



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

Parecer Nº 0008-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.121166-2014-63

INTERESSADO: Procuradoria Regional Federal da 2ª Região

ASSUNTO: Ação civil pública sobre anuidade de patentes.

I. A consequência do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, pode ser evitada pela diligência do usuário de efetuar anualmente o recolhimento da retribuição anual.

II. A LPI *não* estabelece uma *faculdade* de recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual. Trata-se de uma obrigação estabelecida pelo *caput* do art. 84 da Lei.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se da ação civil pública sobre anuidades de patentes. A Procuradoria Regional Federal da 2ª Região foi intimada para se manifestar em 72 horas sobre o pedido de antecipação de tutela.
2. Esta Procuradoria elaborou a minuta de manifestação sobre o pedido de tutela antecipada e apresentou à Procuradora Federal mediante correio eletrônico. Os subsídios jurídicos apresentados à Procuradoria Regional Federal da 2ª Região precisam de registro no CONJUR, razão pela qual foram inseridos como anexo do presente parecer.
3. A Procuradoria Regional Federal da 2ª Região protocolou em Juízo a manifestação, conforme cópia do documento, que ora se faz a juntada aos autos em epígrafe.
4. No dia 25 de julho, houve um encontro com o Juiz da 25ª Vara Federal, o Procurador-Chefe desta Procuradoria, a Procuradora Federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro e o Procurador-Federal infra-assinado. O encontro teve como objeto as anuidades de patentes.



5. Por meio do presente parecer, submete-se ao Procurador-Chefe as providências adotadas no mês de julho, mormente a minuta de manifestação sobre o pedido de tutela antecipada, para fins de formalização e registro no CONJUR do processo administrativo em epígrafe.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



Anexo do Parecer Nº 0008-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: minuta de manifestação sobre o pedido de tutela antecipada.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 25ª VARA FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

Processo nº 0008879-36.2014.4.02.5101

Autor: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, autarquia federal, criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, representada pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, localizada na Praça Pio X, nº 54, Centro, Rio de Janeiro, nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, manifestar-se, com respaldo no art. 2º da Lei 8.437/92, sobre a **inadmissibilidade de antecipação de tutela antecipada**, em razão dos fundamentos a seguir expostos.

1. O indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe em razão da inexistência do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

I. PERICULUM IN MORA

2. O dano irreparável ou de difícil reparação não existe em favor do autor, mas sim em favor do réu e da sociedade.



I.1 NÃO CONFIGURADO O *PERICULUM IN MORA* EM FAVOR DOS INTERESSES DEFENDIDOS PELA ASSOCIAÇÃO AUTORA

3. Para os usuários, representados pela associação autora, evitemos os efeitos do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, basta efetuar anualmente o recolhimento da retribuição anual.

4. Não existe dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013. A norma impede a manutenção de direitos de patentes com inadimplência superior a uma anuidade.

5. A própria denominação legal da retribuição (retribuição anual) indica que ela precisa ser recolhida anualmente.

6. Se, eventualmente, o usuário deixa de recolher uma única anuidade, não haverá arquivamento do pedido ou extinção da patente. O inadimplemento de uma anuidade enseja a restauração da patente, nos termos do art. 87 da Lei 9.279/96 e do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013.

7. O que não enseja restauração é o inadimplemento de mais de uma anuidade.

8. **A consequência do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 pode ser evitada pela diligência do usuário de efetuar anualmente o recolhimento da retribuição anual.**

9. Quais os danos irreparáveis em decorrência da manutenção de uma norma que não permite o inadimplemento de mais de uma anuidade de patente, sob pena de extinção? A associação autora não os demonstrou.

10. Deferir a tutela antecipada ao caso em tela somente se justificaria se o MM. Juízo partisse da premissa de que existe um direito ao inadimplemento de mais de uma retribuição anual de patente, o que não é o caso.

I.2 DANO IRREPARÁVEL À SOCIEDADE COMO UM TODO NA HIPÓTESE DE DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA

11. A suspensão da norma impugnada, mediante a concessão de tutela antecipada, impedirá que a autarquia promova o arquivamento de pedidos e a extinção de patentes com mais de uma anuidade. Isso por sua vez implicará na:

- (i) Postergação de entrada em domínio público de invenções cujos titulares de patentes não têm mais interesse na manutenção do monopólio;

- (ii) Retorno da inadimplência nos termos existentes antes da publicação da norma impugnada (inadimplemento de aproximadamente um quarto do acervo de patentes);
- (iii) Manutenção de direitos patentários àqueles que descumprem a obrigação legal de recolher anualmente a retribuição anual.

12. O inadimplemento de várias anuidades decorre, em parte, da falta de interesse dos titulares na manutenção do privilégio. Essa assertiva não se aplica a todas as extinções, é verdade. Há outras hipóteses que explicam o inadimplemento de várias anuidades de uma patente.

13. A norma impugnada ensejou a extinção definitiva de aproximadamente 9.745 patentes, até a presente data. Os titulares da *maioria* dessas patentes não recolhiam anualmente a retribuição anual porque perderam o interesse econômico na exploração dessas invenções. Ainda assim, eles mantinham os direitos patentários sobre essas invenções, impedindo terceiros de explorar as invenções sem pagamento de contraprestação.

14. O recolhimento da retribuição anual é uma das condições de manutenção dos direitos patentários. Não satisfeita essa condição, a invenção entra em domínio público.

15. O art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 permitiu a entrada em domínio público de invenções. Uma invenção que não é de interesse do titular da patente, pode interessar a outros agentes econômicos que atuam na sociedade. Nesse particular, existe um interesse difuso protegido pelo art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013.

16. A suspensão da norma impugnada permitirá que o titular de uma patente não recolha a retribuição anual e permaneça usufruindo dos direitos conferidos pela patente, postergando a entrada de domínio público da invenção.

17. Qual o dano à sociedade provocado pela manutenção indevida de direitos patentários? Dependendo da invenção, o dano pode assumir somas vultuosas. Imagine, por exemplo, o caso de uma invenção farmacêutica. Quando essa invenção entra em domínio público, ela se torna passível de exploração comercial por diversas indústrias. O fim do monopólio tende a tornar os preços mais competitivos, o que por sua vez, aumenta o acesso a medicamentos por parte da sociedade.

18. Os direitos patentários são legítimos quando exercidos nos termos da lei. O inadimplemento de várias anuidades de uma patente não tem respaldo na lei.

19. Tanto isso é verdade que o art. 84 da LPI determina o pagamento da retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A hipótese de atraso no pagamento encontra-se restritivamente prevista no art. 84, § 2º, da LPI.



II. INEXISTÊNCIA DE *FUMUS BONI IURIS*

20. A pretensão autoral tem como premissa a ilegalidade do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013. A tese da associação autoral pode ser resumida nas seguintes frases: não pode haver arquivamento de pedido ou extinção de patente, ainda que haja o inadimplemento de várias anuidades, sem antes oportunizar a restauração ao depositante ou ao titular.

21. O instituto da restauração, de acordo com a tese da associação autora, seria uma espécie de aviso de cobrança de parcelas em atraso. Ou seja, desnaturou-se completamente o instituto da restauração, previsto no art. 87 da LPI.

22. O réu defende a manutenção do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, abaixo transcrita:

Art. 13. Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no art. 87 da LPI.

23. A norma impugnada traduz o comando dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.279/96:

Lei 9.279/96, 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

Lei 9.279/96, art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Lei 9.279/96, art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

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.



24. A LPI *não* estabelece uma *faculdade* de recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual. Trata-se de uma obrigação estabelecida pelo *caput* do art. 84 da Lei. O descumprimento dessa obrigação gera uma consequência, a saber, a extinção da patente ou o arquivamento do pedido, com fulcro nos arts. 78, IV e 86 da Lei 9.279/96.
25. A restauração, prevista no art. 87 da LPI, é instituto previsto quando o inadimplemento for de uma única retribuição anual, conforme leitura sistemática dos dispositivos legais acima transcritos.
26. O instituto da restauração não é um permissivo legal para o titular da patente, ou o depositante do pedido, inadimplir com várias retribuições. Se assim o fosse, não haveria sentido obrigar o recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual, tal como o faz o art. 84, §2º, da LPI.
27. O art. 87 da LPI busca proteger o titular da patente, ou o depositante, de um mero equívoco no controle de pagamento da retribuição anual. O equívoco em causa se traduz no inadimplemento de uma retribuição anual, e não no inadimplemento costumeiro de várias anuidades.
28. A suspensão do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, em sede de tutela antecipada, ensejará o retorno à situação existente antes de outubro de 2013: um volume alto de inadimplência.
29. O titular de uma patente possui o prazo de três meses para efetuar o recolhimento da retribuição. Perdendo esse prazo, o art. 84, §2º, da LPI permite que ele regularize o pagamento da retribuição, dentro dos seis meses subsequentes. Havendo, ainda, esse inadimplemento, é razoável conferir mais uma chance para o adimplemento da obrigação, o que ocorre por meio do instituto da restauração.
30. A regra é a extinção da patente, em decorrência do inadimplemento, consoante redação do arts. 78, IV e 86 da LPI. O art. 87 da LPI é uma norma de aplicação em situações excepcionais, a saber, o inadimplemento de uma única retribuição, por um mero esquecimento ou descontrole de pagamento.
31. Em hipótese alguma, o art. 87 da LPI protege o inadimplemento costumeiro de várias anuidades. Permitir tal exegese legal inverteria a regra, disposta nos 78, IV e 86 da LPI, em exceção. Isto é, permitir que o art. 87 da LPI restaure patentes inadimplentes com mais de uma retribuição anual traduz a possibilidade do titular de não efetuar o pagamento da retribuição, nos três primeiros meses, do período anual.
32. Interpretar o art. 87 da LPI como um permissivo para o inadimplemento de mais de uma retribuição anual traduz uma distorção do sistema, porquanto permitiria ao indivíduo gozar da proteção patentária sem precisar recolher a retribuição respectiva.
33. A verossimilhança das alegações encontra-se a favor do réu, e não da associação autora.



