



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 0352-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7

PROCESSO Nº 52450.980328-98

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Sobrestamento de processo administrativo de averbação de contratos.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta formulada pela DICIG a respeito de sobrestamento de processo administrativo de averbação de contratos.

2. Em janeiro de 2012, a empresa requerente solicita a suspensão do processo de averbação (fls. 490). Cuida-se de uma petição, a qual não há a exposição do fundamento legal para tal solicitação. De acordo com a requerente, há um processo em trâmite na 6ª Vara Empresarial da Comarca da capital do Estado do Rio de Janeiro, cuja conclusão pode possuir implicações no contrato em apreço. O INPI não é parte desse processo. Não há ordem judicial determinando a suspensão do processo de averbação.

3. Observa-se, ainda, que a requerente admite que dificilmente a decisão judicial mencionada no parágrafo 2, modificará as cláusulas do contrato objeto do processo de averbação, *ipsis litteris*:

“[...] serve a presente para requerer que essa Autarquia suspenda o presente processo de averbação até que ocorra o trânsito em julgado da referida ação judicial, a qual, **embora seja pouco provável**, poderá alterar as cláusulas do contrato celebrado entre as partes.”

4. Ainda em janeiro de 2012, o INPI respondeu a solicitação informando a impossibilidade de suspender o processo de averbação dos contratos, às fls. 496. Não obstante essa resposta, o INPI prorrogou novo período de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das exigências. O exame dos autos demonstra que o período de prorrogação para cumprimento das exigências já foi concedido por várias ocasiões, desde a exigência de 2008, mediante a carta C/INPI/DIRTEC/Nº 906/2008.



5. Em réplica, a requerente argumenta que o INPI não informou o fundamento legal da impossibilidade de suspensão dos processos. Tampouco a empresa apresenta algum fundamento legal que possibilite o INPI suspender a tramitação dos processos administrativos. Cumpre reproduzir trecho da petição de fls. 500/501:

“Portanto, até que a decisão final no processo supracitado transite em julgado, não há qualquer certeza sobre como ficarão redigidas as cláusulas do referido contrato. Conseqüentemente, não faz sentido averbar o contrato com algumas das cláusulas sendo discutidas judicialmente.

Por outro lado, as sucessivas prorrogações do prazo para a Licenciante cumprir a exigência formulada por este instituto por um número indefinido de vezes, não faz sentido, pois como visto, as informações solicitadas dependem de uma decisão final do Poder Judiciário. Não é justo que a Licenciante seja obrigada por este Instituto a requerer tais prorrogações inúmeras vezes, sob pena de perder a data original de protocolo de requerimento de averbação do contrato.

Desta forma, serve a presente para requerer que essa Autarquia reconsidere a sua decisão anterior e suspenda o presente processo de averbação até que ocorra o trânsito em julgado da referida ação judicial, a qual embora seja pouco provável, poderá alterar as cláusulas do contrato celebrado entre as partes.”

6. Nesse contexto, a DICIG apresenta a presente consulta, a qual destina-se a verificar a existência de fundamento legal para o sobrestamento de processos (fls. 504).

II. MÉRITO

6. A Lei nº 9.279/96 possui previsões sucintas sobre o processo de averbação de licenças de uso de patentes e de marcas, atribuindo ao INPI a competência para disciplinar as etapas procedimentais do serviço.

Lei nº 9.279/96, art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração.

Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente.

Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.

§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento.



7. Outras normas constantes na LPI, particularmente no título VII (Das Disposições Gerais) também dizem respeito ao ato de averbação de contratos, como por exemplo, o art. 226, dedicado à publicação dos atos do INPI nos processos administrativos.¹
8. Não há nenhum dispositivo na Lei nº 9.279/96 que indique a possibilidade de sobrestar os processos administrativos de averbação de contratos. Tampouco, a Lei estabelece essa vedação.
9. Para executar o *mister* conferido pelas Leis nºs 9.279/96 e 5.648/70, o INPI possui o dever de disciplinar o processamento administrativo da averbação de contratos. O INPI cumpriu esse dever-poder por meio das Instruções Normativas PR 15/2013 e PR 16/2013. Elas são silentes quanto ao sobrestamento dos processos administrativos.
10. As normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta encontram-se na Lei nº 9.784/99. Ao administrado é garantida a ciência da tramitação dos processos administrativos no qual atue, bem como a obtenção de documentos e o conhecimento das decisões proferidas nos autos. Não há qualquer previsão que determine a Administração sobrestar os processos administrativos, quando o administrado efetua o requerimento.
11. Entretanto, existe a possibilidade da Administração suspender o processo administrativo quando existe motivação fundada no interesse público. No caso em tela, a Administração não identificou interesse público em causa que justificasse o sobrestamento pretendido.
12. Observa-se que a Lei nº 9.784/99, quando trata dos recursos, prevê a suspensão de processo, em situações excepcionais. Em outros termos, a regra legal não é a suspensão do processo, quando o interessado interpõe um recurso administrativo, de acordo com o *caput* do art. 61 da Lei.
13. No entanto, se a situação fática enquadrar-se na hipótese de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade responsável pelo recurso pode conferir efeito suspensivo ao recurso, independentemente de pedido nesse sentido.

Lei nº 9.784/99, art. 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo.

¹ Lei nº 9.279/96, art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:

I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;

II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e

III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.



Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso.

14. A petição da empresa requerente não configura um recurso. De todo modo, havendo motivo similar ao previsto acima, o INPI pode sobrestar o processo administrativo, por aplicação analógica ao parágrafo único do art. 61 da Lei 9.784/99. Ressalte-se que a Administração pode sobrestar o processo administrativo, mas não é obrigado a fazê-lo.

15. Por fim, ressalte-se que a empresa requerente não cumpriu as exigências reiteradamente formuladas pela DICIG, desde 2008. Tampouco a empresa manifesta-se favorável à desistência do processo, posto que tem interesse em manter a data do protocolo do pedido de averbação, para efeito de dedutibilidade fiscal, nos termos da Instrução Normativa nº 15/2003.

III. CONCLUSÃO

16. A empresa requerente alega que não possui condições de cumprir a exigência, no momento, em razão de pendência judicial, conforme razões expostas às fls. 500/501. No entanto, o cumprimento da exigência não depende do resultado da ação judicial. Não há nexo causal entre o resultado da ação judicial e o fornecimento de dados solicitado pela autarquia mediante as exigências formuladas.

17. Se a Administração houvesse identificado um nexo casual entre o resultado da ação judicial e o cumprimento da exigência, ela poderia sobrestar o processo administrativo sob a justificativa de justa causa. No entanto, não há elementos nos autos indicando esse nexo causal. A mera existência de uma ação judicial não confere o efeito pretendido pela empresa requerente.

18. Não parece razoável conferir à empresa requerente um “sobrestamento de fato”, mediante sucessivas formulações de idêntica exigência. .

19. Diante do exposto, resta respondida a consulta formulada pela DICIG. As assertivas abaixo resumem o entendimento da Procuradoria:

- I. Não se identificou norma legal ou infralegal obrigando a Administração a conceder o sobrestamento dos processos administrativos, quando inexistente ordem judicial nesse sentido;
- II. A Administração pode conceder o sobrestamento dos processos administrativos, por aplicação analógica ao art. 61, parágrafo único, da Lei 9.784/99, quando configurado o justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da execução do ato;



- III. No caso em tela, não há reparos na conduta da DICIG, conquanto inexistente fundamento normativo que obrigue a Administração a conceder o sobrestamento pretendido;
- IV. Verificada a inadmissibilidade de sobrestar o feito, no caso em tela, cumpre à DICIG proferir uma decisão sobre o descumprimento das exigências formuladas.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



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

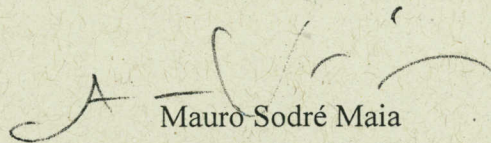
Despacho Nº 0817/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. DICIG 980328/98

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0352/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe