



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

Nota Nº 0312-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8

PROCESSO Nº 52400.196438-2016-41

INTERESSADO: DIRPA

ASSUNTO: delimitação do serviço “outras petições” previsto na Tabela de serviços

Ilmo. Senhor Diretor,

1. Trata-se de processo submetido à Procuradoria para análise da proposta de Resolução que visa a disciplinar a cobrança de retribuição prevista para o serviço “outras petições”, constante do catálogo de serviços dispostos na Tabela de Retribuição do INPI.
2. Esclarece a DIRPA que a proposta de Resolução se justifica para conferir maior celeridade no exame do pedido de patente, vez que aperfeiçoa o sistema de controle dos atos do INPI, permitindo, portanto, uma melhor gestão dos processos e, por conseguinte, melhor performance na resposta da Autarquia.
3. Atualmente, os serviços disponibilizados pelo INPI aos usuários do sistema de propriedade industrial se encontram catalogados na Tabela de Retribuições instituída pela Portaria MDIC nº 39, de 07/03/2014 e Resolução INPI nº 129, de 10/03/2014.
4. De fato, há previsão na Tabela acima referida de um serviço identificado como “outras petições”, o qual recebe o código 260 para efeito de pagamento da retribuição. Pelo que se depreende da tabela de serviços, trata-se de um serviço residual previsto para salvaguardar hipóteses não contempladas especificamente na Tabela.
5. Consoante esclarecimento da DIRPA, a experiência colhida aponta para o uso exacerbado do serviço identificado como “outras petições”, o que vem causando transtornos à atuação do INPI. Cita-se, inclusive, a utilização desse instrumento “outras petições” para despertar dois ou mais serviços perante o INPI.
6. À evidência, não se pode admitir a manipulação deliberada do sistema de serviços da propriedade industrial, cabendo ao INPI a fiscalização da sua correta utilização, na medida em que é, em última análise, o efetivo provedor desses serviços. É óbvio que a má utilização por



desconhecimento do sistema de serviços não deve ser equiparada à sua manipulação deliberada, e, para tanto, deve o INPI erigir critérios que distinga tais situações.

7. Por certo, a lógica que inspira o sistema de serviços no âmbito do INPI consiste na idéia de que a um determinado serviço disponibilizado na Tabela corresponde uma retribuição a ser paga pelo usuário, de modo que qualquer tentativa de subverter essa lógica deve mesmo ser coibida. O INPI presta seus serviços mediante pagamento de retribuições, afinal.

8. A proposta de Resolução encaminhada pela DIRPA busca delimitar, com maior precisão, a maneira adequada de utilização do serviço “outras petições” previsto na Tabela de serviços em vigor, justamente para que haja maior transparência e segurança no uso do sistema, bem como para propiciar maior eficiência na atuação do INPI.

9. Outrossim, não há qualquer óbice legal que impeça esta iniciativa do INPI, pois não se pretende aumentar valor da retribuição, mas tão somente deixar clara a correlação que deve existir entre o serviço que for solicitado do INPI e a retribuição pertinente, de forma a evitar que o serviço “outras petições” sirva de plataforma para utilização indevida do sistema.

10. Com efeito, a norma prevista no art. 228 da LPI reserva à competência do MDIC apenas a instituição ou o aumento do valor da retribuição e o processo de recolhimento, espaços estes não invadidos com a proposta de Resolução sob exame, por meio da qual, repisa-se, pretende-se tão somente conformar o sistema de serviços da propriedade industrial aos postulados da transparência, segurança jurídica e boa-fé, de sorte a viabilizar eficiência na atuação administrativa.

11. Assim, não se verifica óbice legal à proposta de extratificação do serviço “outras petições”, sendo certo, contudo, que sempre deve existir espaço no catálogo de serviços do INPI para serviços residuais ante a impossibilidade de esgotar os interesses em que investidos os usuários.

12. Nesta senda, diante da identificação do mau uso do sistema, mesmo após a divulgação da Resolução cuja minuta ora se analisa, forçoso reconhecer como medida mais adequada o não conhecimento da petição em desconformidade, na linha, aliás, do que determinam os arts. 218, II e 219, III, ambos da LPI.

13. Todavia, algumas sugestões na redação da norma se impõem a fim de conformá-la à melhor técnica legislativa.

14. Sugere-se, de início, que os “considerandos” tenham como limite a indicação do fundamento constitucional da iniciativa, sendo dispensável a referência que se faz à redução da burocracia, vez que está implícita na busca pela eficiência. A redação poderia ganhar a seguinte forma:



“Considerando a necessidade perene de aperfeiçoar as práticas e procedimentos inerentes a um pedido de patente,

Considerando a transparência que deve pautar a atuação administrativa e o respeito à segurança jurídica que deve permear o sistema de propriedade industrial,

Considerando, ainda, que a Administração Pública deve, na medida do possível, buscar a eficiência e, portanto, deve o INPI entregar à sociedade os melhores resultados no processamento de um pedido de patente..”.

15. Na seqüência, sugere-se a exclusão do termo “entendimento” do art. 1º da minuta de Resolução de fls. 02, pois, em verdade, a própria instituição da norma pressupõe o entendimento a respeito da matéria. Pelo que se depreende das razões de fls. 03, a intenção é delimitar a forma adequada de utilização do serviço “outras petições”, de modo que é no art. 1º que esse objetivo deve ficar claro.

16. Assim, sugere-se que o art. 1º tenha a seguinte redação:

“Art. 1º. Esta Resolução disciplina a forma de utilização do serviço “Outras Petições”, catalogado sob o código 260 na Tabela de Retribuição dos serviços prestados pelo INPI.”

17. Por outro lado, sugere-se que o art. 2º confira maior ênfase ao objetivo da norma que se busca instituir, deixando claro que apenas os serviços não listados na Tabela de retribuições podem ser solicitados por meio do serviço “Outras Petições”, estabelecendo, no parágrafo único, a necessária correlação que deve existir entre o serviço solicitado e sua retribuição, isto é, deixando claro que, para cada serviço solicitado por meio do serviço “outras petições” será devida uma retribuição correspondente ao código 260 da Tabela.

Art. 2º. O serviço que não esteja especificamente listado na Tabela de Retribuição vigente na data de sua solicitação será solicitado por meio do serviço “Outras Petições”, catalogado sob o código 260 na Tabela em vigor.

Parágrafo único. Para cada serviço solicitado na forma do caput deste artigo deverá ser paga 1 (uma) retribuição correspondente ao serviço “Outras Petições”, código 260, não sendo admitida mais de 1 (uma) solicitação por petição.

18. Neste passo, vale uma reflexão a respeito da previsão contida no § 2º do art. 1º da minuta de Resolução em apreço. É que a Tabela atualmente em vigor, instituída pela Portaria MDIC 39/2014 e Resolução INPI 129/2014, permite a solicitação do serviço “Outras Petições” por meio físico, muito embora seja certo o fomento que se faz para o uso do meio eletrônico, inclusive com desconto no valor a ser pago.

19. Ocorre que, de todo modo, fica a sensação de que a presente proposta de Resolução estaria impondo uma restrição ao plexo de serviços atribuído ao INPI por meio de Portaria do MDIC, o que não se afigura adequado.



20. Assim, cumpre registrar a ressalva quanto à proposta de normativa contida no art. 1º, § 2º da minuta sob exame, sendo certo que, caso sobrevenham esclarecimentos sobre esta questão, a Procuradoria não se furtará em examiná-la novamente. Na linha do que exposto, sugere-se a previsão de um parágrafo único, portanto, sem prejuízo de reavaliação.

21. A cláusula contida no Art. 3º da minuta de Resolução sob exame traz a sanção para o mau uso do sistema, ou seja, traz a consequência para a má utilização do serviço “outras petições” disciplinado no art. 2º da minuta. Como visto alhures, a sanção estabelecida se alinha com o disposto nos arts. 218, II e 219, III, ambos da LPI, daí porque não há novidade normativa.

22. Sugere-se, no entanto, um aperfeiçoamento na redação do dispositivo para torná-lo o mais claro possível, já que este é o ponto nodal da normativa proposta. Interessante estabelecer a possibilidade de reapresentação do pedido caso ainda tempestivo ou mesmo para o caso de se tratar de solicitação que possa ser feita a qualquer tempo até o ato final do processo.

23. Para efeito de enxugamento da norma proposta, recomenda-se, também, que a previsão contida no art. 4º da minuta em apreço passe a integrar a parte final do art. 3º.

Art. 3º Não será conhecida a petição sem o respectivo comprovante da retribuição prevista para o serviço solicitado, nos termos do art. 218, II da LPI, publicando-se tal fato na RPI.

Parágrafo Único. Se tempestivo o pedido, poderá ser requerido novamente o serviço não atendido por força da aplicação do caput deste artigo, desde que por meio de petição específica.

24. Noutro giro, no que tange à cláusula contida no art. 5º da minuta de Resolução sob exame, consoante a qual restaria suprimido o recurso em virtude do não conhecimento da petição, cuida ponderar que, a despeito de inexistir norma no âmbito do INPI consagrando a possibilidade de recurso em tal condição, formou-se na Autarquia um costume neste sentido, de sorte que se faz mister um exame mais aprofundado a esse respeito.

25. Deduz-se que o costume tenha se consolidado a partir de uma interpretação a *contrario sensu* do disposto no art. 212, § 2º da LPI, o qual elenca as hipóteses nas quais não seria admitida a interposição de recurso, em cujo rol não se encontra o não conhecimento de petição.

26. Até se poderia cogitar uma reflexão sobre a prática hoje adotada no INPI, pois o não conhecimento de uma petição em si não teria carga efetivamente decisória por não envolver juízo de valor, mas, de outro lado, curial ponderar que não se trata de questão específica da DIRPA, mas comum a todas as áreas finalísticas do INPI, sendo certa a necessidade, portanto, de uma uniformização neste sentido, por força da garantia da segurança jurídica.

27. Deste modo, cuida sugerir a supressão, por ora, desta cláusula 5ª da minuta de Resolução sob exame, reservando-se um espaço próprio para exame da matéria com vistas à



padronização daquilo que se entende passível de recurso no âmbito de todo INPI de acordo com a LPI.

28. Demais disso, é de esperar que a própria conformação da práxis à disciplina proposta por meio desta minuta de Resolução alcance o colimado fim de induzir o usuário ao correto uso do sistema de propriedade industrial.

29. A modulação dos efeitos proposta no art. 6º da minuta de Resolução em apreço deve ser revista. A norma só pode ter eficácia após a sua publicação, quando inicia sua vigência, não sendo este o caso em que possível a retroação dos efeitos normativos.

30. Logo, recomenda-se a exclusão da cláusula contida no art. 6º, pois, em última análise, acarretaria inevitável retroação dos efeitos da norma.

31. O art. 7º, que, à luz das recomendações ora lançadas, passaria a ser o art. 4º da Resolução, poderia ser redigido de forma mais simples, pois cedejo que a publicação dos atos do INPI é feita na RPI, sugerindo-se a seguinte forma:

Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

32. Ante exposto, conclui-se inexistir óbice legal à proposta de Resolução submetida pela DIRPA, servindo a presente para sugerir, contudo, o acolhimento das sugestões acima, tanto no que toca aos ajustes de forma quanto às supressões apontadas, após o que, para a Procuradoria, a Resolução estará apta à aprovação e publicação.

33. Em razão da Ordem de Serviço nº 01, de 22/11/2016, assinada pelo Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI, publicada em 23/11/16, esta manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da PFE/INPI, de sorte que se procede ao encaminhamento direto à DIRPA, órgão consulente, para prosseguimento

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal