



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. 00002/2024/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.013587/2023-92

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

EMENTA: Proposição de alterações em artigos relacionados a Patentes e Marcas na Lei nº 9.279/1996.

1. Inexistência de óbices jurídicos formais. Sugestão de ajustes textuais mínimos.
2. Consulta sobre criação de serviços prestados pelo INPI e respectivas retribuições. Criação e alteração por meio de Portaria Ministerial e atos normativos inferiores, nos termos do art. 228 da LPI.

I. Relatório

1. A Diretoria de Patentes Programas de Computador e Topografia de Circuitos Integrados (DIRPA) encaminha para análise da Procuradoria, por meio do Despacho (0947582), proposta de emendas à Lei nº 9.279/1996, com alterações referentes à disciplina de marcas e de patentes (0947960).

2. A DIRPA relata que:

"Destaco que tais alterações correspondem a entrega prevista no plano de Ação 2023 para o projeto *P 1.10: Revisão da Lei da Propriedade Industrial – LPI*: "Realização de tomada pública de subsídios sobre os artigos 32 e 33 da Lei da Propriedade Industrial, e minuta eventual proposição de atualização normativa". Ainda, o citado projeto encontra-se em consonância com iniciativa conduzida pelo MDIC, no âmbito do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, que teve como objetivo revisar e atualizar o arcabouço normativo de PI no Brasil.

O encaminhamento ocorre ao fim de reuniões recentes com o MDIC, envolvendo ajustes na proposta de redação do artigo 33 da LPI, dada a sensibilidade de alteração do seu escopo. Tais discussões não envolveram quaisquer deliberações relativas à redação dos artigos relacionados a marcas. O entendimento desta Diretoria é que, do ponto de vista técnico, as alterações relacionadas a patentes representam melhorias ao sistema nacional de PI".

3. Por esse motivo, a Diretoria apresentou os seguintes questionamentos à Procuradoria:

"Isto posto, solicitamos a análise sobre a legalidade das emendas sugeridas e pedimos um exame das questões subsequentes formuladas para as alterações dos artigos 32 e 33:

1. Considerando que, segundo entendimento da DIRPA, o "início do exame técnico", nos termos propostos para os arts. 32 e 33 será notificado por uma publicação na RPI, esta publicação na RPI precisa ser prevista na LPI, como forma de garantir segurança jurídica aos usuários? A normatização infralegal pelo INPI seria suficiente?

2. Os serviços e taxas previstos na tabela de retribuição do INPI demandam alguma previsão legal? Ou são suficientes medidas administrativas para realização de alterações que vão além do preço, como a criação, a alteração e a eliminação de novos serviços?
3. É possível a cobrança de uma taxa única para os serviços de depósito e de exame técnico de pedidos de patente? Considerando, no ato do depósito, (i) o pagamento de uma taxa única para depósito e exame técnico, ou (ii) o pagamento de uma taxa para depósito e de uma taxa para exame técnico, a desistência/abandono do pedido pelo depositante antes da realização do exame técnico ensejaria a possibilidade de ressarcimento?
4. No caso no qual, no ato do depósito, são cobradas separadamente as taxas para depósito e para exame técnico, é possível facultar o pagamento da taxa de exame técnico no ato do depósito ou em até 60 dias da publicação do pedido ou da entrada na fase nacional do PCT?"

4. Esta Procuradoria já analisou o tema da Tabela de Retribuições do INPI por meio de outras manifestações, dentre as quais destacamos as seguintes:

1. Despacho N°0193-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-MSM-3.2.3
2. Nota N° 312-216/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8.
3. PARECER n. 00026/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU aprovado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00136/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (Processo NUP: 52400.080336/2017-95
4. Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00142/2019/PROCGAB/PFEINPI/PGF/AGU

5. É o relatório

II. Mérito

6. A DIRPA consulta, a princípio, a respeito das alterações propostas nos artigos 32 e 33 da Lei n° 9279/1996. Atualmente, os dispositivos possuem a seguinte redação:

Lei n° 9279/1996

Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até **o requerimento do exame**, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.

Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, **sob pena do arquivamento do pedido**.

7. Na proposta de alteração da Lei, os dispositivos passam a ter o seguinte texto:

Lei ° 9279/1996

“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até **o início do exame técnico**, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido.” (NR)

“Art. 33. O início do exame técnico do pedido de patente poderá ser diferido em até 36 meses da sua data do depósito a requerimento do depositante.

Parágrafo único. O requerimento para diferimento poderá ser realizado até o início do exame técnico.” (NR)

8. Constata-se, do contraste das redações transcritas, que a principal inovação legislativa é a definição do **início do exame técnico** e **não mais** do requerimento de exame como marco processual limite para as alterações no pedido.

9. Em efetivando a citada alteração legal, questiona a DIRPA se haveria necessidade de previsão na Lei a respeito da publicação na RPI do evento "**início do exame técnico**" ou se bastaria a normatização infralegal pelo INPI.

10. Em resposta, **entende-se que bastaria a normatização infralegal pelo INPI, com suporte no art. 9º, da Lei nº 5648/1970, e no art. 226 da LPI.**

11. A Lei nº 5648, de 11 de dezembro de 1970, que criou o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, dispõe, em seu artigo 9º, que a divulgação dos atos da autarquia será feita mediante publicação própria^[1].

12. Por sua vez, o art. 226, da Lei nº 9279/1996, estabelece que a regra para a produção dos efeitos dos atos da autarquia pressupõe a publicação no órgão oficial, ou seja, na Revista da Propriedade Industrial (RPI)^[2], ressalvadas as hipóteses previstas nos incisos I a III do próprio artigo, quais sejam: I - os que expressamente independerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei; II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

13. No caso, o ato que encerra a fase em que o pedido poderia ser alterado pelo depositante não se enquadra em nenhuma das ressalvas legais do art. 226, devendo necessariamente ser publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para produzir efeitos.

14. Demais disso, a publicidade, inerente aos atos administrativos, em regra, se mostra ainda mais indispensável nessa hipótese, sob o risco de prejuízo a direitos, uma vez que o início do exame técnico demarca o limite para o depositário alterar o pedido.

15. Com esses fundamentos, sustenta-se o entendimento de que não há necessidade de previsão específica na LPI acerca da notificação do início do exame por meio de uma publicação na RPI.

16. A segunda questão trazida pela DIRPA refere-se aos serviços previstos na Tabela de Retribuição da autarquia. Consulta-se, ali, se é necessária lei para a criação ou alteração de serviços prestados pelo INPI.

17. Em resposta, entende-se que a Portaria Ministerial é o ato adequado para a especificação, rearranjo e a eliminação de serviços e ajustes dos respectivos valores previstos na tabela de retribuição do INPI, nos termos do art. 228 da LPI.

18. O tema da retribuição é disciplinado pelo art. 228 da LPI, nos seguintes termos:

Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI.

19. Destaca-se, a princípio, que esta Procuradoria já se manifestou sobre a natureza da retribuição, qualificando-a como **preço público e não taxa** (tributo), em diversas oportunidades, valendo destacar o contido no Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00142/2019/PROCGAB/PFEINPI/PGF/AGU:

"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. 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. [..]

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.

[..]

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.

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".

20. Em análise de Portaria Ministerial que aprova a instituição de serviços prevista na Tabela de Retribuições do INPI, a Nota Nº 312-216/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.8. delimita a competência ministerial. Confira-se:

"Por certo, a lógica que inspira o sistema de serviços no âmbito do INPI consiste na ideia de que a um determinado serviço disponibilizado na Tabela corresponde a uma retribuição a ser paga pelo usuário, de modo que qualquer tentativa de subverter essa lógica deve ser mesmo coibida. O INPI presta seus serviços mediante pagamento de retribuições, afinal.

A proposta de Resolução encaminhada pela DIRPA busca delimitar, com maior precisão, a maneira adequada de utilização do serviço "outras petições" previsto na Tabela de serviços em vigor, justamente para que haja maior transparência e segurança no uso do sistema, bem como para propiciar maior eficiência na atuação do INPI.

Outrossim, não há qualquer óbice legal que impeça esta iniciativa do INPI, pois não se pretende aumentar valor da retribuição, mas tão-somente deixar clara a correlação que deve existir entre o serviço que for solicitado do INPI e a retribuição pertinente, de forma a evitar que o serviço "outras petições" sirva de plataforma para utilização indevida do sistema.

Com efeito, a norma prevista no art. 228 da LPI reserva à competência do MDIC apenas a instituição ou o aumento da retribuição e o processo de recolhimento, estes não invadidos com a proposta de Resolução sob exame, por meio da qual, repisa-se, pretende-se tão-somente conformar o sistema de serviços de propriedade industrial aos postulados da transparência, segurança jurídica e boa-fé, de sorte a viabilizar eficiência na atuação administrativa".

21. E, no PARECER n. 00026/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprofunda-se a análise da sistemática de atualização de serviços e valores das retribuições do INPI. Confira-se o seguinte trecho:

"No que se refere à competência para a edição da Resolução, ressalte-se que a atribuição do Presidente do INPI para expedição encontra-se prevista no artigo 17, incisos VII e XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016. Além disso, a Portaria Ministerial a ser editada também delega competência ao Presidente da Autarquia para 'fixar os valores das retribuições dos serviços' [...] A finalidade da edição da Portaria Ministerial e da Resolução é a de garantir a contraprestação adequada do serviço público prestado pela Autarquia, dispondo o próprio texto da última no sentido de que sejam atendidos "os objetivos institucionais de fomentar a inovação e a necessidade de atualizar a tabela de retribuições do INPI, compatibilizando-a com as técnicas empregadas no exame e corrigindo as defasagens de preços identificadas".

22. Resta evidenciado, portanto, o entendimento sedimentado no âmbito desta Procuradoria no sentido de que a criação, rearranjo e a eliminação de serviços e ajustes dos respectivos valores previstos na tabela de retribuição do INPI independem de lei, devendo serem realizados por meio de Portaria Ministerial e atos normativos inferiores, com fundamento no art. 228 da LPI.

23. O terceiro questionamento da Diretoria trata da possibilidade de cobrança de uma **retribuição** única para os serviços de depósito e de exame técnico de pedidos de patente. Nesse ponto, reitera-se que o processo de recolhimento das retribuições é disciplinado por meio da Tabela de Retribuições aprovada pela Portaria Ministerial, nos termos do art. 228 da Lei.

24. Nesse sentido, o INPI possui autonomia para disciplinar a forma de cobrança das retribuições pela prestação dos serviços, de forma única ou de forma separada (serviços de depósito e de exame técnico de pedido de patente), desde que devidamente justificado e que a alteração na Tabela tenha sido aprovada pelo ato ministerial.

25. Quanto à possibilidade de ressarcimento em razão de desistência ou abandono do pedido antes da realização do exame técnico, ressalte-se que o ressarcimento é possível, desde que seja proporcional à movimentação da máquina administrativa. Não se recomenda, porém, que seja total, pois se houver a prática de atos administrativos, ainda que relativos ao exame formal, a Autarquia incorreu em custos.
26. A quarta indagação da DIRPA refere-se à possibilidade de facultar o pagamento da taxa de exame técnico no ato do depósito ou em até 60 dias da publicação do pedido ou da entrada na fase nacional do PCT?
27. Em resposta, entende-se que a resposta conferida à terceira questão aplica-se integralmente a esta, razão pela qual se reitera e remete.
28. Respondidas as questões suscitadas, passa-se à análise da minuta de alteração legislativa.
29. De partida, conforme se relatou, verifica-se que foram motivadas as alterações legislativas pretendidas nos seguintes documentos (0928453, 0928457 e 0947582).
30. Em relação às alterações propostas na parte de patentes, como motivação a DIRPA (0947582) argumentou que é buscado uma atualização e melhoria no sistema de patentes nacional.
31. Sob o ponto de vista jurídico formal, não se verificou impedimentos a obstar as alterações propostas para os artigos 32, 33, 34 e 38 da Lei nº 9.279/1996, sobretudo porque se está analisando uma proposta de projeto de lei ordinária.
32. Já sobre a perspectiva meramente redacional, propõem-se os seguintes ajustes textuais:

Redação Atual

Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Redação proposta doc. 0947960

“Art. 34. Sempre que solicitado o exame deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do pedido:

Redação sugerida

Art. 34 Durante o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias da solicitação, entre outros, os seguintes documentos:

- I - objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade;
- II - documentos necessários à regularização do processo e exame do pedido; e
- III - tradução simples do documento hábil referido no § 2º do art. 16, caso esta tenha sido substituída pela declaração prevista no § 5º do mesmo artigo.

Parágrafo único. O não atendimento da solicitação no prazo de 60 (sessenta) dias é causa de arquivamento do pedido.

Redação Atual

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.

Redação proposta doc. 0947960

“Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido.

Redação sugerida

Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido.

§ 3º Reputa-se concedida a patente na data de publicação da carta-patente.

33. Quanto às alterações na parte de marcas, a DIRMA defendeu que:

A proposta consiste na alteração do momento de apresentação de oposição por terceiros interessados, de modo que o INPI realize um primeiro exame antes do prazo de oposição.

Essa alteração teria o condão de reduzir o tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI, evitar a apresentação desnecessária de oposição por terceiros em pedidos de registro de marca que sejam indeferidos de ofício, bem como permitir o apontamento por terceiros interessados de eventuais erros em decisões de deferimento preliminar, sem precisar se valer, para tanto, de nulidade administrativa. (0928453).

34. Igualmente, sob o ponto de vista jurídico formal, não se verificou impedimentos a obstar as alterações propostas para os artigos 155, 158, 160, 160-A, 160-B, 160-C, 160-D e 217 da Lei nº 9.279/1996, sobretudo porque se está analisando uma proposta de projeto de lei ordinária.

III. Conclusão

35. Com base nas considerações apresentadas, sob o ponto de vista jurídico formal, este órgão consultivo não verificou impedimentos a obstar as alterações propostas na Lei nº 9.279/1996 (doc. 0947960).

36. Em resposta aos quesitos apresentados, tem-se:

1. Considerando que, segundo entendimento da DIRPA, o “início do exame técnico”, nos termos propostos para os arts. 32 e 33 será notificado por uma publicação na RPI, esta publicação na RPI precisa ser prevista na LPI, como forma de garantir segurança jurídica aos usuários? A normatização infralegal pelo INPI seria suficiente?

Resposta: Entende-se que bastaria a normatização infralegal pelo INPI, com suporte no art. 9º, da Lei nº 5648/1970, e no art. 226 da LPI.

2. Os serviços e taxas previstos na tabela de retribuição do INPI demandam alguma previsão legal? Ou são suficientes medidas administrativas para realização de alterações que vão além do preço, como a criação, a alteração e a eliminação de novos serviços? É possível a cobrança de uma taxa única para os serviços de depósito e de exame técnico de pedidos de patente?

Resposta: Entende-se que a Portaria Ministerial é o ato adequado para a especificação, rearranjo e a eliminação de serviços e ajustes dos respectivos valores previstos na tabela de retribuição do INPI, nos termos do art. 228 da LPI.

3. Considerando, no ato do depósito, (i) o pagamento de uma taxa única para depósito e exame técnico, ou (ii) o pagamento de uma taxa para depósito e de uma taxa para exame técnico, a desistência/abandono do pedido pelo depositante antes da realização do exame técnico ensejaria a possibilidade de ressarcimento?

Resposta: Reitera-se que o processo de recolhimento das retribuições é disciplinado por meio da Tabela de Retribuições aprovada pela Portaria Ministerial, nos termos do art. 228 da Lei. Quanto à possibilidade de ressarcimento em razão de desistência ou abandono do pedido antes da realização do exame técnico, ressalte-se que o ressarcimento é possível, desde que seja proporcional à movimentação da máquina administrativa. Não se recomenda, porém, que seja total, pois se houver a prática de atos administrativos, ainda que relativos ao exame formal, a Autarquia incorreu em custos.

4. No caso no qual, no ato do depósito, são cobradas separadamente as taxas para depósito e para exame técnico, é possível facultar o pagamento da taxa de exame técnico no ato do depósito ou em até 60 dias da publicação do pedido ou da entrada na fase nacional do PCT?

Resposta: aplica-se a resposta dada à terceira questão.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO
Procurador Federal

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402013587202392 e da chave de acesso 5190f951

Notas

- ¹ [Lei n.º 5648, 11 de dezembro de 1970](#) Art 9º *O Instituto manterá publicação própria, destinada a divulgar seus atos, despachos e decisões, bem como matéria relacionada com seus serviços.*
- ² [Lei n.º 9.279/1996](#) Art. 226. *Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados: I - os que expressamente dependerem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei; II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.*



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 1385268175 e chave de acesso 5190f951 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 07-02-2024 15:25. Número de Série: 65437255745187764576406211080. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.