



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. 00053/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002695/2021-78

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Alteração de certificado de averbação de contrato de licenciamento de patentes (prazo) - Resolução n. 199/2017

1. Solicitação de alteração de certificado de averbação do contrato de licenciamento de patente.
2. Prazo previsto no artigo 13, § 2º da Resolução n. 199/2017.
3. Desacordo com o disposto na Lei n. 9.279/96, que permite ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa em até 90 (noventa) dias a partir do deferimento do pedido.
4. Recomendação de revisão do ato normativo infralegal, cabendo ao INPI definir se a solicitação de alteração poderia ser apresentada a qualquer tempo no curso da vigência do direito de propriedade industrial concedido ou apenas dentro do período compreendido entre o deferimento do pedido e a respectiva concessão, de acordo com os prazos específicos previstos na Lei n. 9.279/96.

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submete à Procuradoria consulta acerca do prazo aplicável para a apresentação de pedido de alteração de certificado de averbação do contrato de licenciamento de patentes.

2. Através da Nota Técnica/SEI nº 10/2021/INPI/CORED/CGREC/PR, a Coordenação-Técnica informa tratar-se, *in casu*, de requerimento de averbação de contrato referente às PI 0711112-6 e PI 0709887-1, tendo o primeiro certificado sido emitido com a ressalva de que a remuneração estaria suspensa até a concessão das referidas patentes.

3. Relata-se ter sido solicitada pela parte interessada a alteração da expedição do certificado de averbação, em função do deferimento e concessão da patente PI 0711112-6 (RPI 2568, de 24/03/2020 e RPI 2575, de 17/05/2020, respectivamente).

4. Contudo, informa a CGREC que a Coordenação-Geral de Contratos de Tecnologia decidiu pelo arquivamento do contrato, por entender que o pedido de alteração do certificado foi intempestivo, uma vez que, segundo a CGTEC, o pedido de alteração do certificado deveria ter sido protocolado em até 60 (sessenta) dias contados da data do deferimento da patente, consoante o disposto nos artigos 13, § 2º, da Resolução n. 199/2017 e 224 da LPI.

5. A parte interessada, irredutível, sustenta que *"não há razão lógica ou jurídica para a Resolução nº 199/2017 fixar um prazo de 60 dias contados a partir do deferimento da patente, para se requerer a alteração do certificado de licença de patentes, sendo que a própria LPI fixa um prazo de 90 dias para o titular da patente decidir pagar a taxa de concessão de patente"*.

6. À vista da possível necessidade de revisão da referida Resolução, a CGREC formula os seguintes questionamentos à Procuradoria:

"a) o prazo a ser considerado, in casu, para aceitação da tempestividade do protocolo da petição de alteração de certificado deve ser aquele previsto no art. 38, parágrafo segundo, da LPI (até 90 dias contados do deferimento da patente) ou o previsto no artigo 13, parágrafo segundo, da Resolução INPI No 199/2017 c/com o art. 224 da LPI (até 60 dias contados também da data de deferimento da patente)?

b) Em razão da resposta ao item anterior, entende a PFE, assim como esta Coordenação-Geral, que o pagamento e o protocolo da petição de alteração de certificado pela cessionária foram tempestivos?

c) Em face da resposta ao item anterior, sugere a PFE que seja realizada alguma alteração no teor da Resolução INPI No 199/2017, especialmente no que se refere ao seu 13, parágrafo segundo?"

É o breve relato do necessário.

7. De fato, a Lei nº 9.279/96, ao dispor sobre a concessão da patente, permite ao titular do pedido efetuar o pagamento da retribuição correspondente em 60 (sessenta) dias a contar do deferimento (prazo ordinário), ou ainda nos 90 (noventa) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição específica (prazo extraordinário).

8. Assim dispõe a Lei:

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

§ 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

§ 2º A retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, independentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato."

9. A possibilidade de que o pagamento venha a ser realizado no prazo previsto no § 2º apresenta-se como uma inovação em relação ao regime jurídico anterior, como explica a doutrina especializada:

"Este parágrafo inova em relação ao Código de 1971 ao prever que, caso o pagamento da taxa final não seja efetuado e comprovado no prazo de 60 dias previsto no § 1º, este poderá ainda ser feito nos 30 dias imediatamente subsequentes, mediante pagamento da retribuição adicional. Sendo o prazo em questão independente de notificação, não haverá, necessariamente, publicação alertando sobre a perda do prazo inicial de 60 dias e início do prazo adicional. Na prática, portanto, deve-se considerar que o prazo para o pagamento da taxa final é de 90 dias corridos, apenas com acréscimo em seu valor nos últimos 30 dias." (IDS-Instituto Danneman Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. Comentários à lei da propriedade industrial. 3ª ed., revista e atualizada. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 99)

10. Resta evidente que compete ao INPI a disciplina infralegal da averbação dos contratos de licença de patente (artigos 62 e 211 da Lei nº 9.279/96).

11. Note-se, contudo, que a referida disciplina deve obediência à LPI de forma ampla, e não sob uma visão restrita e estanque. Nesse sentido, conferindo a Lei prazo adicional para o pagamento da retribuição relativa à concessão, não poderia a Autarquia, mediante a edição de ato normativo infralegal, apresentar restrição de modo diverso para a alteração do certificado de averbação.

12. Nesse sentido, perfeitas as conclusões alcançadas pela CGREC, no sentido de que *"de fato, uma vez que a LPI, em seu art. 38 parágrafo segundo, faculta ao requerente recolher as retribuições pertinentes em até 90 (noventa) dias (sessenta do prazo ordinário mais trinta do extraordinário) contados da data de deferimento, com vistas a obter a carta-patente, nos parece equivocado que um ato normativo queira estipular prazo menor para que o requerente ingresse com o pedido de alteração de certificado, contado da mesma data. Entende-se que não se aplica ao caso o art. 224 da LPI, pois este só deve ser observado quando não há expressa previsão em lei. Ora, o art. 38, parágrafo segundo, da LPI é uma previsão expressa e específica, devendo prevalecer sobre um dispositivo de natureza genérica, aplicável somente em caso de lacuna legal"*.

13. A Procuradoria entende pertinente, nesse passo, recomendar a realização de alteração na Resolução n. 199/2017.

14. Isso porque, conforme visto, a solicitação de alteração de certificados de averbação (conforme previsão constante do artigo 13, § 2o da referida Resolução) deve ser admitida à luz do disposto na Lei n. 9.279/96, considerando-se a existência de prazo para o pagamento da retribuição e a concessão do respectivo direito de propriedade industrial.

15. Note-se que a questão em análise não se restringe às patentes de invenção, à vista, por exemplo, do disposto no artigo 162 da Lei nº 9.279/96, que estabelece o prazo ordinário de 60 (sessenta) dias para o pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado de registro de marca e ao primeiro decênio de sua vigência, bem como de 90 (noventa) dias como prazo extraordinário, mediante o pagamento de retribuição adicional.

16. A Procuradoria já manifestou-se em outras oportunidades quanto à falta de clareza da norma em questão, o que dificulta a sua compreensão pelo usuário.

17. A título de exemplo, pode-se destacar o contido no § 4o do próprio artigo 13 da Resolução, que destina-se a complementar o comando previsto no § 2o, ora sob análise:

"Art. 13 (...)

§ 4o O prazo de início da averbação do(s) pedido(s) que se tornou(aram) Patente(s) e Registro(s) de Desenho Industrial e de Topografia de Circuito Integrada retroage a data do início do contrato ou do aditivo no INPI.

(...)"

18. Nesse sentido, a Procuradoria entende que cabe à Administração avaliar algumas alternativas, reiterando-se a necessidade de que revisão da previsão contida no § 2o do artigo 13 da Resolução n. 199/2017.

19. A primeira seria a simples revogação do dispositivo, o que significaria admitir (ainda que de forma tácita) que o usuário possa a qualquer tempo dentro da vigência do direito de propriedade industrial concedido solicitar a alteração do certificado de averbação.

20. A segunda seria alterar o § 2o, prevendo de forma expressa tal possibilidade.

21. Por fim, uma outra opção seria alterar o dispositivo para prever que a solicitação de alteração do certificado de averbação deva ser formulada dentro do período compreendido entre o deferimento do pedido e a concessão do respectivo direito de propriedade industrial, de acordo com os prazos específicos previstos na Lei n. 9.279/96.

22. À vista dos possíveis impactos operacionais, a Procuradoria entende que a adoção de uma das soluções compete à Administração da Autarquia.

23. Por fim, a Procuradoria considera respondidas as indagações formuladas pela CGREC, devendo ser afastada, no caso concreto, a aplicação do disposto no § 2o do artigo 13 da Resolução n. 199/2017 para a avaliação da tempestividade da solicitação de alteração do certificado.

Conclusões

24. Diante do exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, recomenda que a Administração revise o comando contido no artigo 13, § 2o da Resolução n. 199/2017, ante a sua inadequação ao disposto na Lei n. 9.279/96, sugerindo a adoção de uma das providências indicadas nos itens 19, 20 e 21 da presente manifestação.

25. Sugere-se que seja dada ciência do teor da presente manifestação à CGTEC e ao Gabinete da Presidência.

26. É o Parecer.

27. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de novembro de 2021.

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) 52402002695202178 e da chave de acesso bfc840df



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 773978584 e chave de acesso bfc840df no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 30-11-2021 15:16. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
