



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. 00009/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 00848.000340/2020-21

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Consulta sobre providências do INPI quanto ao disposto no Decreto nº 10.178/2019

1. Consulta sobre providências a serem adotadas pela Presidência do INPI quanto ao disposto no Decreto nº 10.178/2019, que regulamentou a Lei nº 13.874/2019.
2. Reiteração dos termos do Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, no sentido de que a concessão de direitos de propriedade industrial, atividade finalística do INPI, não se caracteriza como "ato público de liberação de atividade econômica", relacionado ao exercício de poder de polícia.
3. Sugestão de encaminhamento de resposta à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital.

1. O Gabinete da Presidência submete à Procuradoria, por meio de Despacho em 24 de abril de 2020, consulta a respeito do Ofício Circular SEI Nº 38/2020/ME, recebido pelo Sr. Presidente do INPI, no qual o Ministério da Economia dá conhecimento e requer a adoção de providências quanto ao disposto no Decreto nº 10.178/2019, que regulamenta a Lei nº 13.874/2019, que instituiu a "Declaração de Direitos de Liberdade Econômica".

2. O Ofício informa quanto às providências determinadas pelo Decreto nº 10.178/2019, que estabeleceu um novo regime sobre os atos públicos de liberação de atividade econômica, definidos no artigo 1º, §6º da Lei nº 13.874/2019, e regulamentou o disposto nos incisos I e IX do *caput*, no inciso I do §1º, e no §8º do artigo 3º da referida Lei.

3. O Ofício esclarece ainda sobre a classificação das atividades dependentes de atos públicos de liberação, de acordo com o grau de risco, e a disciplina, no âmbito federal, do instituto da aprovação tácita. O documento encaminhado visa esclarecer e orientar os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, ressaltando a inaplicabilidade do novo regime quando não se estiver diante de atos públicos de liberação econômica, nos termos da Lei nº 13.874/2019.

4. Nesse sentido, foi instado o INPI a, se for o caso, *"realizar, até 1º de junho de 2020, a classificação dos níveis de risco de atividade econômica para cada ato público de liberação. Isso significa que cada tipo de licença, autorização, permissão, etc., deve possuir uma matriz que indique ao requerente as situações em que sua solicitação será enquadrada nos três níveis de risco"*. Informa-se, por fim, que *"caso não seja estabelecida a classificação de risco em ato normativo do órgão ou entidade até 1º de junho de 2020, todos os requerimentos deverão ser enquadrados como de nível de risco II, ou seja, com deferimento automático após protocolo"*.

5. Encaminhados os autos às áreas técnicas do INPI, manifestou-se a CGTEC no sentido de que a averbação e/ou o registro de contratos de licença e cessão de direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia não estão sujeitos à aprovação tácita proposta no Decreto nº 10.178/2019 e no art. 1º da Lei nº 13.874/2019.

6. A CGREC, por seu turno, sustenta que os atos administrativos do INPI de concessão de direitos, por exigirem análise técnica detalhada para o seu deferimento, se enquadram no nível de risco alto (Nível III).

7. Instada a manifestar-se, a DIRMA entende que os atos do INPI não se enquadram como atos de liberação de atividade econômica, entendimento já manifestado na Nota Técnica COGIR/DIRMA nº 6/2019, emitida no Processo SEI 52402.008250/2019-87, em análise realizada quanto ao Projeto de Lei de Conversão nº 17/2019. Na ocasião, defendeu a área técnica que o Instituto não é dotado de poder de polícia e seus atos não constituem condição inafastável para o início da atividade econômica.

8. A Diretoria ressalva ainda que, ainda que se caracterizassem os serviços executados pelo INPI como atos públicos de liberação de atividade econômica, o artigo 3º, §6º, I, da Lei nº 13.874/2019 excepciona expressamente a aprovação tácita para os atos de concessão de registro de marcas.

9. Já a DIRPA, por seu turno, sustenta que as atividades desempenhadas pelo INPI, no sentido de conceder direitos de propriedade industrial, não se enquadram como ato público de liberação, por não serem condicionantes para o exercício de atividade econômica pelo particular.

10. A Diretoria assinala que a concessão de uma patente não é pressuposto necessário para a comercialização de um produto, pois, ainda que o depositante tenha o seu pedido indeferido, poderá produzi-lo, desde que não reproduza a patente de outrem. Por outro lado, a Diretoria aponta que, caso a Presidência da Autarquia decida por outro entendimento, compreende que todos os atos administrativos do INPI de concessão de direitos se enquadrariam no Nível de Risco III, em acordo com o contido no despacho da CGREC.

11. A Procuradoria manifestou-se anteriormente sobre o tema, por ocasião da análise do Projeto de Lei de Conversão nº 17/2019, que deu origem à Lei nº 13.874/2019, através do Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00142/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, no âmbito do Processo Administrativo nº 52402.008250/2019-87.

É o necessário a relatar.

12. A Lei nº 13.874/2019, instituindo a "Declaração de Direitos de Liberdade Econômica", assim dispôs sobre o que considera-se "atos públicos de liberação de atividade econômica":

"Art. 1º Fica instituída a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador, nos termos do inciso IV do caput do art. 1º, do parágrafo único do art. 170 e do caput do art. 174 da Constituição Federal.

*§6º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se 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 e 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.**" (grifei)*

13. Destaque-se, de plano, que nenhuma das atribuições legais cometidas ao INPI confunde-se com os atos enumerados no referido dispositivo legal, à vista da disciplina trazida pelas Leis nº 5.648/70, que criou o Instituto, e 9.279/96, que regula as obrigações e a concessão de direitos relativos à propriedade industrial, dentre outros atos normativos.

14. Em linhas gerais, a atividade precípua do INPI constitui-se na execução das normas, em âmbito nacional, relacionadas à propriedade industrial, bem como no pronunciamento quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre a matéria, de acordo com o artigo 2º da Lei nº 5.648/70, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei nº 9.279/96.

15. Ao mesmo tempo, a proteção de direitos de propriedade industrial, tal como disposto no artigo 2º da Lei nº 9.279/96, efetua-se por meio de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registros de desenho industrial e de marca, todos concedidos pelo INPI após procedimento administrativo específico.

16. Logo, os serviços prestados pela Autarquia relacionam-se com a concessão de títulos de propriedade e não com a fiscalização ou limitação da atividade econômica exercida pelo particular, entendidos estes como atos de poder de polícia.

17. A Lei nº 9.279/96 classifica os poderes atribuídos ao titular decorrentes da concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade, registros de desenho industrial e de marca, como sendo típicos do direito de propriedade. Assim, o titular adquire o poder de exclusividade de uso do bem objeto do direito da propriedade industrial, podendo, portanto, impedir que terceiros o utilizem sem a sua autorização:

"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.

[...]

Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.

§1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo do pedido

depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de início da exploração.

§2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização será somente conferido quando o material biológico se tiver tornado acessível ao público.

§3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com relação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41.

[...]

Art. 109. A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido.

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro do desenho industrial, no que couber, as disposições do art. 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43.

[...]

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.

[...]

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

II - licenciar seu uso;

III - zelar pela sua integridade material ou reputação".

18. Ressalte-se que o exercício das atividades econômicas relacionadas às invenções, aos modelos de utilidade, às marcas e aos desenhos industriais é realizado **livremente** pelo particular, **independentemente de qualquer espécie de regulação por parte do INPI**.

19. O usuário dos serviços prestados pela Autarquia não depende de qualquer autorização, licença ou permissão do INPI para o exercício de qualquer atividade econômica.

20. Se, entretanto, desejar utilizar-se do sistema de propriedade industrial, a fim de proteger os seus ativos intelectuais, poderá fazê-lo por meio da formulação de pedidos, a fim de que sejam constituídos títulos de propriedade industrial após os exames formal e técnico realizado pela Autarquia.

21. Reafirme-se, portanto, que os serviços prestados pelo INPI não se enquadram na concepção de "atos públicos de liberação", nos termos do §6º do artigo 1º da Lei nº 13.874/2019.

22. De forma análoga, a Procuradoria já havia manifestado-se anteriormente, entendendo que os serviços executados pelo INPI não podem ser equiparados a atos de poder de polícia. No Parecer n. 00002/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, ao tratar da natureza da atividade exercida pelo INPI no exame de pedidos de patente, afastou-se a ideia de que a Autarquia realizaria atos de fiscalização, tal como um ente detentor de poder de polícia:

"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.

[...]

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".

23. Mais recentemente, ao apreciar o Projeto de Lei de Conversão nº 17/2019, a Procuradoria, através do Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, reafirmando aquele entendimento, manifestou-se no sentido de que a concessão de direitos de propriedade industrial não se confunde com os atos públicos de liberação de atividade econômica:

"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.

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.

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."

24. Na referida manifestação, destacou-se mais uma vez que os atos públicos de liberação de atividade econômica aproximam-se, na verdade, dos atos de poder de polícia, uma vez que representam limitações a direitos individuais:

"Verifica-se, portanto, que o 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.

[...]

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. 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". (grifei)

25. A Procuradoria, na oportunidade, sugeriu inclusive a supressão da expressão "concessão de registro de marcas", que constava da minuta do Projeto de Lei, em seu artigo 3º, §8º, considerando que os atos praticados pelo INPI, de uma forma ampla, não se caracterizam como atos públicos de liberação para os fins da Lei. O dispositivo, entretanto, foi mantido, ainda que deslocado no texto:

"Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto no parágrafo único do [art. 170 da Constituição Federal](#):

[...]

IX - ter a garantia de que, nas solicitações de atos públicos de liberação da atividade econômica que se sujeitam ao disposto nesta Lei, apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo, o particular será cientificado expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de seu pedido e de que, transcorrido o prazo fixado, o silêncio da autoridade competente importará aprovação tácita para todos os efeitos, ressalvadas as hipóteses expressamente vedadas em lei;

[...]

§ 6º O disposto no inciso IX do caput deste artigo não se aplica quando:

I - versar sobre questões tributárias de qualquer espécie ou de concessão de registro de marcas;" (grifei)

26. Por fim, merece destaque ainda o disposto no artigo 10, §3º, inciso I do Decreto nº 10.178/2019, que dispensa a necessidade de fixação de prazo para resposta aos requerimentos dos particulares nas hipóteses de concessão de registros de propriedade intelectual.

27. A Procuradoria, portanto, reitera o entendimento no sentido de que as atividades finalísticas do INPI não se enquadram como "atos públicos de liberação", à vista do conceito constante do artigo 1º, §6º da Lei nº 13.874/2019, bem como em atenção à inteligência da Leis nº 5.648/70 e 9.279/96 a respeito da natureza das atividades desempenhadas pela Autarquia.

CONCLUSÃO

28. Diante de todo o exposto, em atenção à consulta encaminhada, a Procuradoria reitera sua

manifestação no sentido de que as atividades desempenhadas pelo INPI não estão enquadradas como "atos públicos de liberação", na forma do disposto no artigo 1º, §6º da Lei nº 13.874/2019.

29. A Procuradoria sugere que a Presidência da Autarquia envie resposta à Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, evitando-se qualquer equívoco quanto a uma possível aplicação do contido no item 16 do referido Ofício (*"caso não seja estabelecida a classificação de risco em ato normativo do órgão ou entidade até 1º de junho de 2020, todos os requerimentos deverão ser enquadrados como de nível de risco II, ou seja, com deferimento automático após protocolo"*).

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de maio de 2020.

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) 00848000340202021 e da chave de acesso 6a844917

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 419185528 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 11-05-2020 16:46. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