IV. CONTEXTO DA RESOLUÇÃO INPI Nº 113/2013

34. Nos últimos anos, o réu não exerceu um controle eficiente de pagamento das anuidades de patentes. A situação foi alvo de críticas por parte dos órgãos de controle da autarquia, os quais recomendaram a inadmissibilidade de manutenção de direitos patentários quando o inadimplemento fosse superior a uma anuidade.

35. No âmbito das recomendações *supra*, foram proferidos o Despacho nº 19/2009 (doc. 01) e o Despacho nº 01/2010 (doc. 02), ambos do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada do INPI. Os despachos precitados explicam a impossibilidade da autarquia manter os direitos patentários daquele que se encontra em atraso superior a uma anuidade.

36. O réu publicou vários avisos de página inteira, em posição destaque na RPI, alertando os usuários quanto a importância de manter as retribuições anuais em dia (docs. 03 e s.), conforme quadro exemplificativo abaixo:

ANO	RPI nº	Data de Publicação	Nº da Página
2011	2130	01/11/2011	7
	2139	03/01/2012	10
	2140	10/01/2012	7
	2141	17/01/2012	7
	2142	24/01/2012	7
2012	2143	31/01/2012	7
	2144	07/02/2012	7
	2145	14/02/2012	7
	2150	20/03/2012	7
	2151	27/03/2012	7
2014	2246	21/01/2014	8
	2247	28/01/2014	8

37. Esses avisos publicados na RPI alertavam os usuários a não perder os prazos de pagamento das anuidades, sob pena de arquivamento dos mesmos. Cumpre transcrever parcialmente o comunicado publicado na RPI 2145, de 14.02.2012:

“Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.”

38. O réu jamais orientou os usuários a inadimplir com mais de uma anuidade. Os manuais e as diretrizes do INPI não orientavam os usuários a recolher as anuidades quando achasse melhor.

39. A norma que antecede o art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 utilizava o termo “anuidades”, o que indicava a possibilidade de adotar a restauração para reviver patentes com várias anuidades em atraso.

40. Não há de se falar de uma mudança repentina de procedimento por parte da autarquia no tocante ao controle de pagamento das anuidades de patentes. Essa mudança foi anunciada pela autarquia, posto que havia uma cobrança interna e externa para aperfeiçoar o controle de pagamento.

41. O réu não aplicou o art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 imediatamente a todas as patentes em atraso com mais de uma anuidade.

42. Conforme o próximo tópico, o réu efetuou pequenos números de arquivamentos e de extinções de patentes, com fundamento no art. 86 da LPI e no art. 13 da Resolução INPI nº 13/2013 nos meses seguintes à publicação do ato administrativo normativo.

43. O réu demorou aproximadamente seis meses, após a entrada em vigência da Resolução, para efetuar um alto número de arquivamento de pedidos e de extinções de patentes. O montante considerável de arquivamentos e de extinções ocorreu apenas no mês de abril do corrente ano.

V. ARQUIVAMENTOS DE PEDIDOS E EXTIÇÕES DE PATENTES

44. O réu publicou a Resolução nº 113/2013, em 22 de outubro de 2013. O art. 13 da Resolução, impugnado pela associação autora, é claro ao vedar a manutenção de direitos patentários quando configurado o inadimplemento superior a uma anuidade.

45. Em novembro de 2013, o INPI aplicou o art. 13 da Resolução nº 113/2013 em um pequeno número de pedidos de patente e de patentes, conforme dados abaixo:

- (i) 14 (quatorze) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2235 a 2238 (datas de publicação 05, 12, 19 e 26 de novembro de 2013);
- (ii) 194 (cento e noventa e quatro) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2235 a 2238 (datas de publicação 05, 12, 19 e 26 de novembro de 2013).

46. Após as publicações de arquivamento e de extinção, muitos usuários permaneceram inertes com os seus inadimplementos superiores a uma anuidade.

47. Em dezembro de 2013, o réu prosseguiu com os arquivamentos de pedidos e extinções de patentes, com fulcro no art. 13 da Resolução nº 113/2013, consoante os seguintes números:

- (i) 20 (vinte) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2239 a 2243 (datas de publicação 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro de 2013);



- (ii) 467 (quatrocentas e sessenta e sete) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2239 a 2243 (datas de publicação 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro de 2013).
48. Muitos usuários permaneceram inertes com seus inadimplementos superiores a uma anuidade.
49. De fato, a associação autora dirigiu um ofício ao Presidente do INPI contendo motivos da discordância com o teor do art. 13 da Resolução nº 113/2013. A autarquia indeferiu o pleito da associação. A associação recebeu uma resposta nesse sentido em reunião ocorrida na Presidência da autarquia, no dia 29 de abril de 2014. Não há como negar que a associação autora recebeu uma resposta conclusiva da autarquia.
50. Em janeiro de 2014, o réu efetuou novos arquivamentos de pedidos e extinções de patente.
- (i) 52 (cinquenta e duas) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2244 a 2247 (datas de publicação 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2014);
- (ii) 47 (quarenta e sete) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2244 a 2247 (datas de publicação 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2014).
51. Em fevereiro de 2014, novos arquivamentos de pedidos e extinções de patente foram publicados.
- (i) 36 (trinta e seis) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2248 a 2251 (datas de publicação 04, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2014);
- (ii) 54 (cinquenta e quatro) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2248 a 2251 (datas de publicação 04, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2014).
52. Em março de 2014, verifica-se o seguinte quadro de publicações contendo arquivamentos e extinções:
- (i) 16 (dezesesseis) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2252 a 2255 (datas de publicação 05, 11, 18 e 25 de março de 2014);
- (ii) 353 (trezentas e cinquenta e três) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2252 a 2255 (datas de publicação 05, 11, 18 e 25 de março de 2014).
53. Em abril de 2014, novas publicações contendo arquivamentos e extinções:



- (i) 2052 (dois mil e cinquenta e dois) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2256 a 2260 (datas de publicação 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2014)
- (ii) 8572 (oito mil, quinhentas e setenta e duas) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2256 a 2260 (datas de publicação 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2014)

54. No mês de abril, ocorreu o maior número de arquivamentos e extinções. Os meses seguintes trazem poucos arquivamentos e extinções. Estes os dados referentes ao mês de maio:

- (i) 37 (trinta e sete) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2261 a 2264 (datas de publicação 06, 13, 20 e 27 de maio de 2014)
- (ii) 22 (vinte e duas) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2261 a 2264 (datas de publicação 06, 13, 20 e 27 de maio de 2014)

55. Em junho do corrente ano, foram publicados os seguintes arquivamentos definitivos de pedidos e extinções de patente:

- (i) 30 (trinta) pedidos de patente arquivados, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2265 a 2268 (datas de publicação 03, 10, 17 e 24 de maio de 2014)
- (ii) 6 (seis) patentes arquivadas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2265 a 2268 (datas de publicação 03, 10, 17 e 24 de maio de 2014)

56. As publicações de arquivamento e extinções de julho enquadram-se abaixo elencadas:

- (i) 16 (dezesseis) pedidos de patente arquivados, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2269 a 2272 (datas de publicação 01, 08, 15 e 29 de maio de 2014)
- (ii) 4 (quatro) patentes arquivadas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2269 a 2272 (datas de publicação 01, 08, 15 e 29 de maio de 2014)

57. Em regra, não há mais pedidos e patentes com inadimplementos superiores a três anuidades, no âmbito do INPI. Há uma ou outra situação que pode explicar uma patente com várias anuidades em atraso, no âmbito do INPI. O grande volume de patentes em atraso com várias anuidades já foi objeto de extinção.

58. O que ocorre a partir do mês de abril de 2014 é a manutenção do controle de pagamentos. Os arquivamentos definitivos e extinções, a partir de abril de 2014, em regra, decorrem de inadimplementos de mais de uma anuidade que se configuram nos meses seguintes.



59. As extinções de patentes, com fundamento no art. 86 da Lei 9.279/96 e art. 13 da Resolução nº 113/2013, alcançaram o montante de 9.745. Desse total, aproximadamente 43% das patentes encontrava-se com inadimplência igual ou superior a cinco anuidades. Não é razoável imaginar que houve um mero esquecimento dos usuários em adimplir com cinco ou mais anuidades.

60. Até o momento, os arquivamentos definitivos, com fulcro no art. 86 da Lei 9.279/96 e art. 13 da Resolução nº 113/2013, alcançaram a soma de 2.274 pedidos de patentes.

61. A norma impugnada na exordial permitiu o saneamento administrativo de um elevado número de pedidos e patentes em atraso. Esse saneamento foi concluído em abril do corrente ano. A partir de então, cumpre efetuar o controle efetivo de pagamento, o que tem sido feito.

62. Assim, suspender o art. 13 da Resolução nº 113/2013, em sede de tutela antecipada, permitiria um retorno ao quadro existente antes de outubro de 2013: o inadimplemento aproximado de um quarto do acervo de patentes.

VI. IMPACTO DE EVENTUAL DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA

63. Um número tão elevado de inadimplência demonstra que há várias situações que precisam ser consideradas pelo Poder Judiciário ao analisar o caso. Uma dessas situações é a prática de conduta maliciosa, praticada por alguns usuários. A norma impugnada obstaculiza esse tipo de conduta.

64. Explica-se melhor: quando um indivíduo deposita um pedido de patente, ele efetua o recolhimento do preço público pertinente ao depósito.¹ A partir do terceiro ano da data do depósito, o depositante inicia o recolhimento das retribuições, em razão do que determina o art. 84 da Lei 9.279/96.²

65. Ao fim do processo administrativo, o pedido pode ser deferido ou não. Se deferido, a proteção patentária retroage à data do depósito, conforme previsto no art. 40 da LPI.³ Nesse contexto, entende-se por que a Lei determina o pagamento de um pedido de patente no curso de sua tramitação no INPI.

66. O pagamento das anuidades relativas ao pedido de patente ocorre independentemente do deferimento ou indeferimento.

¹ Inclusive, o art. 19, VI, da Lei 9.279/96 determina a apresentação do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito juntamente com o pedido de patente.

² Lei 9.279/96, art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

³ Lei 9.279/96, art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.



67. A suspensão do art. 13 da Resolução nº 113/2013, pretendida pela associação autora, permite que o depositante do pedido de patente aguarde a conclusão do processo administrativo no berço esplêndido da inadimplência de anos. Se o pedido for deferido (concessão da patente), ele pagará as anuidades em atraso para obter a carta-patente. Se o pedido por indeferido (não-concessão da patente), ele permanece inerte no inadimplemento, sem nenhuma consequência.

68. A suspensão do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 enseja a situação ilegal descrita no parágrafo anterior.

VII. CONCLUSÃO

69. Diante do exposto, o INPI vem ao Juízo para requerer o indeferimento da tutela antecipada.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 2014.

Procurador Federal

DOC. 1



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Processo nº 52400.001165/09

Em 03/06/2009

Despacho nº 19/2009 do Procurador-Chefe

A Auditoria interna do INPI submete ao exame desta Procuradoria a Nota Técnica constante de fls. 01/05, e anexos, em que se pronuncia acerca de possível descontrole nos recebimentos dos pagamentos de anuidades de patentes.

Em apertada síntese, referida Nota Técnica chama atenção para o fato de que a ausência de um sistema seguro de controle das anuidades estaria provocando, além do não ingresso de valores aos cofres públicos, a manutenção de patentes que deveriam estar extintas, gerando com isso a manutenção, de fato, de um monopólio indevido, dado que, a manutenção desses privilégios na base, implica na não inserção dos respectivos conhecimentos no âmbito do domínio público e, conseqüentemente, a possibilidade de se estabelecer a livre concorrência.

Aponta também o relatório da Auditoria para a impropriedade do artigo 13¹ da Resolução INPI nº 124, de 24.01.2006, que normatiza os procedimentos relativos ao pagamento de anuidades e a restauração de patentes ou pedidos de patentes.

No entendimento do órgão de controle da autarquia, o referido artigo 13 ao condicionar a restauração de patentes ou pedidos de patentes ao pagamento de “anuidades” estaria indo de encontro aos textos dos artigos 78, IV² e 84 a 86³ da Lei 9279/96.

¹ Art. 13 – A restauração deverá ser requerida por meio do formulário modelo 1.02, instruído com os comprovantes dos pagamentos dos valores relativos à restauração e às anuidades, ou as suas complementações, devidos no valor do prazo extraordinário.

² Art. 78 – A patente extingue-se:

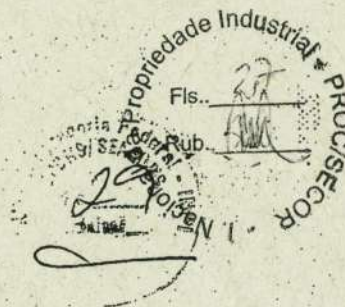
I – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no §2º do art. 84 e no art. 87.

³ Art. 84 – O depositante do pedido e o titular de patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br



É o relatório.

Indo direto ao assunto trazido a esta Procuradoria, firmo de logo minha concordância com os apontamentos assinados pela Auditoria interna relacionados ao referido artigo 13 da Resolução 124/06.

Como de fato, ao dispor que a restauração de que trata o artigo 87⁴ da Lei 9279/96, se dará com o pagamento de “anuidades”, ou seja, para mais de um ano inadimplente, predita Resolução estabeleceu um benefício e uma concessão não autorizados em lei, na medida em que a obrigação de pagamentos fixados no artigo 84, como visto, é anual, não se acumulando.

A consequência legal decorrente do não pagamento de uma só anuidade é a extinção de uma patente, ou o arquivamento, quando se referir a um pedido, porquanto é assim que estabelecem os artigos 78, IV e 86 da Lei 9279/96.

Portanto, a redação do referido artigo 13 é impertinente não só sob o ponto de vista jurídico, como também sugere e reforça o argumento lançado pela Auditoria, de que a autarquia não conta com um controle eficiente sobre os pagamentos das anuidades.

Essa combinação de fatores se mostra absolutamente perigosa e preocupante, porquanto estaremos admitindo a absurda hipótese de uma patente ficar 5, 6, quiçá 15 anos ou mesmo toda sua vigência sem pagar anuidades devidas, sob o manto protetor do predito

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

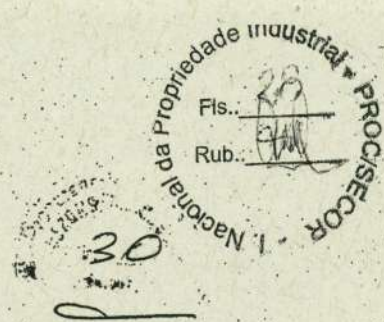
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

⁴ 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.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br



artigo 13, que possibilitará, caso venha ser extinto ou arquivado pelo INPI, restaurar a patente ou pedido.

Logo, um sistema eficiente de controle dos pagamentos das anuidades é de fundamental importância para que a Diretoria de Patentes possa fazer cumprir o que determina os artigos 78, IV e 86 da LPI, ou seja, arquivar e extinguir os pedidos de patentes e as patentes tão logo reste ultrapassado o prazo fixado no artigo 84 da mesma lei.

O não cumprimento da referida obrigação traz consequências sérias não só para o sistema de propriedade industrial como também para o econômico do país, na medida em que implica na manutenção de conhecimentos em ambiente de monopólio, quando já poderiam estar inseridos no domínio público, e, conseqüentemente, na livre concorrência.

Além disso, a não providência de arquivamento e extinção implica também na impossibilidade de abertura do prazo de restauração de que trata o artigo 87 da LPI.

Com efeito, não resta dúvida de que a competência de controle está no âmbito da Diretoria de Patentes, que deve fazer uso de meios que lhe permitam atuar com eficiência no cumprimento da legislação. Se não os tem, que demande nesse sentido.

Desta forma, a alteração da redação do artigo 13 da Resolução 124/2006, no ponto em que permite a restauração da patente ou pedido de patente que tenham mais de uma anuidade vencidas, se apresenta como uma medida necessária a ser imediatamente adotada, seja para se conformar com a Lei 9279/96, seja para retirar o manto protetor daqueles que deliberadamente não recolhem as anuidades por se valerem de um possível descontrole administrativo e a possibilidade de restauração caso venha ser apontado pelo INPI.

Pois bem. No mais, o relatório da Auditoria submetido a esta Procuradoria menciona também números extraídos do Sistema PAG, que mostram os valores que estão sendo efetivamente recolhidos aos cofres públicos a título de anuidades.

ki



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Tais números demonstram a existência, em agosto de 2008 (ver fl. 12), de cerca de 13.000 (treze mil) patentes em vigor, e outros 66.500 (sessenta e seis mil e quinhentos) pedidos pagando anuidades.

Confesso que escapa desta Procuradoria a competência para falar sobre tais números.

Todavia, não posso deixar de registrar uma frustração em saber que o Brasil teria um número tão baixo de patentes em vigor. Acerca de tais números, melhor dirá a Dirpa.

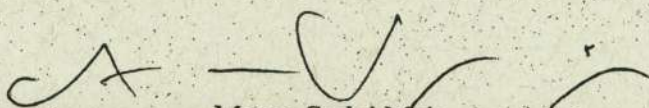
De toda forma, os relatórios físicos trazidos pela Auditoria não fornecem a totalidade de dados que necessitamos na análise da questão aqui tratada, na medida em que ao informar sobre aqueles que pagam as anuidades, os relatórios deixam de fazer menção àqueles que deveriam recolher as anuidades, mas não o fizeram.

Fica aqui a dúvida e a indagação sobre a forma e a ferramenta que a Dirpa vem empregando no controle dos pagamentos das anuidades de patentes.

Como se percebe, a questão do controle dos pagamentos das anuidades apontada pela Auditoria é sensível, e está, sim, a merecer uma atenção especial e um tratamento cuidadoso por parte da administração, seja no fazer imediatamente alterar o artigo 13 da Resolução 124/06, seja também no desenvolvimento de mecanismos de controle que permitam a Diretoria de Patentes cumprir, na espécie, os dispositivos legais aqui mencionados, arquivando e extinguindo as patentes tão logo ultrapassados os prazos legais estabelecidos para o pagamento de anuidade.

Com essas considerações faço retornar o presente processo ao órgão consulente para conhecimento, solicitando que após, submeta-o à Diretoria de Patentes para igual providência e análise das recomendações aqui lançadas.

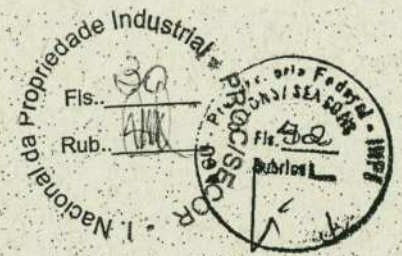
À Auditoria.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

DOC. 2



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br



Processo nº 52400.001165/09

Em 06/01/2010

Despacho nº 01/2010 do Procurador-Chefe

ORIGEM: Auditoria Interna

ASSUNTO: Controle de arrecadação do INPI. Anuidades de Patentes.

Retorna o presente processo a esta Procuradoria, agora com a manifestação produzida pela Diretoria de Patentes às fls. 32/36, tendo em vista o pronunciamento deste órgão jurídico lançado no Despacho nº 019/2009, constante às fls. 28/31.

Em apertada síntese, registro que assinamos no referido Despacho, preocupação quanto à deficiência do sistema de controle de arrecadação da autarquia, e em especial quanto ao controle de pagamento das anuidades de patentes, bem como as conseqüências negativas que a manutenção de um ambiente de monopólio de mercado indevido poderia estar acarretando com a não extinção das patentes que deixaram de recolher o valor correspondente à anuidade fixada em lei.

Ademais, nossa manifestação assinou entendimento relacionado à impertinência legal verificada no texto do artigo 13¹ da Resolução INPI nº 124/2006, no ponto que autoriza a restauração de pedido ou de patente que tenha sido arquivada ou extinta em razão do não recolhimento de mais de uma anuidade, a despeito dos artigos 78, IV² e 86³ da Lei 9279/96, fixarem regra diferente, ou seja, de que a só falta de uma anuidade já é motivo para a efetivação dos referidos atos terminativos.

¹ Art. 13 – A restauração deverá ser requerida por meio do formulário modelo 1.02, instruído com os comprovantes dos pagamentos dos valores relativos à restauração e às anuidades, ou as suas complementações, devidos no valor do prazo extraordinário.

² Art. 78 – A patente extingue-se:

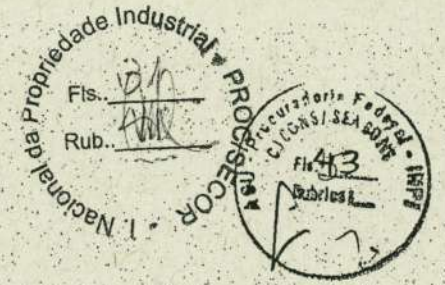
IV – pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no §2º do art. 84 e no art. 87.

³ Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.



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

Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br



Indo ao referido pronunciamento da Diretoria de Patentes, verifica-se a informação de que, no período de 06/05/1997 a 28/09/2004, nenhum pedido ou patente fora arquivado ou extinto por falta de pagamento de anuidade, e que ao longo daqueles sete anos, apenas 426 publicações de notificação de extinção para fins de restauração foram veiculadas na RPI.

Na seqüência, a DIRPA assina entendimento em que confirma haver deficiências no controle dos pagamentos de anuidades, porquanto o sistema atual não possui um aplicativo que permita combinar os dados informados pelo sistema "PAG" com o "SINPI".

Pois bem. Diante do quadro informado pela Diretoria de Patentes, está claro para esta Procuradoria que o controle de pagamento das anuidades é ineficiente, e que essa deficiência vem acarretando sérias conseqüências, seja no âmbito interno autárquico, seja no ambiente de comércio e de utilização do conhecimento por terceiros.

O histórico trazido pela DIRPA informa um quadro inadmissível, verificado entre os anos de 1997 e 2004, época em que, absurdamente se desconsiderou qualquer controle que pudesse haver sobre os pagamentos de anuidades.

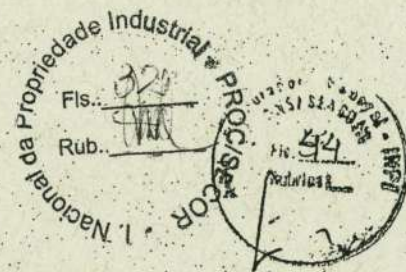
O fato é que medidas administrativas devem ser imediatamente adotadas com vistas ao desenvolvimento de um sistema de informática eficaz, que confira à Diretoria de Patentes, as condições de controle adequadas e necessárias do pagamento das anuidades de que trata o artigo 84 da Lei 9.279/96, afastando-se assim, com o devido arquivamento do pedido ou extinção da patente, qualquer possibilidade de se manter no sistema um pedido ou uma patente indevida, provocando de forma igualmente indevida, uma restrição para que terceiros façam uso do conhecimento que já deveria estar em domínio público.

Quanto à imperfeição verificada no texto do artigo 13 da Resolução INPI nº 124/06, reafirmamos o entendimento acerca da necessidade de sua correção, de forma que passe admitir a

h. 2



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br



restauração prevista no artigo 87⁴ da Lei 9.279/96, somente nos casos em que se constatar o inadimplemento do pagamento de apenas uma anuidade.

Com efeito, significa dizer que hipótese outra não se encontra autorizada no referido dispositivo legal, devendo ser definitivamente arquivado o pedido, ou extinta a patente que estiver em débito de mais de uma anuidade.

Conforme mencionado no nosso Despacho nº 19/2009, o artigo 13 da Resolução INPI nº 124/2006, ao admitir a restauração de patentes ou pedidos ao pagamento de “anuidades” está se indo de encontro à inteligência dos textos legais fixados nos artigos 78, IV e 84 a 87 da Lei 9.279/96.

Além da impertinência legal verificada, admitir a referida possibilidade de adimplemento de mais de uma anuidade, conforme estabelecido no predito artigo 13, significa o mesmo que admitir que o titular leniente e inadimplente favoreça-se de sua própria torpeza, ou seja, de suas sucessivas inações e do manifesto desinteresse pela patente ou pelo seu pedido.

Diante do exposto, concluímos, reproduzindo o que por nós restou assinado no Despacho nº 19/2009, a saber:

“Como se percebe, a questão do controle dos pagamentos das anuidades apontada pela Auditoria é sensível, e está, sim, a merecer uma atenção especial e um tratamento cuidadoso por parte da administração, seja no fazer imediatamente alterar o artigo 13 da Resolução 124/06, seja também no desenvolvimento de mecanismos de controle que permitam a Diretoria de Patentes cumprir, na espécie, os dispositivos legais aqui mencionados, arquivando e extinguindo as patentes tão logo ultrapassados os prazos legais estabelecidos para o pagamento de anuidade”.

⁴ 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.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br



Ademais, no ponto relativo à necessidade da alteração do artigo 13 da Resolução INPI nº 124/2006, cumpre-nos concluir, repisando igualmente o que restou firmado no referido Despacho 19/2009, a saber:


“Desta forma, a alteração da redação do artigo 13 da Resolução 124/2006, no ponto em que permite a restauração da patente ou pedido de patente que tenham mais de uma anuidade vencidas, se apresenta como uma medida necessária a ser imediatamente adotada, seja para se conformar com a Lei 9279/96, seja para retirar o manto protetor daqueles que deliberadamente não recolhem as anuidades por se valerem de um possível descontrole administrativo e a possibilidade de restauração caso venha ser apontado pelo INPI.”

Nesse sentido sugerimos o seguinte texto, em alteração ao referido artigo 13 da Resolução INPI nº 124/2006:

“Art. 13. A restauração deverá ser requerida por meio do formulário modelo 1.02, instruído com o comprovante dos pagamentos relativos à restauração e à anuidade devida no valor do prazo extraordinário”.

Com essas considerações, faço retornar o presente processo à Diretoria de Patentes, com a recomendação final para que impulse as medidas administrativas aqui sugeridas.

À DIRPA.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

RP/Nº 2130 DE 01/11/2011 - PÁG 7
DOC. 3



COMUNICADO

O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI N= 2.139 DE 03/01/2012 - PÁG. 10

DOC. 4



COMUNICADO

O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI N° 2.140 DE 10/01/2012. PÁG. 7

DOC.5

COMUNICADO



O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

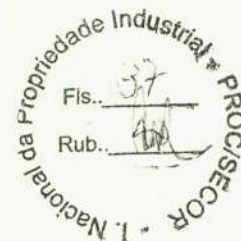
Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RP/Nº 2141 DE 17/01/2012 - PÁG. 7

DOC. 6

COMUNICADO



O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI N° 2142 DE 24/01/2012 PÁG. 7

DOC. 7



COMUNICADO

O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI Nº 2143 DE 31/01/2012 PÁG. 7

DOC. 8

COMUNICADO



O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI Nº 2144 DE 07/02/2012 PÁG. 7

DOC. 9

COMUNICADO



O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI Nº 2145 DE 14/02/2012, PÁG. 7

DOC. 10

COMUNICADO



O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI N° 2150 DE 20/03/2012 PÁG. 7

DOC. 11

COMUNICADO



O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RPI N= 2151 DE 21/03/2012 PÁG. 7



DOC. 12

COMUNICADO

O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RP/Nº 22.46 DE 21/01/2014 PÁG. 8

DOC. 13



COMUNICADO

O INPI alerta a todos os usuários: acompanhem de perto o processamento de seus pedidos de patente e patentes concedidas. Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.

Para mais informações, entre em contato com o INPI pelo sistema "Fale Conosco", por meio do link abaixo:

<https://faleconosco.inpi.gov.br/sistemaouvidoria/MainInternet.do?osessionid=AB98864CAF12A481>

RP/Nº: 2247 DE 28/01/2014 PÁG 8



INPI INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



DOC. 14

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE PATENTES
COORDENAÇÃO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE PATENTES

COMUNICADO

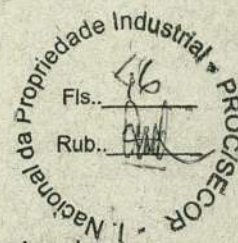
Alertamos aos usuários que não deixe sua invenção cair em domínio público antes do término do prazo da vigência! Mantenha em dia o pagamento das anuidades do seu pedido de patente e de sua patente!

O INPI está implementando novos procedimentos eletrônicos para análise dos pagamentos devidos, de modo a melhorar os processos e procedimentos da Diretoria de Patentes.

Diretoria de Patentes

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2014.

Oscar Paulo Bueno
Coordenador Substituto de Suporte Administrativo de Patentes
Portaria INPI/PR nº 142/2005
Mat. SIAPE nº 449117
DIRPA/COSAP



Assunto: Fwd: Despacho Anuidades

De: Loris Baena <loris.neto@inpi.gov.br>

Data: 22/07/2014 17:02

Para: Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro <milla.ribeiro@agu.gov.br>, Daniel Junqueira de Souza Tostes <daniel.tostes@agu.gov.br>

Cara Milla,

Segue o despacho do Dr. Mauro. Acredito que ele reúne os argumentos para a contestação da ACP.

Qualquer coisa, entre em contato. Meu número no INPI: 3037-3189.

Abraços,
Loris

—Anexos:—————

DespProcurador-0294-2014-AGU-PGF-PFE-INPI-COOPI-MSM-3.2.3.dot

194KB



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 N° 0294/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.107590/2014-03

1. A Presidência do INPI submete à análise desta Procuradoria, carta assinada pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), onde questiona a legalidade do artigo 13¹ da Resolução n° 113/2013, sob o argumento de que referido dispositivo afronta à regra fixada no artigo 87² da Lei n° 9.279/96, que estaria a conferir aos requerentes e titulares de patentes, o direito subjetivo ao requerimento de restauração dos pedidos e patentes que forem arquivadas ou extintas com base no artigo 86³, ou seja, em razão da ausência do pagamento da anuidade de que trata o artigo 84⁴, todos, se diga, da mesma referida lei.
2. No entendimento da ABAPI, o instituto da restauração é *“um direito subjetivo que está condicionado a dois únicos e claríssimos requisitos, quais sejam: (a) o requerimento da restauração dentro do prazo de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento ou extinção; b) o pagamento da retribuição específica”*.
3. É que para a ABAPI, a sistemática adotada na Lei n° 9.279/96 estabelece que a falta de pagamento de uma, duas, três ou mais anuidades tem uma *“única e exclusiva consequência”*: a obrigação do INPI fazer publicar as decisões de arquivamento ou extinção para que os interessados possam se manifestar sobre os seus direitos subjetivos de requererem a restauração de que trata o referido artigo 87.

¹ Art. 13. Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no art. 87 da LPI.

² 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.

³ Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

⁴ Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 1º. O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§ 2º. O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional.



4. Partindo de tais premissas, a ABAPI reclama a revogação do artigo 13 da Resolução INPI 113/2013, a suspensão imediata da publicação dos arquivamentos e extinções definitivas decorrentes da aplicação do questionado dispositivo, bem como a anulação de todas aquelas decisões já publicadas.
5. Pois bem. A presente questão trazida pela ABAPI já foi enfrentada por esta Procuradoria quando das manifestações vazadas nos termos do DESPACHO N° 19/2009 e DESPACHO N° 01/2010.
6. Através das referidas manifestações, assinamos o entendimento de que o então artigo 13 da Resolução INPI n° 124, de 24.01.2006, que igualmente regulava os procedimentos relativos ao pagamento de anuidades de patente, ao admitir a restauração de pedidos e de patentes inadimplentes em mais de uma retribuição anual, estabelecia condição e procedimento desfechos em lei, porquanto iam de encontro com as inteligências dos artigos 78, IV⁵ e 84 a 86 da Lei n° 9.279/96.
7. É que na visada desta Procuradoria, a construção sistemática da Lei n° 9.279/96 não autoriza a leitura de que o artigo 87 da referida lei confere a possibilidade de restauração do pedido ou da patente quando se verificar o inadimplemento de mais de um pagamento da retribuição anual de que trata o artigo 84 da mesma lei.
8. O encadeamento das inteligências dos artigos 78, IV, e 84 a 86 da Lei n° 9.279/96, resultam na fixação legal da obrigação destinada ao titular ou requerente de uma patente, de recolher, anualmente, a retribuição relativa à manutenção do correspondente pedido ou patente.
9. Não previu o legislador, por inconcebível que é, a possibilidade do requerente ou titular de uma patente deixar de recolher sucessivas anuidades em razão da demora da autarquia fazer publicar o arquivamento ou extinção decorrente do primeiro ano inadimplido.
10. A inteligência do instituto da restauração estabelecido no artigo 87 da Lei 9279/96 visa permitir àquele requerente ou titular de uma patente, que, por um lapso, deixou de observar a correta data de recolhimento da retribuição anual, fazê-lo no prazo e condição excepcional fixados no referido artigo 87.
11. A demora, pelo INPI, em promover aqueles atos de arquivamento ou extinção previstos no artigo 86 da Lei 9279/96, não podem servir como motivo autorizador para que as retribuições de anuidades seguintes deixem de ser recolhidas pelo interessado de forma tempestiva.
12. Não há como extrair da Lei 9279/96, autorizativo que confira a possibilidade de restauração quando se verificar o não pagamento de mais de uma anuidade.

⁵ Art. 78. A patente extingue-se:



13. E se assim nos posicionamos, é porque entendemos que o artigo 78, IV da Lei 9.279/96 impõe a extinção da patente, ou arquivamento do pedido, na hipótese do inadimplemento da obrigação do titular ou do depositante de recolher anualmente a respectiva retribuição.
14. Ademais, o art. 84, § 2º da LPI, estabelece a obrigação do pagamento anual da retribuição relativa à manutenção do pedido de patente e patente. A consequência do inadimplemento das retribuições anuais é regida pelo art. 78 IV, da LPI, ou seja, a extinção da patente.
15. Referida consequência de arquivamento e extinção é também prevista no art. 86, in verbis:
- “Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.”*
16. Vale observar que o art. 86 da LPI fixa a obrigação de se promover o arquivamento ou extinção da patente em razão da ausência do recolhimento da retribuição anual.
17. Com efeito, aquela previsão estabelecida no artigo 13 da Resolução INPI nº 124/2006, não possuía amparo legal, sendo, pois, ao nosso ver, írrita desde o seu nascedouro. E se é assim, tem-se que aquela prática da Administração se mostrava contrária à lei, não havendo, pois, em razão disso, que se falar em direitos adquiridos ou mesmo subjetivos como afirma a ABAPI.
18. Logo, não se sustenta legalmente a argumentação daquela Associação de que o titular de uma patente, inadimplente em várias anuidades, possui direito adquirido à restauração.
19. Dizer que o inadimplemento da retribuição referente à anuidade pode se dar sucessiva e cumulativamente é o mesmo que admitir o desvirtuamento e a descaracterização da finalidade da retribuição anual. O recolhimento da anuidade expressa o contínuo interesse do requerente ou titular na manutenção do seu pedido ou da sua patente, além de remunerar através do preço público, a Administração pela proteção patentária conferida.
20. Ora, se o titular pode atrasar por vários anos o pagamento da anuidade, essa retribuição deixa de ser anual, afrontando assim a leitura sistematizada dos referidos artigos da Lei 9279/96.
21. A retribuição deve ser paga todos os anos, a partir do início do terceiro ano do depósito do pedido, não simplesmente porque o art. 86 da LPI utiliza a expressão “retribuição anual”, mas, principalmente em razão do disposto no art. 84, § 2º da referida lei.
22. O inadimplemento de várias retribuições anuais, sem qualquer consequência, torna sem efeito o art. 84, § 2º da LPI.

23. Percebe-se que o art. 84, § 2º, da Lei concebe o atraso do recolhimento da retribuição anual, durante o período de seis meses. O titular da patente, ou o depositante do pedido deve efetuar o pagamento da retribuição, nos três primeiros meses de cada período anual. Na hipótese desse pagamento não se realizar nos três meses de cada período anual, é possível o adimplemento da obrigação, dentro dos seis meses subseqüentes, independentemente de notificação.

24. Imaginemos a seguinte situação: o titular da patente não efetua o recolhimento da retribuição nos três primeiros meses do período anual. O INPI não precisa notificar o atraso da retribuição ao titular da patente. Cabe ao titular da patente agir com diligência e adimplir a sua obrigação pecuniária em atraso, dentro dos seis meses subseqüentes.

25. Ora, se o INPI não precisa notificar o inadimplemento da retribuição anual, quando ela ocorre nos três meses, por quê a autarquia precisa notificar o titular da patente quando o inadimplemento ocorre por anos e anos?

26. O instituto da restauração, previsto no art. 87 da LPI, não representa uma notificação ao usuário para que este efetue o adimplemento de várias anuidades.

27. Entender que o art. 87 da LPI permite ao titular da patente reviver a patente extinta, em razão do inadimplemento de várias retribuições anuais, significa o mesmo que desnaturar o instituto da restauração, tornando-o uma espécie de notificação para o inadimplemento de várias anuidades.

28. Nessa tocada, impõe-se o exame do instituto da restauração, o que faremos no próximo tópico, senão vejamos.

DA RESTAURAÇÃO

29. O inadimplemento de uma única retribuição não enseja automaticamente o arquivamento do pedido de patente e a extinção da patente, de acordo com a dicção do art. 87 da 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.

30. É verdade que o art. 87 em análise não utiliza a expressão “uma única retribuição anual”. No entanto, é preciso ler, pelo menos, os três dispositivos da LPI comentados no tópico anterior (art. 78, IV, art. 84, §2º e art. 86) para compreender que a restauração decorre do inadimplemento de uma única retribuição.



31. O instituto da restauração não é um permissivo legal para o titular da patente, ou o depositante do pedido, inadimplir com várias retribuições. Se assim o fosse, não haveria sentido o art. 84, §2º, da LPI, obrigar o recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual.
32. O art. 87 da LPI busca proteger o titular da patente, ou o depositante, de um mero equívoco no controle de pagamento da retribuição anual. O equívoco em causa se traduz no inadimplemento de uma retribuição anual, e não no inadimplemento sucessivo e contínuo de várias anuidades.
33. O titular de uma patente possui o prazo de três meses para efetuar o recolhimento da retribuição. Perdendo esse prazo, o art. 84, §2º, da LPI permite, excepcionalmente, que ele regularize o pagamento da retribuição, dentro dos seis meses subseqüentes. Havendo, ainda, esse inadimplemento, o legislador, através do artigo 87 da LPI, conferiu uma nova condição extraordinária para o adimplemento da obrigação, o que ocorre por meio do instituto da restauração.
34. Portanto, verifica-se, à luz dos referidos dispositivos legais, que a Lei nº 9.279/96, oportuniza duas hipóteses extraordinárias para que o pedido ou a patente sejam mantidos válidos e hígidos.
35. A regra é a extinção da patente, em decorrência do inadimplemento, consoante redação do arts. 78, IV e 86 da LPI. O art. 87 da LPI é uma norma de aplicação em situações excepcionais, a saber, o inadimplemento de uma única retribuição, por um mero esquecimento ou descontrole de pagamento.
36. Em hipótese alguma, o art. 87 da LPI protege o inadimplemento costumeiro de várias anuidades. Permitir tal exegese legal implicaria na reversão da regra disposta nos 78, IV e 86 da LPI, em exceção. Isto é, permitir que o art. 87 da LPI restaure patentes inadimplentes com mais de uma retribuição anual traduz a possibilidade do titular de não efetuar o pagamento da retribuição, nos três primeiros meses, do período anual.
37. Interpretar o art. 87 da LPI como um permissivo para o inadimplemento de mais de uma retribuição anual traduz uma distorção do sistema, porquanto permitiria ao indivíduo gozar da proteção patentária sem precisar recolher a retribuição respectiva.
38. O artigo 87 da LPI é um comando legal que estabelece regra que confere oportunidade supraextraordinária, ou seja, uma terceira oportunidade de manutenção do pedido ou da patente, considerando-se que as duas primeiras são aquelas fixadas no artigo 84, § 2º da mesma lei.
39. O art. 84, §2º, da LPI determina a obrigação do recolhimento da retribuição relativa à manutenção do pedido de patente, ou da patente, nos três primeiros meses. Pela leitura desse dispositivo, não se trata de uma faculdade do depositante ou do titular de efetuar o recolhimento anual da retribuição.
40. A expressão “pagamento **deverá ser efetuado** nos primeiros 3 (três) meses de cada período anual”, inscrita no art. 84, §2º, da LPI, denota a existência de uma obrigação legal, não uma faculdade de efetuar o recolhimento da retribuição todos os anos, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.



41. A interpretação sistemática do art. 87 da LPI, defendida acima, impede a aplicação do instituto da restauração quando houver o inadimplemento de mais de uma retribuição anual.

42. Ora, como dito anteriormente, a inteligência do art. 87 não quis estabelecer e autorizar a formação de um ambiente indolente, onde o não cumprimento da obrigação de recolhimentos de anuidades por anos e anos seja tratado e admitido como regra, e não como medida excepcional aplicável tão somente àquele que tenha deixado escapar por um único anuênio, o prazo tempestivo de promover o pagamento da retribuição de que trata o artigo 84 da Lei 9279/96.

INTERPRETAÇÃO HISTÓRICA DO INSTITUTO DA RESTAURAÇÃO

43. A interpretação histórica do instituto da restauração tampouco permite outra conclusão. Nesse sentido, recorre-se aos arts. 50 e 51 do Código de Propriedade Industrial de 1971, Lei nº 5.772.

Art. 50. Caducará automaticamente a patente se não for comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no artigo 25, ressalvado o caso de restauração, ou quando não for observado o disposto no artigo 116.

Art. 51. Até o máximo de trinta dias após a data da ocorrência da caducidade por falta da comprovação tempestiva do pagamento da anuidade e, independentemente de qualquer notificação poderá ser requerida a restauração da patente.

44. O pagamento da retribuição relativa à manutenção da patente, ou do pedido de patente, também era anual na legislação anterior. Isto é, o recolhimento da retribuição constituía uma obrigação a partir do início do terceiro ano da data do depósito, nos termos do art. 25 do Código de Propriedade Industrial de 1971.⁶

45. De acordo com o art. 50 do Código de Propriedade Industrial de 1971, a não-comprovação do pagamento da retribuição anual acarretava a declaração de caducidade, de forma automática, ressalvada a hipótese de restauração.

46. Até trinta dias depois da configuração da caducidade da patente, por falta de comprovação tempestiva do pagamento da retribuição anual, o titular ou o depositante poderia requerer a restauração, independentemente de notificação.

47. O inadimplemento da obrigação de recolher anualmente a retribuição implicava na caducidade automática. Ou seja, não havia espaço na Lei para o inadimplemento de duas anuidades. Configurado o inadimplemento, a consequência imediata era a caducidade. A

⁶ Art. 25. O pagamento das anuidades do privilégio deverá ser feito a partir do início do terceiro ano da data do depósito, comprovado cada pagamento dentro dos primeiros cento e oitenta dias do respectivo período anual.



expressão “automaticamente”, contida no art. 50 do CPI de 1971, não permite a caducidade após o inadimplemento de duas ou mais anuidades. A lógica era: configurado o inadimplemento de uma anuidade, impõe-se a caducidade imediata.

48. Verificada a caducidade, haveria o prazo de trinta dias para o titular da patente ou o depositante requerer a restauração. Ou seja, o instituto da restauração, nos termos do Código de Propriedade Industrial de 1971, não permitia o inadimplemento de várias anuidades.

49. Ainda, o instituto da restauração, previsto na legislação pretérita, não protegia o inadimplemento de uma retribuição, mas sim a falta de comprovação do pagamento.

50. Em síntese, o instituto da restauração, nos termos dos arts. 50 e 51 da Lei 5.772/71, tinha por finalidade oportunizar ao titular da patente, ou depositante, a comprovação do pagamento da retribuição anual, realizado tempestivamente.

51. O instituto da restauração, previsto nos arts. 60 e 61, do Decreto-Lei 1.005, de 21 de outubro de 1969, teve previsão semelhante ao do Código de Propriedade Industrial de 1971.

Art. 60. Caducarão automaticamente as patentes de invenção, de modelo ou de desenho industrial, se não forem pagas as respectivas anuidades nos prazos estabelecidos no artigo 30 e seus parágrafos, ressalvado o caso de restauração.

Art. 61. Dentro de trinta dias da data da ocorrência da caducidade, por falta de pagamento da taxa devida, poderá ser requerida a restauração da patente, mediante o pagamento daquela taxa e da de restauração.

52. Em síntese, o instituto da restauração, no direito patentário brasileiro, jamais teve a condão de permitir o inadimplemento de várias retribuições anuais relativas à manutenção da patente ou do pedido de patente.

53. A interpretação histórica do art. 87 da Lei 9.279/96 encontra-se em consonância com a que norteou a elaboração do art. 13 da Resolução nº 113/2013, a qual veda a restauração para patentes inadimplentes com mais de uma retribuição anual.

CONCLUSÃO

54. Pela explanação acima, compreende-se que o art. 13 da Resolução nº 113/2013 tem como fundamento os seguintes dispositivos da Lei 9.279/96:

- (i) art. 78, IV;
- (ii) art. 84, §2º;
- (iii) art. 86;
- (iv) art. 87.

55. A carga cogente do art. 13 da Resolução nº 113/2013 decorre dos dispositivos legais precitados. O art. 13 da Resolução tão somente traduz o que impõe a LPI.



56. A Lei 9.279/96 não estabelece uma faculdade de recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual. Trata-se de uma obrigação prevista no art. 84, §2º, cuja consequência é a extinção da patente ou o arquivamento do pedido, em razão dos artigos 78, IV e 86.
57. A restauração, portanto, é instituto previsto quando o inadimplemento for de uma única retribuição.
58. O art. 13 da Resolução nº 113/2013 impõe à Administração o dever de não aceitar o instituto da restauração como uma via para adimplemento de várias anuidades.
59. Infere-se a natureza cogente do art. 13 da Resolução. Assim, a conformidade legal do art. 13 da Resolução não permitiu à Administração prever um período de transição para a sua plena aplicação.
60. O art. 13 da Resolução traduz o que impõe a LPI. Portanto, o art. 13 em tela não representa uma inovação normativa, ele tão-somente especifica o que já estava na Lei. Em razão disso, a concessão de um período de transição era desnecessário.
61. A restauração como um permissivo para recuperar patentes inadimplentes com várias retribuições em atraso representa uma afronta à lei. Logo, não haveria como o INPI permitir um período de transição para que a afronta à lei continuasse, ainda que por um momento breve.
62. O art. 13 da Resolução traduz a obrigação prevista em lei do titular da patente, ou do depositante, de manter as retribuições em dia, sob pena de não aplicação do instituto da restauração.
63. Como conclusão preliminar, compreende-se que:
- I. Não houve ilegalidade por parte do INPI ao aplicar o art. 13 da Resolução às patentes e aos pedidos de patente com inadimplemento em mais de uma retribuição anual configurado antes de 22 de outubro de 2013;
 - II. Não há possibilidade de anular os atos de arquivamento dos pedidos de patente e extinção das patentes, praticados pela Administração, nos últimos meses, posto que se encontram legalmente hígidos;
 - III. Não existe a obrigatoriedade do INPI conferir um período de transição para que os titulares de patente e os depositantes regularizar uma situação já configurada anteriormente a 22 de outubro de 2013. Tal período de transição poderia representar a continuidade de uma situação em desconformidade com a Lei 9.279/96.
64. Era o que tínhamos a opinar de momento.



65. À Presidência.

Rio de Janeiro, 9 de maio de 2014.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

André Luiz Camara Carvalho



De: Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro <milla.ribeiro@agu.gov.br>
Enviado em: terça-feira, 29 de julho de 2014 19:03
Para: zebedre@inpi.gov.br
Cc: Loris Baena (loris.neto@inpi.gov.br)
Assunto: Manifestação - Pedido de liminar em ACP - ABAPI
Anexos: Manifestação - Pedido de liminar em ACP - ABAPI.doc

Prezados,
Segue o arquivo da manifestação.
Att.,

Milla Aguiar

Procuradora Federal
Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Regional Federal da 2ª Região
5 21 2211 6821

Ajude a reduzir o consumo de papel. Antes de imprimir, pense no seu compromisso com o MEIO AMBIENTE! Mas, se for imprimir, use a EcoFont (www.agu.gov.br/ecofont)!



**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ FEDERAL DA 25ª VARA FEDERAL
DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO**

Processo nº 0008879-36.2014.4.02.5101

Autor: Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial

Réu: Instituto Nacional da Propriedade Industrial

O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, criada pela Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, representada pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, localizada na Praça Pio X, nº 54, Centro, Rio de Janeiro/RJ, nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, manifestar-se, com respaldo no art. 2º da Lei 8.437/92, sobre a **inadmissibilidade de concessão de liminar**, em razão dos fundamentos a seguir expostos.

1. O indeferimento da liminar pleiteada é medida que se impõe em razão da inexistência do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora*.

