



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI

PARECER n. 00005/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.014393/2018-67

INTERESSADOS: PRESIDÊNCIA

ASSUNTOS: EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 173, DE 2017.

I. A redução dos prazos previstos no trâmite do pedido de patente, conforme disposto no Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, não promoverá a redução do estoque de pedidos pendentes de exame.

II. A medida legislativa de reforço da autonomia administrativa e financeira é salutar para o fortalecimento do INPI no exercício de suas funções institucionais.

III. Recomenda-se a não-alteração da natureza jurídica da retribuição que remunera os serviços prestados pelo INPI.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. A Presidência solicitou manifestação da Procuradoria sobre as emendas apresentadas ao Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, de autoria do Exmo. Sr. Senador Cássio Cunha Lima. O Projeto de Lei apresenta uma nova redação dos arts. 30, 33, 34 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996, reduzindo os prazos ali consignados.

2. Em 2017, este órgão consultivo analisou o Projeto de Lei nº 173, de 2017, por meio da Nota nº 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 380/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC- 3.2.3.

3. Na ocasião, a Procuradoria manifestou-se de forma **contrária** ao Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, por entender que a redução dos prazos no trâmite dos pedidos de patentes não contribui para solucionar o problema do estoque de pedidos pendentes de exame. O Projeto de Lei não compreendia os dispositivos sobre autonomia financeira.

4. O Projeto de Lei foi submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), que se manifestou por sua constitucionalidade e juridicidade e, no mérito, por sua aprovação com emendas. A CCJ alterou o art. 2º e acrescentou os artigos 3º e 4º ao texto da proposição normativa.

5. A nova redação do art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, altera a redação dos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI. Ainda, a proposição normativa acrescenta os arts. 2º-A, 2º-B e 2º-C ao texto da Lei nº 5.648, de 1970.

6. Ressalte-se, ainda, que o art. 3º do Projeto de Lei modifica os arts. 4º e 11 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, que organiza e disciplina os Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Contabilidade Federal e de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

7. É o relatório.

2. MÉRITO

2.1 DISPOSITIVOS SOBRE PATENTE

8. A redação do art. 1º do Projeto de Lei nº 173, de 2017, não foi alterada na CCJ.
9. O art. 1º do Projeto de Lei propõe a alteração dos seguintes prazos previstos na Lei nº 9.279, de 1996, concernentes à tramitação do pedido de patente:
1. O sigilo legal, previsto no art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996, tem o seu prazo diminuído de 18 meses para 12 meses contados da data do depósito;
 2. O prazo para requerer o exame, previsto no art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, diminui de 36 meses para 18 meses contados da data do depósito;
 3. O prazo para o depositante promover o desarquivamento do pedido, previsto no parágrafo único do art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, é diminuído de 60 dias para 30 dias;
 4. O prazo para o depositante manifestar-se sobre o parecer indicado no art. 36 da Lei nº 9.279, de 1996, é diminuído de 90 dias para 30 dias.

10. A diminuição dos prazos previstos na Lei nº 9.279, de 1996, não diminui o estoque de pedidos pendentes de exame. A *causa* da demora de 12 anos para a concessão de uma patente não se localiza nas etapas do processo, mas sim no fato de que o pedido fica paralisado após o requerimento de exame e o início do exame técnico. Esse é o período que precisa ser combatido para diminuir o estoque de processos pendentes de exame.

11. Alterar os prazos tal como consta no projeto de lei não alcançará o objetivo pretendido e prejudicará o depositante do pedido de patente, particularmente o residente nacional, que possui dificuldade de manejar o sistema patentário.

12. O sigilo legal de 18 meses e o prazo de 36 meses para o requerimento de exame, previstos nos arts. 30 e 33 da Lei nº 9.279, de 1996, são passíveis de antecipação pelo depositante do pedido de patente, conforme dispositivos abaixo transcritos. Por conseguinte, o depositante interessado em obter com maior celeridade a sua patente não precisa aguardar uma alteração na lei diminuindo esses prazos, basta utilizar os dispositivos legais já existentes.

13. A publicação prevista no §1º do art. 30 da Lei nº 9.279, de 1996, é a que põe fim ao sigilo legal. Ao se dizer que a publicação é passível de antecipação, o dispositivo estabelece a possibilidade de diminuição do sigilo, por interesse do depositante.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 30. [...] § 1º A publicação do pedido poderá ser **antecipada** a requerimento do depositante.

14. O prazo final do requerimento de exame é de 36 meses a partir do depósito. O depositante não precisa aguardar os 36 meses. Imagina-se, por exemplo, que o depositante deposita o pedido em 02.01.2018 e em 02.02.2018, ele pede a publicação antecipada, pondo fim o sigilo legal. Pois bem, ele pode pedir na mesma data o requerimento de exame. Ele não precisa aguardar os 36 meses contados de depósito. Nesse caso, o início do exame técnico precisa aguardar 60 dias a partir da publicação, em razão do disposto no parágrafo único do art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996.

15. De todo modo, repita-se, ele pode requerer o exame antes dos 36 meses contados do depósito. Vale prestar atenção à redação do art. 33 da Lei nº 9.279, de 1996, para se perceber que o depositante pode requerer o exame antes dos 36 meses contados do depósito.

Lei nº 9.279, de 1996, art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido.

16. Transcreve-se trecho do Despacho nº 380/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3, que explica a razão pela qual não cabe a diminuição do prazo do sigilo legal ou do requerimento de exame:

2. O Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, parte da premissa que a diminuição dos prazos previstos nos arts. 30 e s. da Lei nº 9.279, de 1996, implicará um processo administrativo de concessão patentária mais célere do que o atual.
3. A premissa está equivocada. Os prazos previstos nos artigos da Lei nº 9.279, de 1996 (LPI), não contribuem à morosidade do processo administrativo. Por conseguinte, a redução dos prazos não ensejará a finalidade pretendida, isto é, a concessão patentária em menor espaço de tempo.
4. Aliás, a diminuição dos prazos previstos nos arts. 30 e s. da Lei nº 9.279, de 1996, tal como proposta no Projeto de Lei em estudo, vai de encontro à razão de ser dos institutos ali previstos.
5. Por exemplo, o art. 33 da LPI prevê que o depositante possui 36 meses a partir do depósito para requerer o exame do pedido. Esse é um dispositivo central do processo de concessão patentária porque ele constitui o marco temporal para se efetuar alterações no pedido, conforme se verifica pela leitura do art. 32 da LPI.
6. Ao se reduzir o prazo de 36 meses para 18 meses, ou qualquer outro, restringe-se a liberdade do depositante de efetuar alterações no seu pedido. Tal redução de prazo prejudica o depositante.

17. Com igual compreensão, manifestou-se o Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, por meio da Nota Nota nº 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, *ipsis litteris*:

17. Tal como esclarecido pela DIRPA, o estoque de pedidos de patente pendentes no INPI envolve justamente pedidos já publicados e com requerimento de exame. Logo, não é, à evidência, a redução de prazo para publicação do pedido, ou mesmo para o requerimento de exame, que alterará o quadro atual de atraso na solução dos pedidos.

18. O ponto de estrangulamento do sistema de análise dos pedidos de patente reside no intervalo compreendido entre o requerimento de exame e o início do exame, uma vez que a demanda que chega atualmente ao INPI não encontra vazão suficiente para que seja escoada num ritmo adequado. A proposta de alteração normativa não resolve este problema

19. Noutro giro, o prazo de 60 dias conferido pelo art. 34 da LPI para o atendimento de exigências parece razoável. Note-se que, a rigor, trata-se de exigência cuja satisfação envolve documentos que devem ser obtidos no exterior, daí porque não se afigura apropriado conferir ao depositante um prazo exíguo para atendimento.

20. De igual modo, não parece razoável conferir prazo exíguo para o depositante se manifestar sobre o 1º exame efetuado pelo INPI. A alteração pretendida para o art. 36 da LPI, que diminui de 90 para 30 dias o prazo para o depositante se manifestar sobre o parecer do INPI, pode comprometer a plenitude da sua defesa, o que também representa restrição de direitos.

21. Em suma, o Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, a pretexto de conferir maior agilidade no trâmite dos pedidos de patente, acaba por restringir direitos do próprio depositante, e não apresenta novos mecanismos que possam reduzir o estoque de pedidos no INPI.

18. A Nota nº 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8 e o Despacho nº 380/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC- 3.2.3 foram datados de 29 de junho de 2017, e submetidos à Presidência, que os submeteu à Assessoria Parlamentar do MDIC.

19. Provavelmente, a entrada em vigor do art. 1º do Projeto de Lei criará um caos administrativo. Esses prazos coexistem com outros do sistema PCT (Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes). Os prazos que se pretende alterar não são aleatórios, eles existem coerentemente dentro do sistema jurídico de patente.

20. Em síntese, a Procuradoria mantém o entendimento contrário ao art. 1º da Projeto de Lei, já expresso na Nota nº 0157-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 380/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC- 3.2.3.

2.2 DISPOSITIVOS SOBRE AUTONOMIA FINANCEIRA

21. As emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, versam sobre a autonomia financeira do INPI. Os dispositivos buscam oferecer à autarquia condições para que ela possa melhor administrar os recursos arrecadados mediante as retribuições recolhidas pelos usuários do sistema de propriedade industrial.

22. A redação atual do art. 2º do Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, modifica os arts. 1º e 2º da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o INPI. Vale, então, conferir os dispositivos propostos, *in verbis*:

Lei nº 5.648, de 1970	Projeto de Lei nº 173, de 2017 Art. 2º A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:
Ar.1º. [...] Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.	Art.1º. [...] Parágrafo único. O Instituto gozará dos privilégios da União no que se refere ao patrimônio, à renda e à autonomia na execução dos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes.
Art. 2º.O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de	Art. 2º. O Instituto tem por finalidades essenciais executar com autonomia , no âmbito nacional, os serviços e as normas que regulam, a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e

23. Além da nova redação dos dispositivos acima, a proposição normativa acrescenta os arts. 2º-A, 2º-B e 2º-C ao texto da Lei nº 5.648, de 1970, nos seguintes termos:

Art. 2º-A A autonomia conferida ao Instituto é caracterizada pela ausência de tutela ou de subordinação hierárquica, pela autonomia funcional, administrativa, orçamentária, financeira, decisória e técnica.

§1º O Instituto deverá corresponder a um órgão setorial dos Sistemas de Planejamento e de Orçamento Federal, de Administração Financeira Federal, de Pessoal Civil da Administração Federal, de Organização e Inovação Institucional, de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação e de Serviços Gerais.

§ 2º O Instituto fará acompanhar as propostas orçamentárias de quadro demonstrativo do planejamento plurianual das receitas e despesas, visando ao seu equilíbrio orçamentário e financeiro nos 5 (cinco) exercícios subsequentes.

§ 3º O Instituto deverá publicar relatório gerencial anual, com os resultados das suas atividades e investimentos no exercício anterior, bem como, com o planejamento de metas e de aplicação de recursos, visando a redução gradual de prazos, a melhoria de processos e o cumprimento de suas finalidades essenciais.

§ 4º A proposta de lei orçamentária anual consignará as dotações para as despesas do Instituto pertinentes ao:

I - custeio e investimento do Instituto, em valor, no mínimo, igual à totalidade da sua arrecadação no ano fiscal anterior, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulado até junho do ano ao qual se referir a proposta; e

II - pessoal e benefícios devidos pelo Instituto, em valor suficiente para que sejam devidamente quitadas as suas obrigações.

§ 5º Havendo alteração na previsão de arrecadação, para maior, o Poder Executivo deverá enviar ao Congresso Nacional, até 30 de setembro do ano em curso, projeto de crédito para corrigir as dotações para as despesas do Instituto.

§ 6º As despesas do Instituto relativas à aplicação das receitas geradas pela Prestação de Serviços deverão constar dentre aquelas ressalvadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, nos termos do §2º, do art. 9º, da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.

§ 7º A autonomia administrativa do Instituto é caracterizada pelas seguintes competências:

I - solicitar diretamente ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão:

a) autorização para a realização de concursos públicos;

b) provimento dos cargos autorizados em lei para seu quadro de pessoal, observada a disponibilidade orçamentária;

e c) alterações no respectivo quadro de pessoal, fundamentadas em estudos de dimensionamento, bem como alterações nos planos de carreira de seus servidores;

II - conceder diárias e passagens em deslocamentos nacionais e internacionais e autorizar afastamentos do País a servidores do Instituto;

III - celebrar contratos administrativos ou prorrogar contratos em vigor relativos a atividades de custeio independentemente do valor.

24. Nesse ponto, cabe ressaltar que o intuito das emendas apresentadas foi assegurar ao INPI autonomia administrativa e financeira, em consonância com o modelo do Projeto de Lei do Senado nº 52, de 2013, que busca assegurar tais prerrogativas às agências reguladoras. Assim, verifica-se na leitura do parecer pela CCJ por seu relator o Exmo Sr. Senador Valdir Raupp:

"Além disso, propomos ao final emendas que garantem autonomia e fortalecem a atuação do INPI. Sabemos que ao longo dos últimos anos, embora o INPI seja um órgão superavitário, seus recursos têm sido contingenciados de forma recorrentes, impossibilitando que o Instituto aplique as receitas arrecadadas da sociedade na prestação dos serviços que tem por finalidade executar.[...] As emendas apresentadas, inspiradas no modelo de independência administrativa e financeira que se busca garantir às agências reguladoras, por meio de proposta discutida recentemente pela Comissão Especial de Desenvolvimento Nacional-CEDN, ao aprovar o Projeto de Lei nº 52, de 2013, pretende contribuir para esse objetivo."^[1]

25. Sobre a autonomia financeira e administrativa do INPI, o art. 239 da Lei nº 9.279, de 1996, já havia autorizado o Poder Executivo a promover as transformações necessárias na autarquia, com o intuito de assegurar maior independência da autarquia, *ipsis litteris*:

Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia autonomia financeira e administrativa, podendo esta:

26. O tema da autonomia financeira e administrativa também é objeto do Projeto de Lei do Senado nº62, de 2017, que altera os dispositivos da Lei nº 5.648, de 1970, para determinar que os recursos oriundos de serviços realizados pelo INPI fossem aplicados necessariamente na autarquia. Assim, veja-se o texto da proposição normativa:

Art. 1º. A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º-A:

Art. 4º-A. Os recursos oriundos de serviços realizados pelo INPI serão aplicados obrigatoriamente no próprio Instituto.

§ 1º Aplica-se igualmente o disposto no **caput** a recursos captados pelo INPI no desempenho de suas atividades de que trata o art. 2º, mediante convênios ou contratos com entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais.

§ 2º Os recursos de que trata o **caput** não serão objeto de repasse ao Tesouro Nacional quando da apuração do balanço patrimonial e do resultado econômico, no encerramento de cada exercício financeiro.

27. A Procuradoria analisou o Projeto de Lei do Senado nº 62, de 2017, por meio da Nota Nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0189/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-3.2.3, e pela Nota nº0096-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8. Juntam-se aos autos em epígrafe os citados exames da matéria.

28. Na ocasião, a Nota nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8 manifestou-se de forma favorável ao Projeto de Lei nº 62, de 2017, mas apresentou emendas à proposição normativa. Na ocasião, observou-se que a simples referência à autonomia financeira não impediria que o INPI continuasse a sofrer com contingenciamentos orçamentários.

29. A Nota nº 0082-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8 discorre sobre a importância do INPI possuir rubrica própria na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, com o objetivo de ser garantido o respeito à autonomia financeira do INPI.

30. Por sua vez, a Nota nº0096-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8 salientou que o instrumento relevante para o INPI obter a almejada autonomia financeira seria a previsão legal da autarquia como de regime especial.

31. Com efeito, o regime especial das autarquias caracteriza-se, em linhas gerais, pelo poder normativo técnico, pela autonomia decisória, pela independência administrativa e pela autonomia econômico-financeira.^[2]

32. A Nota nº 0096-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8 faz referência ao Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2015 - Complementar, que estabelece o conceito legal de autarquia especial, com a alteração do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração Federal.

33. Deste modo, estabelece o art. 5º, V do Decreto-Lei nº 200, de 1967 na redação da proposição normativa de 2015:

Art. 5º.

V - autarquia especial - aquela dotada de independência administrativa, autonomia financeira, ausência de subordinação hierárquica e mandato fixo de seus dirigentes.

34. O Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2015 alterou a Lei nº 4.320, que estatui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, para determinar que a Administração Direta não pratique o contingenciamento dos orçamentos das autarquias de regime especial.

35. Veja-se, então, a redação do art. 108-A proposta no Projeto de Lei nº 387, de 2015:

Art. 108- A. A gestão orçamentária e financeira das autarquias especiais observará os seguintes princípios:

III - impossibilidade de contingenciamento pela administração direta das despesas autorizada na lei orçamentária.

36. Nesse contexto, a Nota nº 0096-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8 propôs emenda ao Projeto de Lei nº 62, de 2017, **para prever que o INPI se submeta ao regime autárquico especial, levando-se em consideração o texto do Projeto de Lei do Senado nº 387, de 2015. Também se sugeriu alteração da Lei nº 5.648, de 1970, para estabelecer que as despesas da autarquia fossem consideradas legalmente obrigatórias**, e, por esse motivo, não passíveis de

contingenciamento.

37. De todo modo, no caso em tela, em que se examinam as emendas ao Projeto de Lei nº 173, de 2017, cabe mencionar que toda iniciativa legislativa referente à autonomia financeira e administrativa da autarquia mostra-se salutar. Diante do exposto, **a Procuradoria manifesta-se de forma favorável às alterações propostas nos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.648, de 1970, no que diz respeito à autonomia do instituto.**

2.3 TAXA

38. O *caput* do art. 2º-B, e respectivo §1º, e art. 2º, C, I, contidos no Projeto de Lei nº 173, de 2017, qualificam as retribuições do INPI como taxa, *in verbis*:

Art. 2º-B. Ficam instituídas as **taxas** sobre os serviços de competência do Instituto, nos valores previstos no Anexo I desta Lei.

§ 1º As **taxas** de que trata o caput desde artigo:

I - poderão ser atualizadas monetariamente, anualmente, por ato do Poder Executivo;

II - têm por contribuintes, as pessoas físicas e jurídicas, requerentes dos serviços de competência do Instituto;

III - têm por fato gerador, os serviços de competência do Instituto;

IV - deverão ter seu recolhimento comprovado, nos termos da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996;

e V - serão recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 2º-C. Constituem receitas próprias do Instituto:

I - o produto resultante da arrecadação das **taxas** previstas no art. 2º- B desta Lei;

II - a retribuição por serviços de qualquer natureza prestados a terceiros;

III - as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos;

IV - os recursos provenientes de convênios, acordos ou contratos celebrados com entidades ou organismos nacionais e internacionais;

V - as doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados;

VI - os valores apurados na venda ou no aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade

VII - o produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações;

VIII - os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo, na forma definida em ato do Poder Executivo federal; e

IX - outras receitas afetas às suas atividades não especificadas nos incisos I a VIII.

39. As taxas são cobradas em razão do exercício do poder de polícia, de acordo com o art.145, II da Constituição Federal e art.77 do Código Tributário Nacional-CTN, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966:

CF, Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição;

CTN, art.77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

40. Os serviços prestados pelo INPI, de concessão de títulos de propriedade industrial, não caracterizam exercício de poder de polícia, uma vez que não há a atuação administrativa de limitação a direitos individuais em razão do interesse público.

41. As retribuições que remuneram os serviços cobrados pelo INPI possuem natureza jurídica de preço público. O Parecer nº 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU posiciona-se contrário à qualificação da retribuição cobrada pelo INPI como taxa, *ipsis litteris*:

"31. Compreendido o fato de que o INPI não exerce poder de polícia quando examina um pedido de patente, não há que se falar de cobrança de taxa. Os serviços prestados pelo INPI, inclusive na área de patentes, são remunerados por meio de preço público. A falta de pagamento da retribuição anual de um pedido de patente, ou de uma patente, acarreta a sua extinção, e conseqüente entrada em domínio público do seu objeto, de acordo com o art. 78, IV, e parágrafo único, da Lei nº 9.279, de 1996.

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

[...]

Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.

32. Não se identifica utilidade em se qualificar a retribuição em taxa como uma taxa. O inadimplemento de uma taxa proporciona a inscrição do débito em dívida ativa, o que permite o ajuizamento de uma execução fiscal. Imagina-se, por exemplo, que a anuidade de patente seja qualificada como uma taxa. Logo, o seu inadimplemento ensejaria a inscrição em dívida ativa. Passados dois anos, o interessado paga o débito inscrito na CDA. Pois bem, o que aconteceria nessa hipótese? Não existe como reviver a patente, posto que a patente extinta insere o seu objeto no domínio público.

33. O Desembargador Federal André Fontes costuma explicar nos acórdãos de sua relatoria que uma lei não pode atribuir patente ao que já está no domínio público.

"III - Não tem o Poder Legislativo competência para editar leis que atribuam patentes para o que já se encontra no estado da técnica e no domínio público como *res communis omnium*."

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial. Nº CNJ : 0132279-24.2013.4.02.5101 (2013.51.01.132279-6) RELATOR: Desembargador Federal ANDRÉ FONTES. ORIGEM: 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro (01322792420134025101).

34. Uma vez inserido o objeto no domínio público, não há como reviver essa patente pelo mero pagamento de uma taxa, ainda que acrescida de juros. Ainda que se altere a lei para qualificar a retribuição anual como taxa, e permitir que o pagamento do tributo, com juros, promova o retorno ao *status quo*, haveria uma incongruência no sistema de patente, posto que o objeto já foi inserido em domínio público imediatamente após a extinção da patente.

35. O inadimplemento da retribuição anual é um mecanismo que o titular do direito tem para vê-lo extinto. É da natureza do sistema de patentes que haja desistências no decorrer da tramitação do pedido, que se manifestam mediante a inadimplência das retribuições anuais. O inadimplemento da retribuição anual traz, de certo modo, até um benefício à sociedade, pois insere um suposto invento no domínio público.

36. Para aumentar a arrecadação da autarquia, não é preciso qualificar como taxa a retribuição anual de patente, ou qualquer outra que remunera os serviços do INPI. O aumento da arrecadação ocorrerá de modo proporcional à diminuição do tempo de tramitação dos pedidos de patente. Quanto menor o tempo de tramitação de um pedido, mais o INPI arrecada por meio da retribuição cobrada pela patente (concedida).

37. A retribuição anual de uma patente é superior ao do pedido. A diminuição do estoque de pedidos pendentes de exame ensejará aumento de arrecadação, sem necessidade de se qualificar a retribuição como taxa.

[...]

38. Conclui-se, portanto, que o óbice para se qualificar a retribuição anual de uma patente como taxa não reside simplesmente no parágrafo único do art. 78 da Lei nº 9.279, de 1996, mas sim na coerência do sistema patentário."

42. Por conseguinte, este órgão consultivo sugere alterar o vocábulo "taxa" por "retribuição" em dois dispositivos do Projeto de Lei. Vale lembrar que a Lei nº 9.279, de 1996, não qualifica as retribuições que remuneram os serviços prestados pelo INPI como taxa. A Lei nº 9.279, de 1996, utiliza a expressão "retribuição", que poderia ser mantida no presente Projeto de Lei. Uma vez excluída a qualificação da retribuição como taxa, sugere-se também a exclusão do art. 2º - B, §1º, III, que se refere ao fato gerador do pretendido tributo.

43. Segue a proposta de alteração dentro de uma tabela comparativa:

Projeto de Lei nº 173, de 2017 Art. 2º A Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, passa a vigorar com a seguinte redação:	proposta de alteração
Art. 2º - B. Ficam instituídas as taxas sobre os serviços de competência do Instituto, nos valores previstos no Anexo I desta Lei. § 1º As taxas de que trata o caput	Art. 2º - B. Ficam instituídas as retribuições sobre os serviços de competência do Instituto.

deste artigo: [...] III - têm por fato gerador, os serviços de competência do Instituto;	§ 1º As retribuições de que trata o caput deste artigo: [...] III - [exclusão]
Art. 2º - C. Constituem receitas próprias do Instituto: I - o produto resultante da arrecadação das taxas previstas no art. 2º - B desta Lei;	Art. 2º - C. Constituem receitas próprias do Instituto: I - o produto resultante da arrecadação das retribuições previstas no art. 2º - B desta Lei;

44. Em síntese, este órgão consultivo posiciona-se **favorável com emendas** em relação 2º - B, §1º, III, 2º, C, I, conforme quadro acima.

2.4 ALTERAÇÃO NA LEI Nº 10.180, DE 2001

45. As emendas ao Projeto de Lei nº 173, de 2017, alteraram a redação dos arts. 4º e 11 da Lei nº 10.180, de 2001, que organiza e disciplina o Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal da Administração Financeira Federal, entre outras providências. O quadro abaixo traz os dispositivos da Lei nº 10.180, de 2001, e as alterações propostas no Projeto de Lei nº 173, de 2017.

Lei nº 10.180, de 2001.	Projeto de Lei nº 173, de 2017.
Art. 4º. [...] 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.	Art.4º [...] § 1º Os órgãos setoriais são as unidades de planejamento e orçamento da Vice-Presidência da República, da Casa Civil, da Secretaria de Governo da Presidência da República, dos Ministérios, da Advocacia Geral da União e das autarquias federais definidas em Lei.
Art. 11 [...] § 1º Os órgãos setoriais são as unidades de programação financeira dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União, da Vice-Presidência e da Casa Civil da Presidência da República.	Art. 11 [...] § 1º Os órgãos setoriais são as unidades de programação financeira da Vice-Presidência da República, da Casa Civil, da Secretaria de Governo da Presidência da República , dos Ministérios, da Advocacia-Geral da União e das autarquias federais definidas em Lei.

46. Por meio da emenda *sub examine*, busca-se qualificar as autarquias federais como órgão setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal. O Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal é dividido em três tipos de órgãos. O primeiro desses órgãos é o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que funciona como órgão central. Depois do órgão central, há os órgãos setoriais e os específicos.

47. Os órgãos específicos são os vinculados ou subordinados ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e têm como missão as atividades de planejamento e orçamento.

48. As autarquias estão vinculadas às unidades de programação financeira dos Ministérios aos quais estão subordinadas. Com a presente emenda, elas passam a estar subordinadas diretamente, no tocante à programação financeira, ao órgão central. A qualificação das autarquias como órgãos setoriais do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal constitui um dos elementos do que se denomina autonomia financeira.

49. Em razão do exposto, a Procuradoria manifesta-se favorável às alterações da Lei nº 10.180, de 2001, trazidas na emenda ao Projeto de Lei nº 173, de 2017.

2.5 VIGÊNCIA

50. O art. 4º do Projeto de Lei nº 173, de 2017, dispõe sobre a vigência da lei, estabelecendo

que seja na data da sua publicação, exceto quanto aos arts. 2º-B e 2º-C acrescentados à Lei nº 5.648, de 1970, que entram em vigor no primeiro dia do ano seguinte ao da publicação da lei, o que se mostra razoável tendo em vista que a matéria em tela diz respeito à organização orçamentária e financeira da autarquia.

51. Não existe óbice jurídico à previsão de vigência tal como se encontra no art. 4º do Projeto de Lei, o que justifica um posicionamento favorável. A eficácia de uns dispositivos inicia-se de imediato, enquanto outros têm os seus efeitos postergados para o primeiro dia do ano seguinte. Igual técnica legislativa foi adotada no art. 243 da Lei nº 9.279, de 1996.

3. CONCLUSÃO

52. Os autos não foram submetidos à área responsável por orçamento e finanças da autarquia. Antes do pronunciamento final por parte da Presidência, mostra-se conveniente ouvi-la. Dispensa-se o retorno dos autos à Procuradoria.

53. Diante do exposto, a Procuradoria sugere uma posição institucional **FAVORÁVEL COM EMENDAS** ao Projeto de Lei nº 173, de 2017, nos seguintes termos:

1. Em relação ao art.1º do Projeto de Lei nº 173, de 2017, que propõe a alteração dos 30, 33, 34 e 36 da Lei nº 9.279, de 1996, este órgão consultivo, em consonância com a Diretoria de Patentes, mostra-se **contrário**, sugerindo emenda para exclusão dos mesmos;
2. Em relação ao art. 2º do Projeto de Lei nº 173, de 2017, que propõe a alteração dos arts. 1º e 2º da Lei nº 5.648, de 1970, e acrescenta os arts. 2º - A, 2º -B e 2º - C, este órgão consultivo mostra-se **favorável com emendas**, e propõe a seguinte emenda: (i) alterar o vocábulo "taxa" por "retribuição" (Art. 2º - B, §1º, Art. 2º-C, I); (ii) excluir a parte final do art. 2º - B ("nos valores previstos no Anexo I desta Lei"); (iii) exclusão do inciso III, §1º, art. 2º - B;
3. Em relação ao art. 3º do Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, que altera a redação dos arts. 4º e 11 da Lei nº 10.180, de 2001, este órgão consultivo mostra-se **favorável**.
4. Em relação ao art. 4º do Projeto de Lei do Senado nº 173, de 2017, que trata da vigência, este órgão consultivo expressa opinião **favorável**.

Rio de Janeiro, 06 de fevereiro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400014393201867 e da chave de acesso 85ae4fbf

Notas

1. [^] Senado Federal. Projeto de Lei nº 173, de 2017. Relatório Legislativo. Data 28.11.2017. Disponível em <http://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=7303578&disposition=inline>. Acesso em 31.01.2018.
2. [^] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.505.

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 106340223 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 06-02-2018 14:45. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
