



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 Nº 00037/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.013830/2022-91

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: ATOS ADMINISTRATIVOS

1. Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4819, de 2019, que altera as Leis nº 9.279, de 1996, nº 5.648, de 1970, e nº 10.180, de 2001.
2. Manifestações da ABPI e da FarmaBrasil.
3. Reitera-se o entendimento da NOTA n. 00008/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.
4. Proposta de redação para os arts. 143 e 145 da Lei nº 9.279, de 1996, feita pela DIRMA.
5. Sugestão de posicionamento favorável com emendas ao Substitutivo ao Projeto de Lei.

1. RELATÓRIO.

1. O Gabinete-PR encaminha a esta Procuradoria, por meio do Despacho (1335014), o Projeto de Lei nº 4819/2019, que altera as Leis nº 9.279, de 14 de maio de 1996, nº 5.648, de 1970, e nº 10.180, de 2001, com a justificativa de "tornar mais eficiente o processo de exame de pedido de patente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI".

2. Relata-se no citado despacho que:

As entidades FarmaBrasil ([1281451](#)) e ABPI ([1281460](#)) se posicionaram em relação ao Substitutivo ao PL 4819/2019 ([1281441](#)). O Deputado Vitor Lippi, relator da proposta, retirou o Substitutivo da pauta da Comissão da Indústria Comércio e Serviços - CICS e aguarda o posicionamento do INPI quanto a análise dos posicionamentos e eventual mudança ou retirada de artigo no texto, caso haja aderência a alguma sugestão trazida pelas entidades.

A DIRMA ([1296664](#)) e a DIRPA ([1297468](#)) produziram análise técnica sobre os posicionamentos recebidos daquelas entidades. Portanto, envio para a PFE para avaliação e comentários, se for o caso, conforme despacho anterior deste Gabinete ([1314802](#)).

3. Insta registrar que esta unidade consultiva já se manifestou sobre as proposições de alteração legislativa, por meio da NOTA n. 00008/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, na qual se entendeu não haver óbices à aprovação do texto proposto no Parecer 1254836, de autoria do Deputado Vitor Lippi, ao PL 4819/2019.

4. Em relação ao texto proposto, a ABPI apresentou suas considerações por meio da manifestação ([1281460](#)). Para fins de eficiência de análise, vamos somente destacar as posições discordantes da ABPI em relação ao Substitutivo de autoria do Deputado Vitor Lippi, ao PL 4819/2019:

