



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

PARECER n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.005808/2018-10

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: TERCEIRIZAÇÃO DO EXAME DE PEDIDO DE PATENTE.

- I. A concessão de uma patente não condiciona a liberdade ou a propriedade do titular do direito.
- II. A atividade de exame e concessão de patentes não se caracteriza como atividade de poder de polícia.
- III. O INPI não atua como ente fiscalizador quando examina um pedido de patente.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria parecer de autoria de escritório privado de advocacia, datado de janeiro de 2018, sobre o tema da terceirização de exame de patente.

2. O parecer parte da premissa de que o exame do pedido de patente equipara-se à atividade de fiscalização própria de um ente detentor de poder de polícia. Nessa linha de raciocínio, o INPI poderia contratar pessoas jurídicas para o exame de pedidos de patente porque os atos de fiscalização e consentimento, inerentes ao poder de polícia, são passíveis de delegação, conforme fundamentação exposta.

3. O parecer propõe que as atividades de análise da documentação para concessão de patentes no INPI sejam delegadas a empresas terceirizadas, com o intuito de se conferir maior celeridade aos processos.

4. É o relatório.

2. MÉRITO

5. O parecer em análise sustenta a tese de que os atos referentes ao exame dos pedidos de patentes são passíveis de delegação porque a atividade do INPI corresponde à fiscalização de documentos. Ao que parece, o parecer parte da premissa de que o INPI exerce poder de polícia quando examina um pedido de patente.

6. Não se identifica o exame de patente como exercício do poder de polícia, pelas razões aqui expostas. O exame de um pedido de patente não se equipara à fiscalização realizada por órgãos detentores de poder de polícia.

7. Define-se o poder de polícia como a atuação administrativa de limitação a direitos individuais em razão do interesse público. Nesse sentido, veja-se o conceito legal trazido pelo Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

8. O conceito legal de poder de polícia está atrelado à tributação da atividade por meio de taxa, conforme se percebe pela leitura do art.145, II da Constituição Federal e do art. 77 do CTN.

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.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas.

9. A restrição à liberdade do particular encontra-se no cerne do conceito de poder de polícia, conforme exposição da doutrina administrativista. Transcreve-se a seguir a explanação oferecida por José dos Santos Carvalho Filho:

“Quando o Poder Público interfere na órbita do interesse privado para salvaguardar o interesse público, restringindo direitos individuais, atua no exercício do poder de polícia. [...] Em sentido amplo, poder de polícia significa toda e qualquer ação restritiva do Estado em relação aos direitos individuais.[...] Em sentido estrito, o poder de polícia se configura como atividade administrativa, que consubstancia, como vimos, verdadeira prerrogativa conferida aos agentes da Administração, consistente no poder de restringir e condicionar a liberdade e a propriedade.”^[1]

10. A título de exemplo, cita-se a fiscalização sanitária exercida pela ANVISA, que constitui o fato gerador de taxa, nos termos do art. 23 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999.

Art. 23. Fica instituída a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.

§ 1º Constitui fato gerador da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária a prática dos atos de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária constantes do Anexo II.

11. Diferentemente da fiscalização praticada pela ANVISA, a atividade de concessão de patente não se caracteriza como ato de poder de polícia, uma vez que não se trata de limitação a direitos individuais em prol do interesse público. Em outros termos, o INPI não restringe direitos individuais quando concede uma patente. Ao contrário, o INPI concede direitos de propriedade industrial, que são bens móveis, para efeitos legais, conforme o art. 5º da Lei nº 9.279, de 1996.

12. Sobre o conceito de patente, vale conferir o que diz Di Blasi:

“A patente é o direito outorgado pelo Governo de uma nação a uma pessoa, o qual confere a exclusividade de exploração de uma invenção, ou de um modelo de utilidade, durante um determinado período, em todo o território nacional.[...] Neste sentido, a concessão de uma patente é um privilégio temporário outorgado pelo Estado àqueles que criam ou desenvolvem algo em benefício da sociedade.”^[2]

13. Pelo conceito de patente, percebe-se que **não** se trata de uma autorização ou permissão de uso do bem. Denis Borges Barbosa explica o instituo nestes termos:

“Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo de tecnologia) pela exclusividade temporária de direito. [...] A outra forma usual de proteção de tecnologia é a manutenção do segredo - o que é sempre socialmente desaconselhável, eis que dificulta o desenvolvimento tecnológico da sociedade.”^[3]

14. A patente atribui ao seu titular o direito de exclusividade na fabricação de produtos ou do processo patentado. A extensão do direito encontra-se prevista no art. 42 da Lei nº 9.279, de 1996.

LPI. Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta-patente.

LPI. Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:

I - produto objeto de patente;

II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.

§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.

§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.

15. Ao tratar da natureza das normas de direito da propriedade industrial, João da Gama Cerqueira ensina que são concedidos pelo Estado verdadeiros títulos de propriedade, *os quais não poderiam ser confundidos, portanto, com as licenças ou permissões decorrentes do exercício do poder de polícia:*

“Em síntese, podemos dizer que a exata inteligência e aplicação das leis da propriedade está subordinada, de um lado, aos princípios da boa-fé e da indústria e, de outro, ao princípio da liberdade de comércio e da indústria, não se podendo perder de vista que **não se trata de favores ou meras concessões, mas de verdadeira propriedade**, apenas limitada pelos interesses da coletividade, representada pelo Estado, e pelos direitos de terceiros.”^[4] (sem grifo no original)

16. O exame de um pedido de patente não se confunde com a fiscalização exercida pelos órgãos públicos detentores do poder de polícia. No caso da fiscalização ambiental exercida pelo IBAMA, percebe-se uma atividade de caráter negativo, relacionada a uma obrigação de não fazer. A atividade exercida à luz do poder de polícia impede a prática pelo particular de um determinado ato, tratando-se de uma limitação de conduta. Esse caráter negativo encontra-se presente nas demais atividades qualificadas como poder de polícia, em regra.

17. O INMETRO, quando exerce poder de polícia, também impõe uma conduta negativa ao particular. Igual característica é percebida na fiscalização dos Mercados de Títulos e Valores Mobiliários, exercida pela CVM, com fulcro na Lei nº 7.940, de 1989. No caso da ANATEL, o art. 3º, parágrafo único, da Lei nº 10.871, de 2004, atribui expressamente o poder de polícia aos agentes de fiscalização, reconhecendo as prerrogativas de interdição de estabelecimentos, instalações ou equipamentos, bem como a apreensão de bens.

18. Nesses exemplos, vê-se que a atribuição fiscalizatória, exercida à luz do poder de polícia, está revestida de autoexecutoriedade.

19. Na vigilância sanitária ocorre o mesmo. O exame de um pedido de patente não se confunde com a análise de uma autorização de comercialização de um produto farmacêutico tal como realizada pela ANVISA. O particular não tem a prerrogativa de fabricar e distribuir um medicamento sem prévia autorização da ANVISA, que exerce evidentemente o poder de polícia.

20. Faz-se útil transcrever o pensamento de Bandeira de Mello sobre o sentido negativo das atividades concernentes ao poder de polícia justamente para se verificar que tal característica não existe na concessão da patente.

“O poder de polícia tem, contudo, na quase-totalidade dos casos, um sentido realmente negativo [...] É negativo no sentido de que através dele o Poder Público, de regra, não pretende uma atuação do particular, pretende *uma abstenção*. Por meio dele normalmente não se exige nunca um *facere*, mas um *non facere*. [...]”^[5]

21. De modo completamente distinto, o particular não precisa depositar um pedido de patente para explorar a sua invenção. O depósito de um pedido de patente é opcional. O inventor pode escolher por manter a sua criação como segredo industrial, sem depender do INPI para desenvolver a sua atividade empresarial. O depósito de um pedido de patente, ou mesmo a sua concessão, não é condição para o uso da invenção. Consequentemente, o INPI não condiciona a liberdade ou a propriedade quando examina e concede uma patente.

22. A concessão de uma patente não é uma limitação da propriedade do inventor ou do exercício profissional do mesmo. A concessão de uma patente constitui o direito de exclusividade de uso de uma invenção. Ou seja, o ato de conceder uma patente é de natureza constitutiva. Por isso, visualiza-se um sentido positivo na atuação do INPI no tocante às patentes.

