atendimento das condições estabelecidas no art. 216 da LPI quanto ao instrumento outorgado para a prática de atos previstos na Lei.

Desnecessário, todavia, a apresentação de múltiplos instrumentos, podendo as exigências preconizadas em ambos os dispositivos legais ser atendidas em uma única procuração, como, aliás, frequentemente ocorre.

Na realidade, o diferencial reside no fato de que o instrumento, nas condições de que trata o art. 216 da LPI, é exigência nuclear para a prática de qualquer ato previsto na Lei, razão pela qual deve, necessariamente, ser apresentado ao INPI, no prazo ali prescrito, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de patente e de arquivamento da petição (art. 216, § 2º), enquanto que o instrumento, nas bases ordenadas no art. 217 da Lei, prescinde de apresentação ao INPI para o exercício do procuratório, constituindo-se em obrigação legal que emerge para a pessoa domiciliada no exterior desde o ato

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

inaugural no processo e se estende até o encerramento deste, portanto, a qualquer tempo exigível, seja em sede administrativa, seja no âmbito do Poder Judiciário.

Por conseguinte, qualquer tese que defenda a restauração de patente extinta por inobservância do comando vazado no art. 217 da LPI reflete inteligência extraída à revelia da Lei de Propriedade Industrial.

Em outros dizeres, reconhecer-se a possibilidade de restauração de patente extinta é o mesmo que tornar letra morta o art. 217 da Lei regente, porquanto implicaria admitir-se o cumprimento inoportuno e intempestivo de obrigação ordenada peremptoriamente pela própria norma, fazendo-a írrita, destituindo-a de qualquer efeito jurídico, com o que o aplicador do direito, em sua consciência, nesse caso, não pode assentir.

Bem, até aqui se discursou sobre matéria, a rigor, incontroversa.

Como de fato, se polêmica jurídica existe, reside ela, seguramente, na questão concernente à possibilidade de restauração de patente extinta com esteio no art. 78, inciso IV, da LPI.

Certamente pode haver quem sustente a tese da impossibilidade da restauração da patente extinta sob tal fundamento pela própria consequência fático-jurídica da sua extinção, que é, justamente, a imediata supressão do direito, a eliminação da tutela monopolística pelo ordenamento jurídico brasileiro e a integração, incontinenti, do seu objeto no domínio público.

Todavia, a desaprovação dessa exegese encontra assento na impossibilidade de se retirar um direito de exclusividade que somente pode ser subtraído com fundamento claro e exposto na própria Lei, o qual, *in casu*, não se manifesta, como se demonstrará mais adiante.

Do mesmo modo, pode haver quem confirme a possibilidade de restauração da patente extinta com arrimo em fundamento outro, ou seja, porque, nessa hipótese, a causa de aniquilação da patente tem origem na

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

inobservância de requisito legal de caráter meramente formal, exigível para a manutenção do direito de propriedade industrial.

Essa vertente interpretativa, entretanto, está comprometida pelo fato de que admiti-la, pura e simplesmente, sem quaisquer outros subsídios que lhe possam dar supedâneo, significaria sublimar, de forma ilegítima, o interesse individual, particular do titular da patente extinta na manutenção de um monopólio, em detrimento do direito coletivo, legalmente protegido, de explorar licitamente bem imaterial incorporado ao domínio público em virtude da extinção desse mesmo monopólio conferido pela patente, e, em última instância, do próprio interesse público.

A bem da verdade, tais interpretações não resistem, precisamente, frente ao próprio comando do art. 78, inciso IV, da Lei de regência, consoante restará evidenciado linhas à frente.

Com toda a cautela que se põe ao intérprete, a espécie, além da exegese gramatical, também pode e deve ser observada com as lentes do princípio da unidade da norma. Caso contrário, ou se anunciará, nessa parte, letra morta o art. 87 da LPI, ou se terá como mera peça de retórica o art. 78, inciso IV, do mesmo diploma legal, declarando-se a inaplicabilidade, a inutilidade de um ou outro dispositivo no sistema do direito positivo brasileiro, hipótese que, aqui, se repele, pelos fundamentos que seguem.

O princípio da unidade, principal cânone da hermenêutica constitucional, aqui encarado como uma especificação da denominada interpretação sistemática, impõe ao intérprete apreciar a lei na sua plenitude e integralidade, ou seja, não como comandos isolados e dispersos do texto legal, mas, sim, como preceitos integrados a um texto unitário, harmonizando eventual ponto de tensão normativa existente entre os dispositivos a concretizar, na procura do equilíbrio na sua aplicação, a fim de não negar por completo a eficácia de qualquer preceito legal.

No campo do Direito, esse ponto de tensão é denominado de antinomia, fenômeno repellido pelo próprio Direito, donde, a rigor, nenhuma exegese deve conduzir a sua materialização.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Esse fenômeno se concretiza quando duas regras do mesmo sistema normativo são conflitantes, contraditórias, dispondo uma de certa forma e a outra de modo diametralmente oposto, sendo, portanto, juridicamente impossível aplicá-las a uma só vez, pois são absolutamente inconciliáveis, donde não são passíveis de coexistir. Nesse caso, estar-se-á frente a uma antinomia real e, portanto, insuperável.

Para solucionar esse conflito de regras, a ciência jurídica, tradicionalmente, se socorre de variados princípios, que se situam na dimensão da validade das normas, mediante a aplicação hermenêutica dos critérios hierárquico (*lex superior derogat inferiori*), cronológico (*lex posterior derogat priori*) e da especialidade (*lex specialis derogat generali*).

Então, deparando-se com conflito do gênero, ao intérprete se impõe aplicar a chamada interpretação ab-rogante, a fim de eliminar uma das regras contraditórias do sistema jurídico (ab-rogação simples) ou mesmo as duas regras conflitantes (ab-rogação dupla).

Por outro lado, a antinomia será aparente quando se entrevê francamente permissível conciliação entre as regras antinômicas, mediante a adoção da chamada interpretação corretiva, que conserva em vigor as regras incompatíveis por meio de exegese que as harmonize com o espírito da lei e que corrija a incompatibilidade, eliminando-se a antinomia, em definitivo, pela introdução de modificação no texto da norma.

É evidente que, em havendo choque entre dois dispositivos de uma mesma lei, a antinomia não pode ser solucionada pelos critérios da hierarquia ou da sucessividade no tempo, porque tais critérios pressupõem, necessariamente, a existência de duas leis distintas, sendo uma de hierarquia superior à outra na pirâmide jurídica ou sendo esta posterior à primeira.

Portanto, ressalvada eventual aplicabilidade do princípio da especialização e a possibilidade da interpretação corretiva, todo o instrumental jurídico não é suficiente para solucionar antinomias no âmbito de uma mesma norma legal.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Então, no caso concreto, o primeiro passo consiste em apurar se entre os dispositivos em consideração, da mesma hierarquia e vigentes ao mesmo tempo, há uma antinomia real e, de efeito, insolúvel, ou se entre eles se verifica uma antinomia aparente, logo, perfeitamente superável a contradição no âmbito normativo da LPI, do ponto de vista exegetico, mediante interpretação corretiva que os harmonize e integre.

Sem sombra de dúvida, do contexto literal dos art. 87 e 78, inciso IV, da LPI, não emerge uma antinomia real.

Contudo, ao menos *prima facie*, parece incontroverso que o art. 87, ao prescrever a possibilidade da restauração de patente extinta, se projeta em rota de potencial conflito com o art. 78, inciso IV, da LPI, fundamentalmente pelo próprio conceito de extinção e as consequências jurídicas imediatas desse fenômeno.

Com apoio nesse raciocínio, já não se pode atestar com a mesma segurança que entre os indigitados dispositivos não se avista uma antinomia aparente, com ênfase, pelo fato de o art. 87 da LPI não precisar o conceito de extinção que manipula com o rigor indispensável a sua inteligibilidade, resultando dessa fluidez conceitual uma certa imprecisão e inadequação acerca de situação que não poderia estar contemplada senão em sua legítima e apropriada acepção conceitual, sob pena de se lhe atribuir dimensão diversa, que vai de encontro à expressa dicção do art. 78, inciso IV, da mesma norma, e ao próprio espírito da Lei, se opondo, enfim, a toda a lógica do sistema de propriedade industrial, por descaracterizar o fenômeno da extinção da patente.

Sob a ótica que se percebe a equação, diante da antinomia aparentemente revelada entre tais dispositivos da LPI, das soluções apresentadas, a que se denota a mais autorizada, razoável e mesmo lógica, como prescrição ideal para rematá-la, é a aplicação da interpretação corretiva, com a conciliação sistemática desses dispositivos legais. E, como se verá adiante, não são necessários grandes esforços interpretativos para imprimir-se absoluta harmonia e integração entre tais dispositivos.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Cuida-se, aqui, de disposições que têm por escopo regular situações específicas e distintas no plano legal. O art. 87 da LPI disciplina o instituto da restauração, enquanto que o art. 78 da mesma Lei estabelece as causas determinantes da extinção da patente.

Ao regular o instituto da restauração, o art. 87 da LPI prescreve a possibilidade de se restaurar a patente no prazo de 03 (três) meses, contados da data da notificação da extinção, mediante o pagamento de retribuição específica.

Por seu turno, ao particularizar as causas determinantes da extinção da patente, o art. 78, inciso IV, da LPI enuncia que a patente somente se extingue por falta de pagamento da retribuição anual - formalidade que se impõe como condição para a manutenção do direito - após o decurso de três prazos legais contínuos, ou seja, daqueles dois, ordinário e extraordinário, previstos no § 2º do seu art. 84, e daquele fixado para a restauração da patente no seu art. 87.

Da apreciação conjunta das fórmulas explícitas dos comentados dispositivos, apartada de qualquer interferência de aspectos conceituais, se extrai, imperativamente, que o art. 87 da LPI recepciona o instituto da restauração como um mecanismo destinado a impedir a extinção da patente nos casos de inadimplência no pagamento da retribuição anual nos prazos ordinário e extraordinário, específicos para o cumprimento dessa formalidade legal, fixados no § 2º do art. 84 da Lei.

Em termos outros, o efeito imediato de tais regras, pretendido pelo legislador da época, foi o de assegurar ao titular da patente concedida uma terceira e nova oportunidade para regularizar o pagamento da retribuição anual devida, a fim de conservar o direito de propriedade que lhe foi outorgado pelo Estado.

Partindo dessa premissa, que parece legítima, interpretando-se sistematicamente os aludidos preceitos legais, se pode, então, conceber, adequadamente e com precisão, a sua conciliação no âmbito normativo da LPI, de modo a eliminar ou, ao menos, minimizar qualquer conflito de ordem conceitual porventura existente que possa induzir à distorção da *mens legis*.

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

De fato, a partir da conciliação sistemática das regras, outro entendimento não se entrevê factível de se firmar senão o de que a extinção a que alude o art. 87 da LPI é um fenômeno de natureza precária e efêmera, do qual não se erguem os efeitos jurídicos da extinção, já que comando específico da mesma Lei - art. 78, inciso IV - somente autoriza a extinção da patente com a imediata produção de todos os seus efeitos regulares depois de transcorrido, *in albis*, o derradeiro dos prazos legais para o pagamento da retribuição anual, que outro não é senão aquele reservado à restauração da patente, prescrito no art. 87.

Desse juízo deflui, a todas as luzes, que a notificação da extinção da patente para fins da restauração de que trata o art. 87 da LPI não consuma os efeitos legais da extinção - pelo contrário, impede a sua ocorrência durante o lapso assinalado para aquela providência -, logo, não é ato legítimo para colocar o objeto da patente em domínio público, fato que somente se consolida com a notificação da extinção da patente nos termos do art. 78, inciso IV, da LPI, ato que, obviamente, só produz eficácia quando precluso o último daqueles três prazos legais para o pagamento da retribuição anual, sequencialmente ordenados no § 2º do art. 84 e no art. 87.

Perfeitamente reversível, pois, o conflito aparente que, num primeiro momento, se eleva entre os arts. 87 e 78, inciso IV, da LPI, sendo irrisíveis os obstáculos transpostos para a sua conciliação no plano normativo da Lei Federal.

Não resta dúvida de que é perfeitamente factível a convivência harmônica e integrada de tais dispositivos no mesmo texto legal, eis que, na verdade, complementam um ao outro.

De mais a mais, traçando-se um paralelo do art. 87 da Lei da Propriedade Industrial de 1996 com os arts. 50 e 51 da Lei de Propriedade Industrial de 1971, percebe-se, com inteligibilidade, que a intenção do legislador de 1996 foi a de recepcionar, integralmente, o conteúdo do comando legal anterior, admitindo a possibilidade da restauração de patente com base no art. 78, inciso IV, da LPI, ou seja, por inadimplência no

ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

pagamento da retribuição anual no prazo específico determinado na Lei para essa providência, o que, aliás, representa uma tradição no direito de propriedade industrial brasileiro.

Interpretação diversa, que apóie a tese de que o art. 87 da LPI não transige com o art. 78, inciso IV, da mesma norma, implicaria, na prática, divisar-se na Lei regente uma antinomia invencível, insuperável, uma *contradictio in terminis*, conduzindo, em última instância, ao desvirtuamento da finalidade do fenômeno da extinção da patente e da própria essência do instituto da restauração, em flagrante descompasso com o espírito superior da Lei.

Relembre-se, por oportuno, que eventual defeito de técnica legislativa é, na maioria das vezes, o fator responsável pela incerteza jurídica quanto ao plano de incidência da norma.

A sabedoria da técnica legislativa reside, justamente, em regular situações genéricas e abstratas e não em abrigar casuísmos incompatíveis com a sua *mens legis*, donde a interpretação não deve ser construída ao abrigo desses casuísmos, nem pode o intérprete se divorciar do princípio de hermenêutica segundo o qual a interpretação há de ser *secundum* ou *proepter legem* e nunca *contra legem*.

Portanto, no caso, embora possa até estar comprometida a boa técnica legislativa, a salvo está a eficácia do instituto da restauração da patente que tenha a sua extinção notificada por falta de pagamento da retribuição anual devida nos prazos ordinário e extraordinário enunciados no § 2º do art. 87 da LPI, frente ao disposto no art. 78, inciso IV, da mesma norma.

CONCLUSÃO

A teor dos novos argumentos colacionados no mérito, permite-se, com a devida vênia, sustentar tese diversa daquela lançada no parecer jurídico em comento, firmando nova interpretação do art. 87 da LPI, para delimitar o campo de incidência do instituto da restauração, tão somente, aos pedidos de patente alvo de arquivamento, assim entendido o ato não concludente, ainda

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

modificável na esfera administrativa pela via recursal - não se estendendo, portanto, aos pedidos de patente alvo do ato de arquivamento previsto no art. 33, *caput*, da Lei -, e às patentes que tenham a sua extinção notificada nos termos e para os fins da restauração de que trata o art. 87 da Lei regente.

Nessa perspectiva, salvo, pois, engano, de todo escusável, tudo leva a recomendar a supressão do efeito normativo atribuído, pelo então Presidente do INPI, ao predito Parecer desta Procuradoria, datado de 02 de dezembro de 2003, bem como a alteração do Ato Normativo/INPI nº 127, de 05 de março de 1997, no que couber.

De qualquer modo, em assentindo V.Sa. com o entendimento que aqui se sustenta, recomenda-se seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, bem como que dele seja cientificada, formalmente, a Diretoria de Patentes do Instituto quanto à nova orientação jurídica, para, se for o caso, reavaliar os questionamentos postos na presente consulta.

Sub-censura.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONs/Nº
001/2005, propondo que lhe seja dado efeito normativo.
Ao Senhor Presidente.


MAURO SODRÉ MAIA
Procurador-Chefe em Exercício

De acordo. Dê-se efeito normativo ao
PARECER/INPI/PROC/DICONs/Nº 001/2005.


ROBERTO JAGUARIBE
Presidente



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Praça Mauá, 7 – 10º andar – Sala 1013 – 20.083-900 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.
Tels.: (21) 2139-3121/2139-3117 - E-Mail: inpiPRES@inpi.gov.br

Memorando nº 115/2005 PR/INPI

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2005.

Da: Presidência
À: CGMI

Assunto: **Publicação do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005**

Prezado Senhor,

1. Solicito seja publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI, na Seção de Patentes, bem como na Internet, o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005, cuja cópia segue anexa, e ainda para o e-mail cgmi@inpi.gov.br.

Atenciosamente,


Josefina Sales de Oliveira
Chefe de Gabinete