



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008250/2019-87

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Manifestação sobre Projeto de Lei

1. Pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2019 (Medida Provisória nº 881, de 2019).
2. O referido Projeto "*institui a declaração de direitos de liberdade econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório, e dá outras providências*".
3. Posicionamento favorável com emendas ao texto da proposta.

1. A Presidência submete à apreciação da Procuradoria consulta quanto ao Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2019 (proveniente da Medida Provisória nº 881, de 2019), que "*institui a declaração de direitos de liberdade econômica, estabelece garantias de livre mercado, análise de impacto regulatório, e dá outras providências*".

2. A proposta de alteração legislativa foi submetida à análise da Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA, tendo sido elaborada a Nota Técnica/SEI nº 6/2019/INPI/COGIR/DIRMA/PR.

3. A Diretoria entende que os artigos 1º a 14 do Projeto de Lei seriam aplicáveis de forma indireta ao INPI, uma vez que estabelecem regras de interpretação e aplicação das normas sobre a atividade privada econômica exercida no âmbito do direito civil, empresarial, do trabalho, dentre outros, com o objetivo de limitar a regulação e a ingerência estatal, destinando-se, portanto, à Administração Pública.

4. Além disso, considerou a DIRMA que o artigo 3º, § 8º, inciso I, do Projeto de Lei merecia especial destaque por ser o único dispositivo que previa expressamente atividade finalística do INPI, qual seja a concessão de marcas. O dispositivo afasta a aplicação do artigo 3º, inciso IX do Projeto de Lei, no sentido do deferimento tácito do requerimento realizado pelo administrado caso a Administração Pública não emita resposta em tempo hábil.

5. A Diretoria manifestou-se de modo favorável ao Projeto de Lei, salientando, contudo, que, por não haver a exclusão das demais atividades finalísticas do INPI da referida regra, em caso de não resposta da Administração, existiria impacto significativo para as outras áreas técnicas da autarquia.

6. Assim, a DIRMA apresentou sugestões de emendas ao Projeto de Lei, de modo que o deferimento automático do pedido do particular inclua os demais direitos de propriedade industrial concedidos pelo Instituto:

(i) **alterar o disposto no art. 3º, §8º, inc. I**, para que passe a constar "*I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de direitos de propriedade industrial*";

ou

(ii) **alterar o inc. I do § 9º do art. 1º**, para que passe a constar: "*I - atos públicos de liberação: a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação, o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros, não incluída a concessão de direitos de propriedade industrial*".

É o relato do necessário.

7. O Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2019, tem como objeto (artigo 1º) dispor sobre normas relacionadas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica, bem como relacionadas à atuação do Estado como agente normativo e regulador. Busca-se, desse modo, reduzir a intervenção estatal nas atividades econômicas privadas que dependem de atos públicos de liberação para o seu exercício, tal como definidos pelo Projeto.

8. O artigo 1º, §9º, inciso I do Projeto de Lei dispõe sobre o conceito de atos públicos de liberação, conforme se observa transcrito a seguir:

I – **atos públicos de liberação**: a licença, a autorização, a **concessão**, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, e os demais **atos exigidos**, sob qualquer denominação, **por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica**, inclusive o início, a continuação, o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros (grifo nosso);

9. Nesse ponto, pode-se observar que a atividade do INPI de concessão de direitos de propriedade industrial não se enquadra como ato público de liberação, por não ser condicionante para o exercício de atividade econômica pelo particular.

10. Com efeito, o sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao particular para obter a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das marcas por meio de um título de propriedade concedido pelo Estado. A Lei nº 9.279, de 1996, em seu artigo 5º, considera os direitos de propriedade industrial como bens móveis.

11. Contudo, sendo apenas uma faculdade a utilização do sistema de propriedade industrial, constata-se que pode o titular explorar diretamente, na atividade empresarial, invenções e modelos de utilidade, sem depositar o pedido de patente perante o INPI. De fato, o titular pode optar em manter tais conhecimentos técnicos desenvolvidos, no âmbito de invenções e de modelos de utilidade, de modo reservado, na forma de um segredo industrial. É possível que considere mais interessante, do ponto de vista econômico, utilizar a criação industrial sem a concessão da patente e, com isso, não ser obrigado a tornar pública a invenção.

12. Logo, a concessão de uma patente não limita a propriedade do inventor ou do seu exercício profissional. Na verdade, a concessão da patente constitui o direito de exclusividade do uso de uma invenção. Mesmo se tiver o seu pedido de patente indeferido, o depositante poderá produzir e comercializar o que ele entendeu como invenção, desde que não reproduza a patente de outrem.

13. Em relação às marcas, o legislador não impõe igualmente o depósito do pedido de registro no INPI para a sua utilização pelo particular. Tutela-se, inclusive, o uso anterior de boa fé como maneira de se conferir prioridade ao registro, na forma do art. 129, §1º da Lei nº 9.279, de 1996.

Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

§1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

14. Verifica-se, portanto, que a concessão de direitos de propriedade industrial, atividade finalística do INPI, não se confunde com os atos públicos de liberação de atividade econômica, os quais se aproximam, na verdade, do conceito de poder de polícia. De fato, o poder de polícia é definido como a atuação administrativa de limitação a direitos individuais em razão do interesse público, conforme o art. 78 do Código Tributário Nacional (CTN), Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1996:

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.

15. A doutrina administrativista explica que o poder de polícia está diretamente relacionado com a restrição de direitos individuais em prol do interesse público. Nesse sentido, transcreve-se a lição de 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]

16. Além disso, vale mencionar que o exercício do poder de polícia é tributado por meio de taxa, nos termos 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.

17. Ressalte-se, nesse ponto, que os serviços prestados pelo INPI não são remunerados por meio de taxas. Por não se enquadrarem na noção de poder de polícia, remuneram-se as atividades da autarquia por meio de preço público.

18. Nesse sentido, a concessão de direitos de propriedade industrial não equivale a uma autorização ou permissão do Estado para o seu uso. Nessa linha de raciocínio, o ato concessório praticado pelo INPI não traz a ideia 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 público. 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, uma licença ou uma autorização, outorgadas pelo Poder Público, que emitirá, respectivamente, um alvará de licença ou um alvará de autorização, conforme o caso"^[2].

19. Registre-se, ainda, que esta Procuradoria já se pronunciou, no Parecer n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, sobre a natureza da atividade exercida pelo INPI no exame de pedidos de patentes. Na ocasião, a consulta versava sobre parecer, de autoria de escritório privado de advocacia, sobre o tema da terceirização de exame de pedido de patentes, que tinha como premissa que a atividade do examinador de patentes equiparava-se à de fiscalização própria de um ente detentor de poder de polícia. Assim, manifestou-se no Parecer n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU:

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

20. Nesse contexto, considerando-se que os atos de concessão de direitos de propriedade industrial não equivalem a atos públicos de liberação de atividade econômica, parece salutar que seja alterado o artigo 1º, § 9º, I do Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2019, de modo que sejam excluídos expressamente do texto os atos de concessão de direito de propriedade industrial, tal como sugerido pela DIRMA:

art. 1º

[...]

§ 9º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se:

I – atos públicos de liberação: a licença, a autorização, a concessão, a inscrição, a permissão, o alvará, o cadastro, o credenciamento, o estudo, o plano, o registro, e os demais atos exigidos, sob qualquer denominação, por órgão ou entidade da administração pública na aplicação de legislação, como condição para o exercício de atividade econômica, inclusive o início, a continuação, o fim para a instalação, a construção, a operação, a produção, o funcionamento, o uso, o exercício ou a realização, no âmbito público ou privado, de atividade, serviço, estabelecimento, profissão, instalação, operação, produto, equipamento, veículo, edificação e outros, **não incluída (ou excluída) a concessão de direitos de propriedade industrial;**

21. Na mesma linha, sugere-se ainda a retirada da referência à concessão de registro de marcas - constante do artigo 3º, §8º, inciso I - ante a sua desnecessidade, considerando que os referidos atos praticados pelo INPI estariam, de plano, descaracterizados como atos públicos de liberação para os fins da lei.

art. 3º

[...]

§8º O disposto no inciso IX do caput não se aplica quando:

I – versar sobre questões tributárias de qualquer espécie;

CONCLUSÃO

22. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, sugere que a Autarquia se posicione de forma favorável em relação ao Projeto de Lei de Conversão nº 17, de 2019, mas com emendas, de forma que seja adotada a redação proposta pela DIRMA para o artigo 1º, §9º, inciso I, para fins de deliberação legislativa. Opina-se ainda pela revisão da redação do artigo 3º, §8º, inciso I da proposta, na forma constante do item 21 da presente manifestação.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de agosto de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402008250201987 e da chave de acesso 0759fa8e

Notas

1. [^] [CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.77-78](#)

2. [^]NETO, Diogo de Figueiredo Moreira. *Curso de Direito Administrativo*. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 389.

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 298244625 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 12-08-2019 14:03. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