23. Quando o INPI indefere o pedido de patente, tampouco ele está restringido a liberdade do depositante. *In casu*, a autarquia simplesmente não constitui o direito, o que não representa uma obrigação de *non facere* ao particular. O depositante que tem o seu pedido de patente indeferido pode produzir e comercializar o que ele entendeu como invenção, conquanto não reproduza a patente de outrem. Imagina-se que um indivíduo deposite o pedido de patente da roda, que será indeferido pela ausência de novidade, entre outros fundamentos. Esse indivíduo pode produzir a roda e comercializá-la. Da parte do INPI, não haverá óbice nesse sentido. Por conseguinte, o indeferimento do pedido de patente não limita o exercício de qualquer atividade profissional ou a propriedade do indivíduo.

24. O exame de um pedido de patente não representa uma intervenção do Estado para

prevenir ou impedir atividades dos cidadãos contrárias aos interesses sociais. Como já se disse, o depósito de um pedido de patente é opcional. Em matéria de patente, o INPI não compete materialmente o administrado. O INPI não detém meios de coação para obrigar o administrado a adotar uma determinada conduta. Os atos do INPI, concernentes às patentes, são destituídos de características, em regra, comuns às atividades do poder de polícia, tais como exigibilidade e coercibilidade.

25. A concessão de uma patente não equivale a uma autorização ou permissão do Estado para uso da invenção. Nessa linha de raciocínio, o ato concessório praticado pelo INPI não traz a idéia de anuência estatal, própria do poder de polícia. Vale conferir como Diogo de Figueiredo Moreira Neto aborda o denominado consentimento de polícia:

"O *consentimento de polícia* [...] é o ato administrativo de anuência, que possibilita a utilização da propriedade particular ou o exercício da atividade privada, nas hipóteses em que o legislador tenha exigido um *controle prévio*, por parte da Administração, da *compatibilização do uso do bem ou do exercício da atividade com o interesse pública*

Se, no desempenho desse prévio controle de compatibilização hipotética, a seu cargo, a Administração verificar que foram efetivamente atendidas as condições jurídicas e fáticas previstas para o exercício inocente de liberdade, de direito ou a utilização de bens privados, expedirá, então, e desde que provocada pelo interessado, o seu ato de anuência, formalmente denominado de alvará.

Esse ato de consentimento, que é, *formalmente*, um *alvará*, poderá conter, *materialmente*, um a *licença* ou uma *autorização*, outorgadas pelo Poder Público, que emitirá, respectivamente, um *alvará de licença* ou um *alvará de autorização*, conforme o caso."^[6]

26. A carta-patente não se assemelha a uma licença ou uma autorização, posto que ela é um título de propriedade. A carta-patente aproxima-se mais de uma escritura de um imóvel lavrada no cartório de imóveis do que de uma licença ou autorização para exercício de qualquer atividade.

27. A patente não representa uma permissão do Estado para exercício de qualquer atividade. Essa assertiva tem como fundamento o fato de que o Estado pode conceder uma patente de um produto cuja fabricação seja proibida. Isso é possível porque a patente concedida não enseja a fabricação ou o comércio de um produto ou processo.

28. Imagina-se, por exemplo, que a legislação de um país impeça a fabricação de alimentos contendo stevia. Nesse país, um indivíduo deposita um pedido de patente de processo aplicável a um produto alimentício cuja formulação contém stevia. Não se pode indeferir o pedido sob a alegação de que a stevia é proibida de comercialização no país. Inclusive, esse aspecto do direito patentário está expresso no art. 4º *quater* da Convenção da União de Paris, revisão de Estocolmo de 1967, *ipsis litteris*:

CUP, Art. 4º *quater*. Não poderá ser recusada a concessão de uma patente e não poderá ser uma patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um processo patenteado sujeito a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional.

29. Retornando ao exemplo de um pedido de patente envolvendo stevia: se o pedido preencher os requisitos e condições legais merecerá o deferimento, e posterior ato de concessão. Como a stevia é proibida nesse país imaginário, provavelmente, o processo patenteado não será objeto de industrialização. Não há nenhum problema na hipótese de um indivíduo titularizar uma patente que não pode ser objeto de fabricação e comércio. Esse exemplo demonstra que *a concessão da patente não enseja anuência do Estado para o uso do bem*.

30. Em síntese, a proibição de exploração comercial de um produto não corresponde a uma hipótese de exclusão de patenteabilidade. Nesse sentido, vale conferir como o Presidente do INPI, Dr. Luiz Otávio Pimentel, explica essa característica do direito patentário, *in verbis*:

"[...] os casos que podem ser previstos de exclusão da patenteabilidade não podem resultar do mero fato de que a exploração esteja proibida pela legislação nacional ou regional de um Estado membro."^[7]

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 consequente 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 proporcional 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.
N.º 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. Transcreve-se abaixo parte do item II (Pagamento de Anuidades) da tabela de retribuições, aprovada pela Portaria MDIC nº 39, de 07.03.2014. A tabela abaixo traz as anuidades no prazo ordinário.,

SERVIÇOS RELATIVOS A PATENTES			
Código	Serviço	Valor (em Real)	Valor com desconto (*)
(II) Pagamento de Anuidades (dispensado de petição)			
	Anuidade de pedido de patente de invenção		
220	- no prazo ordinário	295,00	118,00
	Anuidade de patente de invenção no prazo ordinário		
222	- do 3º ao 6º ano	780,00	312,00
224	- do 7º ao 10º ano	1.220,00	488,00
226	- do 11º ao 15º ano	1.645,00	658,00
228	- do 16º ano em diante	2.005,00	802,00

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.

3. CONCLUSÃO

39. A compreensão da Procuradoria destoa da premissa adotada no parecer, sem com isso posicionar-se contrária à conclusão.

40. O tema da celebração de contratos para terceiros examinarem pedidos de patente não é novo. Nesse sentido, mostra-se pertinente a consulta às ADINs 1.567, 2.125 e 2.380. As referidas ações diretas de inconstitucionalidade tiveram como objeto os dispositivos legais sobre a contratação de terceiros para o exame de pedidos de patentes e de marcas.

41. Nas três ADINs, não houve uma decisão final de mérito sobre a constitucionalidade dos dispositivos permitidos à contratação de terceiros para exercício da atividade finalística da autarquia. As três decisões finais de mérito julgaram prejudicadas as ações diretas de inconstitucionalidade. As decisões liminares proferidas nas ADINs 2380 e 2125 suspenderam a eficácia dos dispositivos sobre a terceirização. A decisão liminar proferida na ADI 1567 foi no sentido do indeferimento, isto é, a eficácia não foi suspensa.

42. O estudo das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal indica o grau de dificuldade de se contratar terceiros para o exame de pedidos de patente. Nos últimos vinte anos, houve duas medidas provisórias sobre a matéria, que não alcançaram os objetivos almejados. Transcreve-se a seguir os dispositivos da Medida Provisória nº 2006, de 14 de dezembro de 1999, reeditada diversas vezes, e da Medida Provisória nº 1.887-46, de 24 de setembro de 1999, posteriormente convertida na Lei nº 9.849, de 1999.

Medida Provisória nº 2006, de 15 de dezembro de 1999

Art. 2º Nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, fica o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI autorizado a efetuar contratação temporária por doze meses.

§ 1º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, são consideradas necessidades temporárias de excepcional interesse público as atividades relativas à implementação, ao acompanhamento, inclusive jurídico, e à avaliação de atividades, projetos e programas na área de competência do INPI.

§ 2º - O quantitativo e a remuneração do pessoal contratado temporariamente serão definidos em ato conjunto do INPI e da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

§ 3º - Aplica-se ao pessoal contratado temporariamente pelo INPI o disposto nos arts. 3º, 5º, 6º, no parágrafo único do art. 7º, nos arts. 8º, 9º, 10, 11, 12 e 106 da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993."

Medida Provisória nº 1.887-46, de 24 de setembro de 1999

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

VI - atividades:

c) de análise e registro de marcas e patentes pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI;

§2º A contratação de pessoal, nos casos do professor visitante referido no inciso IV e dos incisos V e VI, alíneas "a", "c", "d", "e" e "g", do art. 2º, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae."

III - doze meses, nos casos dos incisos IV e VI, alíneas "c", "d" e "f", do art. 2º;

43. Invés de contratar uma pessoa jurídica para o exame de pedidos de patentes, este órgão consultivo sugere à Administração, se realmente pretende adentrar nessa seara, o desenvolvimento do conceito de "atividades acessórias ao exame". O conceito aqui concebido compreenderia a elaboração do relatório de busca, previsto no art. 35 da Lei nº 9.279, de 1996, e talvez outras etapas do processo administrativo. Destarte, o conceito de atividades acessórias ao exame não incluiria a decisão do exame, preconizada no art. 37 da Lei nº 9.279, de 1996.

44. De todo modo, é preciso estudar até que ponto o conceito de atividades acessórias ao exame constitui ou não transferência da atividade finalística do INPI a terceiros e como os órgãos públicos de controle entendem atualmente o assunto. Não é demais lembrar que se encontra em andamento a ação civil pública nº 0100012-21.2017.5.01.0051, perante a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro.

45. Por meio da referida ação, requereu-se a condenação do INPI para não contratar trabalhadores, por interposta pessoa, para a realização de serviços administrativos. Os trabalhadores, mencionados na ação civil pública, reconhecidamente não examinam pedidos de patente ou de marcas, são aqueles que atuam no apoio administrativo da autarquia, exercendo tarefas burocráticas, como, por exemplo, atividades de protocolo, arquivamento e secretariado em geral. Ainda assim, o INPI foi réu. Imagine se a autarquia permite que um trabalhador, por interposta pessoa, examine um pedido de patente!

46. A sentença proferida há alguns meses, nos autos da ação civil pública, foi favorável ao INPI. A ação encontra-se em grau recursal. O processo foi incluído na pauta de julgamento a realizar-se na

próxima semana (06.02.2018). Independentemente do julgamento do recurso ordinário, é importante que a Administração perceba que a contratação de terceiros para realizar exame de pedido de patente é matéria tormentosa, mais complexa do que o objeto da referida ação civil pública.

47. Reconhece-se que o Tribunal de Contas da União já se pronunciou favorável a uma mudança de paradigma no que tange à terceirização, conforme se percebe no trecho do Acórdão nº 256/2005, relatado pelo Ministro Marcos Vinícios Vilaça.

Acórdão nº 256/2005 TCU - Plenário: "22. Não se pode, porém, criar um estigma contra o processo de terceirização que, devidamente, manejado, pode ser eficiente meio de modernização da estrutura estatal, juntamente com a privatização, a parceria público-privada, a flexibilização, a desregulamentação, a permissão e a concessão. Todas medidas que visam um modelo de Estado menos executor e mais fiscalizador. Assim cada caso deve ser examinado em seus detalhes, evitando-se a presunção equivocada de que qualquer atividade que destoe daquelas consagradamente aceitas como passíveis de terceirização (segurança, limpeza, copeiragem, etc.) esteja impossibilitada de ser executada de forma indireta."

48. Na prática, os desincentivos para adoção de um Estado menos executor e mais fiscalizador sobrelevam-se em detrimento aos incentivos.

49. Pela consulta das ADINs, infere-se que muito esforço já foi empregado para se contratar terceiros ao exame de pedidos de patentes e de registro marcário. Esse esforço foi em vão, o que não impede uma nova tentativa legislativa para alcançar igual objetivo.

50. Registra-se que este órgão consultivo não é contrário à tese da legalidade de se contratar terceiros à execução de atividades que contribuam ao exame de pedidos de patente, mas reconhece, por dever de ofício, que tal compreensão da matéria está longe de ser unânime no País, particularmente no âmbito dos órgãos de controle.

Rio de Janeiro, 2 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) 52400005808201810 e da chave de acesso bf0e148c

Notas

1. [^] CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.77-78.
2. [^] DI BLASI, Gabriel. *A Propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes e desenhos industriais analisados a partir da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996*. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 53-54.
3. [^] BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 335-336.
4. [^] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial: da Propriedade Industrial e do objeto dos direitos*. Atualização de Denis Barbosa e Newton Silveira. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, vol.I, parte I, p. 124-125.
5. [^] MELLO, Celso Antonio Bandeira de. *Curso de Direito Administrativo*. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 823.
6. [^] NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. *Curso de Direito Administrativo*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 389.
7. [^] PIMENTEL, Luiz Otávio. *Direito industrial: as funções do Direito de Patentes*. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 209.

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 103506060 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 02-02-2018 12:09. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