I. PERICULUM IN MORA

2. O dano irreparável ou de difícil reparação não existe em favor do autor, mas sim em favor do réu e da sociedade.

- (i) Postergação de entrada em domínio público de invenções cujos titulares de patentes não têm mais interesse na manutenção do monopólio;
- (ii) Retorno da inadimplência nos termos existentes antes da publicação da norma impugnada (inadimplemento de aproximadamente um quarto do acervo de patentes); e
- (iii) Manutenção de direitos patentários àqueles que descumprem a obrigação legal de recolher anualmente a retribuição anual.

12. O inadimplemento de várias anuidades decorre, em parte, da falta de interesse dos titulares na manutenção do privilégio. Essa assertiva não se aplica a todas as extinções, é verdade. Há outras hipóteses que explicam o inadimplemento de várias anuidades de uma patente.

13. A norma impugnada ensejou a extinção definitiva de aproximadamente 9.745 patentes, até a presente data. Os titulares da *maioria* dessas patentes não recolhiam anualmente a retribuição anual porque perderam o interesse econômico na exploração dessas invenções. Ainda assim, eles mantinham os direitos patentários sobre essas invenções, impedindo terceiros de explorar as invenções sem pagamento de contraprestação.

14. O recolhimento da retribuição anual é uma das condições de manutenção dos direitos patentários. Não satisfeita essa condição, a invenção entra em domínio público.

15. O art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 permitiu a entrada em domínio público de invenções. Uma invenção que não é de interesse do titular da patente, pode interessar a outros agentes econômicos que atuam na sociedade. Nesse particular, existe um interesse difuso protegido pelo art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013.

16. A suspensão da norma impugnada permitirá que o titular de uma patente não recolha a retribuição anual e permaneça usufruindo dos direitos conferidos pela patente, postergando a entrada em domínio público da invenção.

17. Qual o dano à sociedade provocado pela manutenção indevida de direitos patentários? Dependendo da invenção, o dano pode assumir somas vultuosas. Imagine, por exemplo, o caso de uma invenção farmacêutica. Quando essa invenção entra em domínio público, ela se torna passível de exploração comercial por diversas indústrias. O fim do monopólio tende a tornar os preços mais competitivos, o que por sua vez, aumenta o acesso a medicamentos por parte da sociedade.

18. Os direitos patentários são legítimos quando exercidos nos termos da lei. O inadimplemento de várias anuidades de uma patente não tem respaldo na lei.

19. Tanto isso é verdade que o art. 84 da LPI determina o pagamento da retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. A hipótese de atraso no pagamento encontra-se restritivamente prevista no art. 84, § 2º, da LPI.

II. INEXISTÊNCIA DE *FUMUS BONI IURIS*

20. A pretensão autoral tem como premissa a ilegalidade do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013. A tese da associação autora pode ser resumida nas seguintes frases: não pode haver arquivamento de pedido ou extinção de patente, ainda que haja o inadimplemento de várias anuidades, sem antes oportunizar a restauração ao depositante ou ao titular.

21. O instituto da restauração, de acordo com a tese da associação autora, seria uma espécie de aviso de cobrança de parcelas em atraso. Ou seja, desnaturou-se completamente o instituto da restauração, previsto no art. 87 da LPI.

22. O réu defende a manutenção do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, abaixo transcrita:

Art. 13. Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no art. 87 da LPI.

23. A norma impugnada traduz o comando dos seguintes dispositivos da Lei nº 9.279/96:

Lei 9.279/96, 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

Lei 9.279/96, art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Lei 9.279/96, art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

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.

24. A LPI *não* estabelece uma *faculdade* de recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual. Trata-se de uma obrigação estabelecida pelo *caput* do art. 84 da Lei. O descumprimento dessa obrigação gera uma consequência, a saber, a extinção da patente ou o arquivamento do pedido, com fulcro nos arts. 78, IV e 86 da Lei 9.279/96.
25. A restauração, prevista no art. 87 da LPI, é instituto previsto quando o inadimplemento for de uma única retribuição anual, conforme leitura sistemática dos dispositivos legais acima transcritos.
26. O instituto da restauração não é um permissivo legal para o titular da patente, ou o depositante do pedido, inadimplir com várias retribuições. Se assim o fosse, não haveria sentido obrigar o recolhimento da retribuição, nos três primeiros meses do período anual, tal como o faz o art. 84, §2º, da LPI.
27. O art. 87 da LPI busca proteger o titular da patente, ou o depositante, de um mero equívoco no controle de pagamento da retribuição anual. O equívoco em causa se traduz no inadimplemento de uma retribuição anual, e não no inadimplemento costumeiro de várias anuidades.
28. A suspensão do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, em sede de liminar, ensejará o retorno à situação existente antes de outubro de 2013: um volume alto de inadimplência.
29. O titular de uma patente possui o prazo de três meses para efetuar o recolhimento da retribuição. Perdendo esse prazo, o art. 84, §2º, da LPI permite que ele regularize o pagamento da retribuição, dentro dos seis meses subsequentes. Havendo, ainda, esse inadimplemento, é razoável conferir mais uma chance para o adimplemento da obrigação, o que ocorre por meio do instituto da restauração.
30. A regra é a extinção da patente, em decorrência do inadimplemento, consoante redação dos arts. 78, IV e 86 da LPI. O art. 87 da LPI é uma norma de aplicação em situações excepcionais, a saber, o inadimplemento de uma única retribuição, por um mero esquecimento ou descontrole de pagamento.
31. Em hipótese alguma, o art. 87 da LPI protege o inadimplemento costumeiro de várias anuidades. Permitir tal exegese legal inverteria a regra, disposta nos 78, IV e 86 da LPI, em exceção. Isto é, permitir que o art. 87 da LPI restaure patentes inadimplentes com mais de uma retribuição anual traduz a possibilidade do titular de não efetuar o pagamento da retribuição, nos três primeiros meses, do período anual.

32. Interpretar o art. 87 da LPI como um permissivo para o inadimplemento de mais de uma retribuição anual traduz uma distorção do sistema, porquanto permitiria ao indivíduo gozar da proteção patentária sem precisar recolher a retribuição respectiva.

33. A verossimilhança das alegações encontra-se a favor do réu, e não da associação autora.

IV. CONTEXTO DA RESOLUÇÃO INPI Nº 113/2013

34. Nos últimos anos, o réu não exerceu um controle eficiente de pagamento das anuidades de patentes. A situação foi alvo de críticas por parte dos órgãos de controle da autarquia, os quais recomendaram a inadmissibilidade de manutenção de direitos patentários quando o inadimplemento fosse superior a uma anuidade.

35. No âmbito das recomendações *supra*, foram proferidos o Despacho nº 19/2009 (doc. 01) e o Despacho nº 01/2010 (doc. 02), ambos do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI. Os despachos precitados explicam a impossibilidade da autarquia manter os direitos patentários daquele que se encontra em atraso superior a uma anuidade.

36. O réu publicou vários avisos de página inteira, em posição destaque na RPI, alertando os usuários quanto à importância de manter as retribuições anuais em dia (docs. 03 e s.), conforme quadro exemplificativo abaixo:

ANO	RPI nº	Data de Publicação	Nº da Página
2011	2130	01/11/2011	7
	2139	03/01/2012	10
	2140	10/01/2012	7
	2141	17/01/2012	7
	2142	24/01/2012	7
2012	2143	31/01/2012	7
	2144	07/02/2012	7
	2145	14/02/2012	7
	2150	20/03/2012	7
	2151	27/03/2012	7
2014	2246	21/01/2014	8
	2247	28/01/2014	8

37. Esses avisos publicados na RPI alertavam os usuários a não perder os prazos de pagamento das anuidades, sob pena de arquivamento dos mesmos. Cumpre transcrever parcialmente o comunicado publicado na RPI 2145, de 14.02.2012:

“Não percam os prazos de pagamento das anuidades. Evitem o arquivamento dos mesmos.”

38. O réu jamais orientou os usuários a inadimplir com mais de uma anuidade. Os manuais e as diretrizes do INPI não orientavam os usuários a recolher as anuidades quando achassem melhor.

39. A norma que antecede o art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 utilizava o termo “anuidades”, o que indicava a possibilidade de adotar a restauração para reviver patentes com várias anuidades em atraso.

40. Não há de se falar de uma mudança repentina de procedimento por parte da autarquia no tocante ao controle de pagamento das anuidades de patentes. Essa mudança foi anunciada pela autarquia, posto que havia uma cobrança interna e externa para aperfeiçoar o controle de pagamento.

41. O réu não aplicou o art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 imediatamente a todas as patentes em atraso com mais de uma anuidade.

42. Conforme o próximo tópico, o réu efetuou pequenos números de arquivamentos e de extinções de patentes, com fundamento no art. 86 da LPI e no art. 13 da Resolução INPI nº 13/2013 nos meses seguintes à publicação do ato administrativo normativo.

43. Por sua vez, cumpre frisar que o réu demorou aproximadamente seis meses, após a entrada em vigência da Resolução, para efetuar um alto número de arquivamento de pedidos e de extinções de patentes. O montante considerável de arquivamentos e de extinções ocorreu apenas no mês de abril do corrente ano.

V. ARQUIVAMENTOS DE PEDIDOS E EXTIÇÕES DE PATENTES

44. O réu publicou a Resolução nº 113/2013, em 22 de outubro de 2013. O art. 13 da Resolução, impugnado pela associação autora, é claro ao vedar a manutenção de direitos patentários quando configurado o inadimplemento superior a uma anuidade.

45. Em novembro de 2013, o INPI aplicou o art. 13 da Resolução nº 113/2013 em um pequeno número de pedidos de patente e de patentes, conforme dados abaixo:

- (i) 14 (quatorze) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2235 a 2238 (datas de publicação 05, 12, 19 e 26 de novembro de 2013);
- (ii) 194 (cento e noventa e quatro) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2235 a 2238 (datas de publicação 05, 12, 19 e 26 de novembro de 2013).

46. Após as publicações de arquivamento e de extinção, muitos usuários permaneceram inertes com os seus inadimplementos superiores a uma anuidade.

47. Em dezembro de 2013, o réu prosseguiu com os arquivamentos de pedidos e extinções de patentes, com fulcro no art. 13 da Resolução nº 113/2013, consoante os seguintes números:

- (i) 20 (vinte) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2239 a 2243 (datas de publicação 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro de 2013);
- (ii) 467 (quatrocentas e sessenta e sete) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2239 a 2243 (datas de publicação 03, 10, 17, 24 e 31 de dezembro de 2013).

48. Muitos usuários permaneceram inertes com seus inadimplementos superiores a uma anuidade.

49. De fato, a associação autora dirigiu um ofício ao Presidente do INPI contendo motivos da discordância com o teor do art. 13 da Resolução nº 113/2013. A autarquia indeferiu o pleito da associação. A associação recebeu uma resposta nesse sentido em reunião ocorrida na Presidência da autarquia, no dia 29 de abril de 2014. Não há como negar que a associação autora recebeu uma resposta conclusiva da autarquia, ao contrário do que foi aludido na inicial.

50. Em janeiro de 2014, o réu efetuou novos arquivamentos de pedidos e extinções de patente.

- (i) 52 (cinquenta e duas) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2244 a 2247 (datas de publicação 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2014);
- (ii) 47 (quarenta e sete) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2244 a 2247 (datas de publicação 07, 14, 21 e 28 de janeiro de 2014).

51. Em fevereiro de 2014, novos arquivamentos de pedidos e extinções de patente foram publicados.

- (i) 36 (trinta e seis) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2248 a 2251 (datas de publicação 04, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2014);

(ii) 54 (cinquenta e quatro) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2248 a 2251 (datas de publicação 04, 11, 18 e 25 de fevereiro de 2014).

52. Em março de 2014, verifica-se o seguinte quadro de publicações contendo arquivamentos e extinções:

- (i) 16 (dezesesseis) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2252 a 2255 (datas de publicação 05, 11, 18 e 25 de março de 2014);
- (ii) 353 (trezentas e cinquenta e três) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2252 a 2255 (datas de publicação 05, 11, 18 e 25 de março de 2014).

53. Em abril de 2014, novas publicações contendo arquivamentos e extinções:

- (i) 2052 (dois mil e cinquenta e dois) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2256 a 2260 (datas de publicação 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2014);
- (ii) 8572 (oito mil, quinhentas e setenta e duas) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2256 a 2260 (datas de publicação 01, 08, 15, 22 e 29 de abril de 2014).

54. No mês de abril, ocorreu o maior número de arquivamentos e extinções. Os meses seguintes trazem poucos arquivamentos e extinções. Estes os dados referentes ao mês de maio:

- (i) 37 (trinta e sete) pedidos de patente arquivados definitivamente, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2261 a 2264 (datas de publicação 06, 13, 20 e 27 de maio de 2014);
- (ii) 22 (vinte e duas) patentes extintas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2261 a 2264 (datas de publicação 06, 13, 20 e 27 de maio de 2014).

55. Em junho do corrente ano, foram publicados os seguintes arquivamentos definitivos de pedidos e extinções de patente:

- (i) 30 (trinta) pedidos de patente arquivados, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2265 a 2268 (datas de publicação 03, 10, 17 e 24 de maio de 2014);

- (ii) 6 (seis) patentes arquivadas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2265 a 2268 (datas de publicação 03, 10, 17 e 24 de maio de 2014).

56. As publicações de arquivamento e extinções de julho enquadram-se abaixo elencadas:

- (i) 16 (dezesesseis) pedidos de patente arquivados, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2269 a 2272 (datas de publicação 01, 08, 15 e 29 de maio de 2014);
- (ii) 4 (quatro) patentes arquivadas, em razão do inadimplemento superior a uma anuidade: RPIs 2269 a 2272 (datas de publicação 01, 08, 15 e 29 de maio de 2014).

57. Em regra, não há mais pedidos e patentes com inadimplementos superiores a três anuidades, no âmbito do INPI. Há uma ou outra situação que pode explicar uma patente com várias anuidades em atraso, no âmbito do INPI. O grande volume de patentes em atraso com várias anuidades já foi objeto de extinção.

58. O que ocorre a partir do mês de abril de 2014 é a manutenção do controle de pagamentos. Os arquivamentos definitivos e extinções, a partir de abril de 2014, em regra, decorrem de inadimplementos de mais de uma anuidade que se configuram nos meses seguintes.

59. As extinções de patentes, com fundamento no art. 86 da Lei 9.279/96 e art. 13 da Resolução nº 113/2013, alcançaram o montante de 9.745. Importante destacar que, desse total, aproximadamente 43% das patentes encontrava-se com inadimplência igual ou superior a cinco anuidades! Não é razoável imaginar que houve um mero esquecimento dos usuários em adimplir com cinco ou mais anuidades.

60. Até o momento, os arquivamentos definitivos, com fulcro no art. 86 da Lei 9.279/96 e art. 13 da Resolução nº 113/2013, alcançaram a soma de 2.274 pedidos de patentes.

61. A norma impugnada na exordial permitiu o saneamento administrativo de um elevado número de pedidos e patentes em atraso. Esse saneamento foi concluído em abril do corrente ano. A partir de então, cumpre efetuar o controle efetivo de pagamento, o que tem sido feito.

62. Assim, suspender o art. 13 da Resolução nº 113/2013, em sede de liminar, permitiria um retorno ao quadro existente antes de outubro de 2013: **o inadimplemento aproximado de um quarto do acervo de patentes.**

VI. IMPACTO DE EVENTUAL DEFERIMENTO DA LIMINAR PLEITEADA

63. Um número tão elevado de inadimplência demonstra que há várias situações que precisam ser consideradas pelo Poder Judiciário ao analisar o caso. Uma dessas situações é a prática de conduta maliciosa, praticada por alguns usuários. A norma impugnada obstaculiza esse tipo de conduta.
64. Explica-se melhor: quando um indivíduo deposita um pedido de patente, ele efetua o recolhimento do preço público pertinente ao depósito.¹ A partir do terceiro ano da data do depósito, o depositante inicia o recolhimento das retribuições, em razão do que determina o art. 84 da Lei 9.279/96.²
65. Ao fim do processo administrativo, o pedido pode ser deferido ou não. Se deferido, a proteção patentária retroage à data do depósito, conforme previsto no art. 40 da LPI.³ Nesse contexto, entende-se por que a Lei determina o pagamento de um pedido de patente no curso de sua tramitação no INPI.
66. O pagamento das anuidades relativas ao pedido de patente ocorre independentemente do deferimento ou indeferimento.
67. A suspensão do art. 13 da Resolução nº 113/2013, pretendida pela associação autora, permite que o depositante do pedido de patente aguarde a conclusão do processo administrativo no berço esplêndido da inadimplência de anos. Se o pedido for deferido (concessão da patente), ele pagará as anuidades em atraso para obter a carta-patente. Se o pedido for indeferido (não concessão da patente), ele permanece inerte no inadimplemento, sem nenhuma consequência.
68. A suspensão do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013 enseja a situação ilegal descrita no parágrafo anterior.

¹ Inclusive, o art. 19, VI, da Lei 9.279/96 determina a apresentação do comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito juntamente com o pedido de patente.

² Lei 9.279/96, art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

³ Lei 9.279/96, art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.

VII. CONCLUSÃO

69. Diante do exposto, na forma do art. 2º da Lei nº 8.437/92, o INPI vem a esse MM. Juízo requerer o indeferimento da liminar pleiteada.

Nestes termos, pede deferimento.

Rio de Janeiro, 23 de julho de 2014.

MILLA AGUIAR
 Procuradora Federal
 Mat. SIAPE 1379037

Recebimento da petição

Algumas informações da petição vinculada	
Órgão selecionado	Seção Judiciária do RJ
Tipo da Petição	Apresentação de Petição
Usuário	Milla Bezerra de Aguiar

Nome do Arquivo	Tipo de Documento	Tamanho
Manifestação - Pedido de liminar em ACP - ABAPI.pdf		445.16 Kb
Anexo - ACP doc. 1.pdf		220.01 Kb
Anexo - ACP doc. 2.pdf		274.06 Kb
Anexo - ACP doc. 3.pdf		612.39 Kb
Anexo - ACP doc. 4.pdf		571.51 Kb
Anexo - ACP doc. 5.pdf		561.79 Kb
Anexo - ACP doc. 6.pdf		554.5 Kb
Anexo - ACP doc. 7.pdf		553.52 Kb
Anexo - ACP doc. 8.pdf		560.76 Kb
Anexo - ACP doc. 9.pdf		560.38 Kb
Anexo - ACP doc. 10.pdf		563.1 Kb
Anexo - ACP doc. 11.pdf		570.02 Kb
Anexo - ACP doc. 12.pdf		565.06 Kb
Anexo - ACP doc. 13.pdf		563.82 Kb
Anexo - ACP doc. 14.pdf		768.85 Kb

Petição	Processo	Processo Antigo	Data de Entrada
2014.3000.471929-5	0008879-36.2014.4.02.5101	2014.51.01.008879-6	23/07/2014 às 15:53



O Sistema de Transmissão Eletrônica de Atos Processuais da Justiça Federal informa que sua petição foi recebida e distribuída com êxito.



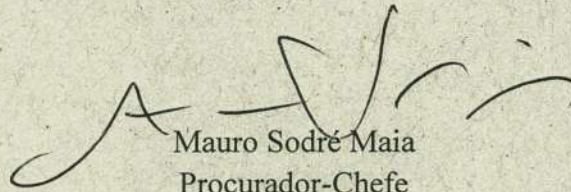
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0606/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.121166/2014-63

1. Aprovo o PARECER N° 0008/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenado da COOPI desta Procuradoria.
2. À DCONT para ciência e seu encaminhamento, após, à SCONT para aguardar.

Rio de Janeiro, 11 de setembro de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe