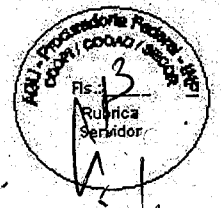




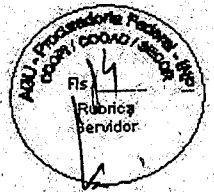
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Nota Nº 0271-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2  
PROCESSO Nº 52400.045939-2012  
INTERESSADO: Kasznar Leornardos  
ASSUNTO: Restauração de patente

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de ofício encaminhado por agente de propriedade industrial informando o procedimento adotado por esta autarquia relativo à restauração da patente de invenção PI 9107336-7. O solicitante entende que o instituto da restauração foi aplicado de forma equivocada.
2. Primeiramente, verifica-se a seqüência de publicações na RPI e em seguida, o mérito da consulta à luz do Parecer/INPI/PROC/DICON/Nº001/2005. Esta nota técnica tem como finalidade verificar se a restauração foi adotada em consonância com o atual entendimento do INPI sobre a matéria.
3. Em 08.09.2010, a RPI 2070 publicou o despacho 24.3. Esta é a descrição do despacho 24.3: “Chamada para Restauração. Chamada para restauração da patente por falta de pagamento de anuidade ou por não cumprimento de exigência de sua complementação. Desta data corre o prazo de 3 (três) meses para o titular requerer a restauração da patente. A restauração deverá ser requerida através do formulário modelo 1.02, com o recolhimento correspondente à restauração e à anuidade ou sua complementação. Caso não seja requerida a restauração a patente será considerada extinta.”
4. Em 26.04.2011, a RPI 2103 publicou o despacho 21.6, cuja descrição encontra-se nestes termos: “Extinção Art. 78 inciso IV da LPI. Notificação da extinção da patente e seus certificados, se for o caso, dada a não restauração prevista no Art. 87 da LPI. A patente é



considerada extinta na data final do prazo legal (nove meses) do primeiro pagamento devido que deixou de ser efetuado.”

5. Em 02.08.2011, o despacho 22.5<sup>1</sup> foi publicado na RPI 2117, com complemento,<sup>2</sup> o qual indica a apresentação de petições por parte da empresa titular da patente:

6. A RPI 2138 publicou, em 27.12.2011, o despacho 24.4, o qual contém descrição referente à restauração da patente (Restauração. Notificação quanto à restauração da patente.).

7. A seqüência de publicações da RPI, exposta acima, indica que a empresa titular da patente apresentou petições à autarquia apresentando as guias de depósito da 19ª anuidade entre 26.04.2011 e 02.08.2011.

8. Feita a exposição dos dados constantes da base de patentes, verifica-se que a empresa Telecomunicações Brasileiras S.A.- Telebrás requereu a anulação da publicação do despacho 24.4 da RPI 2138, de 27.12.2011 (fls. 07/09), consistente na restauração da patente.

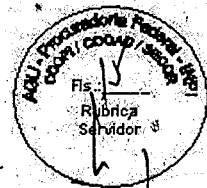
9. A Diretoria de Patentes não acolheu as razões de anulação da restauração da patente, com fundamento no art. 87 da Lei 8.279/96 (fls. 10/11). De acordo com esse dispositivo legal, o requerimento de restauração pode ser deferido se for apresentado dentro de três meses após a extinção da patente.

10. O ofício CO/INPI/DIRPA/Nº 02/12 (fls. 10/11) informou que o titular da patente apresentou a petição 1810015641 (requerimento de restauração), em 28.04.2011. Ou seja, o requerimento de restauração da patente foi apresentado dois dias após a publicação da RPI 2103, a qual trouxe o despacho de extinção da patente.

11. No momento, o agente de propriedade industrial, o qual representa a empresa Telebrás, impugna perante esta Procuradoria o procedimento de restauração adotado por esta autarquia. O ofício de fls. 02/03 insiste na argumentação exposta às fls. 07/09, cuja síntese segue

<sup>1</sup> Descrição do código 22.5: “Exigências Diversas. Formulada exigência para adequação ou cumprimento de disposições legais no prazo de 60 (sessenta) dias desta data. Caso a exigência não tenha sido explicitada no despacho da RPI, o titular poderá requerer cópia do parecer através do formulário modelo 1.05.”

<sup>2</sup> Complemento do despacho: “Para que sejam aceitas as petições 01810015641 de 28/04/2011 e 01810019584 de 26/05/2011, apresente procuração que atribua poderes aos seus signatários na forma do Art. 216 da LPI.”



deste modo: a restauração ocorre em face de uma patente extinta e a Lei nº 9.279/96 concede uma única oportunidade para promover a restauração.

12. Em síntese, esse é o relato dos fatos contidos nos autos e na base de dados do INPI. A seguir, cumpre examinar se o procedimento adotado pela autarquia, no tocante à restauração, coaduna-se com o entendimento da autarquia sobre a matéria, constante do Parecer/INPI/PROC/DICON/Nº001/2005.

13. O referido parecer normativo distinguiu duas espécies de arquivamento de pedido de patente: 1º) o arquivamento, referido nos arts. 33, *caput*, 34, *caput*, e 86 da Lei 9.279/96, é sujeito de modificação pela Administração, mediante pedido de desarquivamento ou recurso; 2º) o arquivamento denominado de definitivo, mencionado nos arts. 17, §2º, 33, parágrafo único, 36, §1º e 38, §2º da Lei 9.279/96 põe fim ao processo administrativo.

Parecer/INPI/PROC/DICON/Nº001/2005

“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, 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 conseqüências, 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.”

14. Essa distinção é relevante porquanto o art. 87 menciona apenas a hipótese de arquivamento, não distinguindo as duas espécies referidas no item 13 supra.

Lei 9.279/96, 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.



15. A leitura isolada no art. 87 poderia indicar que a restauração seria cabível nas duas espécies de arquivamento, posto que o dispositivo legal não fez a distinção. Embora o art. 87 não faça expressamente a distinção das duas espécies de arquivamento, essa diferença é feita pela própria Lei 9.279/96.

16. De acordo com o parece normativo, a restauração restringe-se aos pedidos de patentes sujeitos à primeira espécie de arquivamento, isto é, o arquivamento “não definitivo”.

17. Exposto quais espécies de arquivamento ensejam a restauração, perquire-se qual espécie de arquivamento incorreu a patente de invenção PI 9107336-7.

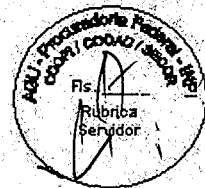
18. A extinção da patente foi decretada com fulcro no art. 78, IV da Lei 9.279/96, conforme despacho 21.6, publicado na RPI 2103, de 26.04.2011. Vale transcrever o dispositivo legal, o qual fundamentou a extinção da patente:

Art. 78. A patente extingue-se:

IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e

19. A notificação do art. 78, IV não se confunde com a do art. 87, ambos da Lei 9.279/96. A notificação do art. 87 da LPI refere-se a uma extinção de caráter precário e efêmero. Por outro lado, a notificação do art. 78, IV constitui hipótese de arquivamento definitivo, não sujeito à restauração, haja vista a preclusão do último dos três prazos para pagamento da retribuição anual. Desse modo, a notificação do art. 78, IV da LPI põe o objeto da patente em domínio público, tornando incabível a restauração. Assim se referiu o parecer normativo sobre esse tema:

“[...] 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, seqüencialmente ordenados no § 2º do art. 84 e no art. 87”



20. O parecer normativo reserva o instituto da restauração para duas situações: a) arquivamento não-definitivo; b) notificação para restauração, fundamentada no art. 87 da LPI. Estes são os termos utilizados pelo parecer normativo:

“[...] 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 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 pra os fins da restauração de que trata o art. 87 da Lei regente.”

21. No caso em tela, observa-se que a notificação do art. 87 ocorreu em 08.09.2010, na RPI 2070, mediante a publicação do despacho 24.3. O titular da patente ficou inerte após essa notificação. Essa era a oportunidade que ele possuía para providenciar a restauração. Logo, a publicação do despacho 21.6, na RPI 2103, de 26.04.2011, não enseja a restauração.

22. Diante do exposto, conclui-se que a admissão da restauração após o despacho 21.6, com fundamento no art. 78, IV da LPI, publicado na RPI 2103, diverge da compreensão sobre a matéria exarada no Parecer/INPI/PROC/DICON/Nº001/2005, o qual recebeu efeito normativo por ato do Presidente do INPI.

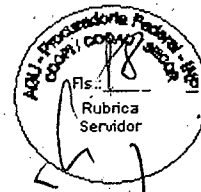
23. À consideração superior, com a sugestão de remessa ao Diretor de Patentes, e posterior retorno à Procuradoria.

Rio de Janeiro, 2 de agosto de 2012.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Federal  
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI  
Rua Mayrink Velga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050  
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206




**Despacho Nº 0512/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo Nº. 52400.045939/2012-36

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0271/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. Registro que a questão trazida a esta Procuradoria por escritório interessado, foi por nós recebida em face da relevância do seu conteúdo, e por estar aquele interessado, no exercício do seu legítimo direito de petição.
3. Nesse passo, considerando-se que as razões aqui examinadas sugerem que a Diretoria de Patentes produziu no caso em comento, a adoção de procedimentos antagônicos à inteligência do Parecer Normativo INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005, faço o encaminhamento dos autos àquela diretoria para ciência do entendimento lançado na referida Nota, e com a recomendação para que promova a adoção das necessárias medidas administrativas saneadoras.
4. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 13 de setembro de 2012.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe