



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00041/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.079819/2018-28

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: NA CONSULTORIA E ACESSORAMENTO JURÍDICO

1. A finalidade almejada no Projeto de Lei nº 9.408, de 2017 não será alcançada com a alteração proposta no art. 87 da Lei 9.279, de 1996.
2. O que motivou o problema mencionado na justificação do Projeto de Lei não foi o prazo de 3 meses, inscrito no *caput* do art. 87 da Lei nº 9.279, de 1996.
3. O problema citado na justificação, e que motiva o Projeto de Lei, decorreu de controvérsia envolvendo a possibilidade ou não de restaurar um pedido, ou uma patente, quando configurado um inadimplemento superior a uma retribuição anual.
4. Posicionamento CONTRÁRIO ao Projeto de Lei.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante o Ofício nº 14/2018-SEI-ASPAR/GM, submete o Projeto de Lei nº 9.408, de 2017 à apreciação do INPI. A proposta legislativa tem por finalidade alterar a redação do artigo 87 da Lei 9.279/96, que trata do direito à restauração do pedido de patente ou da patente extinta por falta de pagamento da retribuição anual.

2. O documento encaminhado, de lavra do Deputado Carlos Bezerra, apresenta como justificativa para o Projeto de Lei a alegada falta de clareza da atual redação do artigo 87 da Lei 9.279/96 quanto aos deveres do INPI de notificar o inadimplente e restaurar a patente após o pagamento da retribuição anual, desde que no prazo legal. Levando-se em conta que o mandamento legal não é claro quanto ao dever do INPI de restaurar a patente, sugere a substituição do verbo “poder” por “dever” na redação do dispositivo legal em comento.

3. Além disso, por entender que o prazo conferido em lei para restauração se demonstra insuficiente, propôs a substituição do prazo de 3 (três) meses para 6 (seis) meses para requerimento de restauração, após a notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente.

4. O documento de justificação informa que a inspiração para a nova redação do artigo 87 foi a decisão proferida pelo STJ no bojo do Resp 1.669.131, onde a egrégia Terceira Turma do Tribunal julgou ilegal o art. 13 da Resolução INPI nº 113 de 2013, determinando a nulidade da norma.

5. Em nota técnica apresentada nos autos à fls. 12/17, a DIRPA se posiciona de forma contrária à aprovação do Projeto de Lei. A argumentação apresentada pela área técnica é integralmente acolhida por esta Procuradoria. De fato, a alteração do prazo de três por seis meses, previsto no art. 87 da Lei nº 9.279, de 1996, não contribui para resolver o problema em tela. A proposta normativa tal como apresentada apenas agrava o problema, posto que o arquivamento definitivo dos pedidos será postergado por mais três meses.

6. Em apertada síntese, a Diretoria de Patentes argumenta que em face da decisão proferida em sede de Ação Civil Pública proposta pela Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial - ABAPI, o TRF da 2ª Região manteve a sentença proferida pela 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro que julgou procedentes os pedidos determinado a invalidação do art. 13 da Resolução 113/2013. Sendo assim, a invalidação do artigo 13 da Resolução INPI/PR nº 113, de 2013, **a motivação para a alteração legislativa não possui respaldo em dispositivo normativo vigente.**

7. Quanto a alteração do verbo “poder” por “dever”, a Diretoria de Patentes esclarece que o verbo inserido no dispositivo atual não representa uma decisão discricionária do INPI e sim que o ato de concessão da restauração depende do cumprimento de requisitos legais pelo interessado. Alterar para “dever” poderá transmitir a ideia equivocada de concessão imediata sem análise dos pressupostos legais.

8. Em relação à proposta de aumento do prazo, a DIRPA apresenta seus argumentos contrários, aos quais esta Procuradoria está de acordo. Conforme descrito, o prazo definido em lei se demonstra pertinente à complexidade do ato. Além disso, alargar o prazo para requerimento da restauração impacta na execução da atividade de monitoramento e controle do *backlog* de patente, e prejudica a sociedade.

9. É o relatório.

2. MÉRITO

2.1 Das alterações pretendidas pelo projeto de lei

10. A fundamentação apresentada para a proposta de alteração no dispositivo legal foi a alegada insegurança dos interessados quanto ao seu direito de restauração, em vista da redação atual 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 (grifos nossos).

11. Sendo assim, o Projeto de Lei propõe a alteração para a seguinte redação:

Art. 87. O pedido de patente e a patente **deverão** ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de **seis** meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

12. Verifica-se que a primeira alteração proposta refere-se a mudança do verbo “poderão” para “deverão”.

13. O autor do projeto de lei defende a tese de que o verbo “poder” demanda uma possibilidade do INPI exercer um juízo de discricionariedade quanto a concessão ou não da restauração requerida, o que enseja insegurança dos requerentes. Não existe tal insegurança. Uma vez preenchidos os requisitos, a restauração é realizada. O que causa controvérsia é se a restauração pode ser realizada quando o inadimplemento se restringe a uma única retribuição ou várias retribuições.

14. Conforme já esclarecido pela Diretoria de Patentes, a motivação apresentada não se demonstra aderente a interpretação mais acertada do objetivo legal. Em verdade, o dispositivo apresenta uma faculdade processual do depositante de patente ou titular, conforme o caso, apresentar requerimento de restauração em face do arquivamento do pedido por falta de pagamento de anuidade.

15. A concessão da restauração requerida depende do atendimento, pelo requerente, dos pressupostos legais. Ou seja, o pedido ou a patente somente poderão ser restaurados se o titular requerer e cumprir os requisitos temporais de solicitação e recolher as retribuições específicas. A análise do INPI quanto ao deferimento da restauração estará cingida à verificação da instrução processual.

16. Sendo assim, se demonstra despiciente alterar o dispositivo legal conforme proposto. Não é demais ressaltar que o INPI em sua atividade de análise de direitos de propriedade industrial não exerce juízo de discricionariedade quanto a conveniência ou não do deferimento. A atividade do INPI é vinculada, cabendo aos examinadores verificar o atendimento pelos requerentes dos pressupostos legais cabíveis.

17. Não há nenhuma utilidade prática para a alteração pretendida, o que leva o INPI a possuir convicção contrária à proposição legislativa de alteração do verbo “poder” por “dever”.

18. A segunda alteração proposta refere-se a extensão do prazo legal para a solicitação de restauração, alterando-se de 3 meses para 6 meses. O INPI possui igual convicção contrária à tal alteração do prazo.

19. Como bem delineado pela Diretoria de Patentes, os prazos para a prática dos atos processuais previstos em lei devem guardar alguma relação de proporcionalidade com a complexidade do ato requerido.

20. A restauração não demanda nenhum ato complexo pelo requerente. Em verdade, ela representa uma segunda chance para o interessado inadimplente com o seu dever de pagamento de anuidade salvaguardar seu direito de propriedade industrial recolhendo as retribuições em atraso juntamente com a retribuição específica da restauração.

21. O interessado sabe de antemão quais os valores que deve e, ainda, em vista da tabela oficial de retribuição, tem total conhecimento do valor serviço cobrado pelo Instituto. Seria

desproporcional aumentar o prazo legal levando-se em conta já ser um prazo razoável e todas as obrigações do interessado já serem totalmente quantificadas pelo mesmo.

22. A restauração não é um ato complexo. Trata-se de um mero ato de recolhimento da retribuição e preenchimento de formulário. O problema reside no fato que usuários pretenderam descaracterizar a retribuição como anual, permanendo inadimplentes por vários anos. Ora, a restauração é um instituto próprio para retirar do arquivo um pedido que assim se encontra em razão do inadimplemento de uma única retribuição anual.

23. A explanação efetivada pela área técnica da Diretoria de Patentes apresenta, inclusive, um possível dano institucional caso o prazo seja estendido.

24. O INPI exerce controle e monitoramento do *backlog* de patentes como forma de gerenciar o atraso na análise dos pedidos, subsidiando a Administração para que sejam implementadas políticas de diminuição do estoque de patentes.

25. Todos os pedidos que ainda não foram arquivados definitivamente são contabilizados no estoque. Conforme estatísticas apresentadas pela DIRPA, dos pedidos arquivados ou extintos por falta de pagamento de anuidade, apenas 7% requereram restauração. Ou seja, mais de 90% foram arquivados definitivamente.

26. Quanto maior tempo o pedido demandar a ser arquivado definitivamente maior serão os dados do *backlog*. Em face do diminuto percentual de interesse dos usuários na manutenção dos pedidos arquivados, os dados do *backlog* ficam mais tempo alterados. Além disso, enquanto o pedido não for arquivado definitivamente **tal fato impacta de maneira negativa nos concorrentes.**

27. O simples depósito do pedido de patente não confere, por si só, ao requerente o direito de exclusividade do produto, mas mera expectativa de tal direito, sendo que, apenas após a concessão da patente, advirá o direito de seu titular impedir que terceiros produzam o produto patenteado, podendo, inclusive, pleitear indenização face à eventual exploração indevida, *ex vi* da exegese dos artigos 42 e 44 da Lei 9.279/96.

28. Sendo assim, o direito assegurado pela LPI de impedir que terceiros produzam ou comercializem invento ou modelo de utilidade, bem como de receber indenização por tal circunstância surge em virtude da concessão da patente, uma vez que o seu escopo de proteção só poderá ser determinado no momento da sua concessão, consoante combinação dos art. 41, 42 e 44 da LPI.

29. Denis Borges Barbosa (2010, p. 1512) preleciona que, mesmo não podendo o titular do pedido de patente excluir terceiros do uso da tecnologia patenteável ou obter uma imediata indenização, até a sua concessão, tem o mesmo uma vantagem concorrencial que desestimula seus concorrentes, em face da possibilidade futura de concessão:

“(…) assim é que só confronta o titular do pedido os contrafatores de má fé ou os competidores com poder econômico desfaçatez que lhes permitam afrontar a força econômica do titular do pedido. Para os demais, o investimento em montar fábricas, efetuar treinamento de pessoal, tentar obter mercado, para depois se ter todo o proveito econômico, e mais ainda, canalizado para o titular que - eventualmente - vier a obter o privilégio, não compensa o risco. Ou seja, a patente efetivamente vale como um instrumento de mercado antes da sua concessão. O efeito econômico precede a plenitude do efeito jurídico”. (2010, p. 1512)

30. Ou seja, **enquanto o pedido não for arquivado definitivamente, os concorrentes do depositante podem retrair seus investimentos com receio de sofrerem, posteriormente, ações dos titulares.** Sendo assim, o prazo do trâmite do pedido deve guardar estrita consonância com a complexidade dos atos, de forma a não onerar demasiadamente os depositantes e os concorrentes.

31. O aumento de prazo da restauração deve possuir justificativa irrefutável, o que não é o caso.

32. No projeto de lei, o autor se baseia na problemática enfrentada no Resp 1.669.131. Na referida ação judicial em momento algum se discutiu a insuficiência do prazo de 3 meses para a restauração da patente. Em verdade o processo versou acerca da interpretação da aplicabilidade do artigo 87 nos pedidos que possuíam atraso de mais de 1 anuidade, discutindo-se a legalidade do art. 13 da Resolução INPI nº 113/2013, no caso em apreço.

3. CONCLUSÃO

33. Diante do exposto, a Procuradoria recomenda uma posição institucional **CONTRÁRIA** ao Projeto de Lei 9.408, de 2017, sugerindo o encaminhamento da Nota Técnica DIRPA Nº 021/2018, juntamente com o presente Parecer, à Assessoria Parlamentar do MDIC.

Rio de Janeiro, 23 de novembro 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) 52400079819201828 e da chave de acesso 7286d64c

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 151787938 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 23-11-2018 09:38. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
