



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. 00012/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.013463/2019-21

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI E OUTROS

ASSUNTO: Minuta de Portaria que normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais dos pedidos ou das patentes que estejam em inadimplência superior a uma retribuição anual

1. Análise de minuta de ato administrativo destinado a normatizar os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais dos pedidos ou das patentes que estejam em inadimplência superior a uma retribuição anual.
2. Possibilidade de restauração do pedido ou da patente no prazo de 3 (três) meses, a contar da notificação do usuário quanto ao arquivamento ou à extinção, na forma do artigo 87 da Lei nº 9.279/96.
3. Inexistência de óbice jurídico.
4. Sugestão de aprimoramento de redação.

1. Trata-se de minuta de Portaria a ser editada pela DIRPA, a fim de normatizar os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais dos pedidos ou das patentes que estejam em inadimplência superior a uma retribuição anual.

2. O ato normativo a ser editado promove a revogação do artigo 13 da Resolução nº 113/2013, dispositivo que foi objeto de debate judicial nos autos do Processo nº 0008879-36.2014.4.02.5101, Ação Civil Pública que tramitou perante a 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro e a 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

3. No curso da referida demanda, foi julgado procedente o pedido formulado pela Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial - ABPI *"para declarar sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e extinções de patente realizados com fundamento no Artigo 13 da Resolução 113/ 2013 do INPI, devendo a Autarquia notificar os depositantes ou titulares do arquivamento ou da extinção da patente, para que os mesmos possam requerer, caso tenham interesse, a restauração de suas patentes ou pedidos de patentes, no prazo e na forma prevista no Artigo 87 da Lei 9279/96"*.

4. A sentença proferida em 1ª instância foi confirmada em grau de recurso e o feito agora encontra-se pendente de julgamento de Recurso Especial interposto pelo INPI perante o Superior Tribunal de Justiça - STJ.

5. Em manifestação encaminhada à Coordenação-Geral de Contencioso da Procuradoria, a DIRPA sinaliza a intenção de desistir do recurso e apresenta, em anexo, minuta de ato normativo a ser publicado objetivando a revogação do artigo 13 da referida Resolução.

É o necessário a relatar.

6. O contexto histórico que envolveu a edição da Resolução nº 113/2013 apontava a inexistência de um controle eficiente, por parte do INPI, do pagamento das anuidades de patentes. Os órgãos da Autarquia indicavam a necessidade de revisão do ato normativo então vigente, recomendando que não mais fosse admitida a manutenção de direitos patentários quando houvesse inadimplemento superior a uma anuidade.

7. Instada a manifestar-se sobre o tema, foram emitidos pela Procuradoria os Despachos de nºs 19/2009 e o nº 01/2010, corroborando o referido entendimento. Destaque-se a seguinte passagem constante da primeira manifestação jurídica:

"A consequência legal decorrente do não pagamento de uma só anuidade é a extinção de uma patente, ou o arquivamento, quando se referir a um pedido, porquanto é assim que estabelecem os artigos 78, IV e 86 da Lei 9279/96."

8. Na oportunidade, a Procuradoria apontou a necessidade de alteração do artigo 13 da Resolução nº 124/2006, à época em vigor, dispositivo que permitia a restauração da patente ou do pedido que tivessem mais de uma anuidade vencida, *"considerando que a predita Resolução estabeleceu um benefício e uma concessão não autorizados em lei, na medida em que a obrigação de*

pagamentos fixados no artigo 84, como visto, é anual, não se acumulando".

9. O referido dispositivo da Resolução nº 124/2006 apresentava a seguinte redação:

"Art. 13. A restauração deverá ser requerida por meio do formulário modelo 1.02, instruído com os comprovantes dos pagamentos dos valores relativos à restauração e às anuidades, ou as suas complementações, devidos no valor do prazo extraordinário."

10. Assim, promoveu a Administração da Autarquia a publicação da Resolução nº 113/2013 que, em seu artigo 13, afasta a aplicação do disposto no artigo 87 da LPI às patentes e pedidos de patente que estejam em inadimplência superior a uma retribuição anual:

"Art. 13. Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI."

11. Irresignada com a edição da norma, a ABPI ajuizou a Ação Civil Pública acima citada. O pedido formulado na demanda foi julgado procedente, sob o fundamento de que o referido ato normativo não poderia inovar face à Lei nº 9.279/96, afastando a aplicação do disposto no artigo 87:

"Conforme dito anteriormente, não há nenhum absurdo em que o INPI pretenda reverter à responsabilidade pela manutenção dos pedidos de patente e das patentes, até por na maioria das vezes, estes estarem vinculados a empresas extremamente bem organizadas. Assim, ao invés de ser necessária a notificação pela Autarquia, a simples falta de pagamento da retribuição anual, já importaria em desistência.

Todavia, se há uma norma legal garantindo o direito do depositante ou titular a ser notificado do arquivamento do pedido e da extinção da patente, inclusive com a concessão de prazo de três meses para regularização, não pode uma Resolução violá-la, tendo o INPI extrapolado o seu poder regulamentar. O citado Artigo 87 não faz ressalva quanto ao número de retribuições anuais em atraso que seriam necessárias para dispensar a referida notificação, devendo prevalecer que esta sempre será obrigatória. (trecho da sentença proferida no Processo nº 0008879-36.2014.4.02.5101 - grifei)

12. Na sequência do processamento da demanda judicial, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ratificou o referido entendimento:

"O artigo 87, da LPI prevê a restauração do pedido de patente e da patente, determinando a notificação do seu arquivamento, resguardando a garantia de manutenção do privilégio, caso venha o seu titular efetuar o pagamento da respectiva retribuição.

A Resolução 113/2013, do INPI, portanto, contraria a previsão do referido dispositivo, uma vez que o Instituto deverá notificar o titular da patente ou pedido de patente que se encontra inadimplente, e este poderá, conforme determinado na legislação que rege a matéria, no prazo de três meses, quitar sua dívida, de forma a restaurar o respectivo privilégio. (trecho da acórdão proferido no Processo nº 0008879-36.2014.4.02.5101 - grifei)

13. Os artigos 84 a 86 da LPI tratam da retribuição anual devida pelo depositante do pedido e o titular da patente, dispondo que a falta do seu pagamento importará no seu arquivamento ou na sua extinção, respectivamente:

"Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.

§1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.

§2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.

Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses dessa data.

Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente."

14. Assim, resta evidente que, conforme sustentado anteriormente pela Procuradoria, o simples inadimplemento de uma retribuição anual importa na perda do direito patentário, ocasionando o arquivamento ou a extinção do processo. O artigo 78, inciso IV é claro a respeito:

"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

..."

15. Contudo, aqui uma reflexão merece ser feita.

16. Isso porque, independentemente do momento em que a Autarquia venha a promover o arquivamento ou a extinção do direito (ou seja, se vem a fazê-lo após o inadimplemento de apenas uma retribuição anual ou se, por ineficiência administrativa, somente após constatar o atraso no pagamento de diversas anuidades), será sempre necessária a adoção de uma providência inafastável: notificar o interessado a fim de que, se quiser, promova a restauração do pedido ou da patente no prazo de três meses.

17. Essa parece ser uma conclusão inarredável, *smj*, diante do disposto no artigo 87, que disciplina o instituto da restauração:
"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."
18. O dispositivo indica ser possível promover a restauração do pedido ou da patente no prazo de 3 (três) meses, a contar da notificação do usuário quanto ao arquivamento ou à extinção.
19. Não importa, portanto, repita-se, se a Administração age quando constata a falta de pagamento de apenas uma anuidade ou se o faz após o inadimplemento de diversas retribuições anuais: poderá, em qualquer caso, arquivar ou extinguir os direitos, mas sempre notificando o titular para os fins do artigo 87 da Lei nº 9.279/96.
20. Pois bem, a DIRPA indica sua intenção quanto à desistência do recurso apresentado pela Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, representante judicial do INPI perante os Juízos de 1º e de 2º grau da Justiça Federal na Seção Judiciária do Rio de Janeiro, anuindo com entendimento esposado até aqui no curso da demanda.
21. A Diretoria apresenta minuta de ato normativo (o qual, à luz do contido no artigo 2º do Decreto nº 10.139/2019, deve ser publicado como Portaria) que revoga o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 e *"normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais dos pedidos ou das patentes inadimplentes em mais de uma retribuição anual"*.
22. A minuta disciplina o tema da seguinte forma:
"Art. 1º. Esta resolução disciplina os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais dos pedidos ou das patentes inadimplentes em mais de uma retribuição anual.
Art. 2º. Revoga-se o Art. 13 da Resolução PR 113/2013, que normatiza os procedimentos relativos ao controle de pagamento das retribuições anuais de que trata o artigo 84, bem como o da restauração prevista no artigo 87, todos da Lei nº 9.279/96 (LPI).
Parágrafo único. Os arquivamentos e extinções definitivos decorrentes da aplicação do disposto no Art. 13 da Resolução PR 113/2013 serão anulados.
Art. 3º. A inadimplência dos pedidos ou das patentes em mais de uma retribuição anual nos prazos fixados no artigo 84, § 2º da Lei 9.279/96, implicará no arquivamento do pedido de patente ou na extinção da patente, nos termos do artigo 86 da LPI, podendo ser restaurado no prazo de 03 (três) meses, nos termos do artigo 87 da LPI.
Art. 4º. A restauração do pedido ou da patente inadimplentes em mais de uma retribuição anual deverá ser requerida por meio de formulário específico, instruído com os comprovantes dos pagamentos do valor relativo à restauração e dos valores relativos a todas as retribuições anuais em débito, no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI.
Art. 5º. A falta de requerimento da restauração do pedido de patente ou da patente, contendo os comprovantes dos pagamentos do valor relativo à restauração e dos valores relativos a todas as retribuições anuais em débito, acarretará na manutenção do arquivamento ou da extinção, encerrando-se a instância administrativa, nos termos do artigo 86 da LPI.
Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial."
23. A Procuradoria entende que o texto apresentado harmoniza-se, de uma forma geral, com a intenção manifestada pela DIRPA em acatar o entendimento firmado no âmbito da Ação Civil Pública.
24. A análise ora realizada pela Procuradoria também aponta para a necessidade de avançar no tema - amadurecendo o entendimento anteriormente firmado - a fim de reconhecer a necessidade de que o usuário seja sempre notificado sobre o arquivamento do seu pedido ou a respeito da extinção da sua patente, possibilitando, se assim desejar, a sua restauração na forma do artigo 87 da LPI.
25. Quanto ao texto da minuta, entende-se desnecessário o comando contido no artigo 5º, considerando que, determinado o arquivamento do pedido ou a extinção da patente e não apresentado requerimento de restauração no prazo fixado pelo artigo 87 da Lei nº 9.279/96, a consequência lógica será, evidentemente, a manutenção da decisão administrativa. Não parece necessário que a Portaria a ser editada contenha qualquer previsão nesse sentido. Opina-se, assim, pela supressão do dispositivo.
26. Por fim, e de forma complementar, a Procuradoria sugere a adoção de pequenos ajustes ao texto dos artigos 3º e 4º da norma, na forma abaixo proposta, a fim de torná-la mais clara ao usuário:
"Art. 3º. Os pedidos ou as patentes cujas retribuições anuais estejam em inadimplência superior a uma retribuição anual, de acordo com os prazos fixados no artigo 84, §2º da Lei nº 9.279/96, serão arquivados ou extintos, nos termos do artigo 86 da mesma Lei, podendo ser restaurados no prazo de 03 (três) meses, de acordo com o disposto no artigo 87 do referido diploma legal.
Art. 4º. A restauração deverá ser requerida por meio de formulário próprio, instruído com os comprovantes do pagamento da retribuição específica prevista no artigo 87 da Lei nº 9.279/96, de todas as retribuições anuais inadimplidas, além das retribuições adicionais correspondentes a cada anuidade em atraso, na forma do artigo 84, §2º da mesma Lei."

Conclusões

27. Ante o exposto, em atenção à consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se pela inexistência de óbice jurídico para a edição da minuta de ato normativo apresentado pela DIRPA, sugerindo, entretanto, a supressão do artigo 5º e a adoção dos ajustes de redação apontados para os artigos 3º e 4º.

28. Oportunamente, recomenda-se que o ato normativo seja editado sob a forma de Portaria, à luz do contido no artigo 2º do Decreto nº 10.139/2019.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 21 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) 52402013463201921 e da chave de acesso 9482e4ec

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 427621008 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 21-05-2020 15:51. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