- **alteração no art. 31 - Discorda.** O novo parágrafo proposto compromete a coerência processual ao alterar o marco temporal para a decisão do pedido, sem relação direta com a lógica de exame técnico. A obrigatoriedade de aguardar 60 dias para decisão, e não mais para o início do exame, pode gerar interpretações dúbias sobre prazos e etapas, prejudicando a segurança jurídica e a transparência do procedimento.
- **alteração do art. 54 - atenção.** É importante a verificação da legalidade do referido artigo, sobretudo em razão da vedação de delegação de decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, nos termos do art. 13 da Lei 9.789/99. Nesse sentido, cf. também o art. 10, VII, do Decreto 11207 de 2022, que prevê expressamente que incumbe ao Presidente do INPI decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI.
- **alteração do art. 57 - Discorda.** discorda da **proposta de § 4º**. Quanto ao § 4º: não há qualquer razão legítima para que o INPI prossiga com uma ação após ter havido um acordo entre as partes. O INPI não pode “pegar carona” em uma ação judicial proposta por uma parte privada que celebra um acordo com o réu, pois os direitos sobre a propriedade da patente são direitos privados e disponíveis. Este parágrafo contrariaria os princípios processuais vigentes e geraria insegurança jurídica, devendo ser suprimido para preservar a imparcialidade do INPI e a estabilidade das relações jurídicas.
- **alteração do art. 116. atenção.** É importante a verificação da legalidade do referido artigo, sobretudo em razão da vedação de delegação de decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, nos termos do art. 13 da Lei 9.789/99. Nesse sentido, cf. também o art. 10, VII, do Decreto 11207 de 2022, que prevê expressamente que incumbe ao Presidente do INPI decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI.
- **alteração do art. 171. atenção.** É importante a verificação da legalidade do referido artigo, sobretudo em razão da vedação de delegação de decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, nos termos do art. 13 da Lei 9.789/99. Nesse sentido, cf. também o art. 10, VII, do Decreto 11207 de 2022, que prevê expressamente que incumbe ao Presidente do INPI decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI.
- **alteração do art. 175 -** Concorda com a proposta de §§ 2º, 3º e 5º, e discorda da proposta de § 4º. Quanto ao § 4º: não há qualquer razão legítima para que o INPI prossiga com uma ação após ter havido um acordo entre as partes. O INPI não deve poder “pegar carona” em uma ação judicial proposta por uma parte privada que celebra um acordo com o réu, pois os direitos sobre a propriedade da patente são direitos privados e disponíveis. Este parágrafo contrariaria os princípios processuais vigentes e geraria insegurança jurídica, devendo ser suprimido para preservar a imparcialidade do INPI e a estabilidade das relações jurídicas.
- **alteração do art. 212- atenção.** É importante a verificação da legalidade do referido artigo, sobretudo em razão da vedação de delegação de decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, nos termos do art. 13 da Lei 9.789/99. Nesse sentido, cf. também o art. 10, VII, do Decreto 11207 de 2022, que prevê expressamente que incumbe ao Presidente do INPI decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI.
- **supressão do § 3º do art. 133. proposta.** Considerando que a prorrogação é ato meramente formal e que a verificação no tocante à legitimidade do titular já foi feita ao tempo da concessão do registro, a ABPI não se opõe à supressão proposta. Contudo, a fim de evitar a proliferação de registros (i.e. direitos de propriedade) para marcas não usadas, que não cumprem a sua função social e impedem a adoção de novas marcas por empresas inovadoras, a ABPI entende ser altamente desejável a adoção de um novo § 3º com a seguinte redação: “§ 3º - O pedido de prorrogação deverá conter uma declaração, sob as penas da lei, do titular do registro, de que a marca está em uso efetivo no Brasil, e descrever detalhadamente os produtos ou serviços que a marca está identificando, na venda de mercadorias ou na prestação de serviços realizada em território nacional, dentro das classes protegidas.” A proposta visa evitar o crescimento do problema do “deadwood” (como é designada, internacionalmente, a proliferação de registros sobre marcas que não estão em uso. Vale lembrar que a exigência de uma declaração de uso (ou até mesmo de provas de uso da marca) para que seja realizada a prorrogação de um registro já existe em outros países, tais como os Estados Unidos, México e Argentina, dentre outros. A inclusão proposta pela ABPI em nada aumentará o trabalho do INPI, pois trata-se de uma mera declaração, e, em caso de falsidade da declaração, caberá a terceiros, eventualmente interessados na marca, tentar anular judicialmente a prorrogação e/ou responsabilizar o titular do registro, pela declaração falsa.

5. Já a FarmaBrasil (1281451), manifestou-se por meio de escritório jurídico. Destaca-se aqui também somente as posições contrárias.

- o **o artigo 31, parágrafo único.** entendemos que o mais adequado seria a sua supressão. A modificação consistiria em retirar a trava atual para início do exame do pedido de patente – 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do pedido –, permitindo ao INPI iniciar o exame imediatamente após a publicação do pedido.

6. A Diretoria de Marcas, por meio da Nota Técnica/SEI nº 24/2025/ INPI /CNOC/DIRMA /PR (1296664), pronunciou-se no sentido de que:

"A ABPI manifestou-se favoravelmente à alteração dos §§ 2º, 3º e 5º do art. 175 da LPI e do inciso IV no art. 226 da LPI. Logo, os comentários acerca destes dispositivos deixaram de ser analisados neste documento, haja vista que esta Diretoria também se manifestou favorável a tais propostas (Nota Técnica [1261265](#)).

Inclusão do § 4º nos artigos 57 e 175 da LPI

A Associação posicionou-se contrariamente à proposta de inclusão do § 4º nos artigos 57 e 175 da LPI, sob o argumento de que

"[...] O INPI não pode “pegar carona” em uma ação judicial proposta por uma parte privada que celebra um acordo com o réu, pois os direitos sobre a propriedade da patente são direitos privados e disponíveis. Este parágrafo contrariaria os princípios processuais vigentes e geraria insegurança jurídica, devendo ser suprimido para preservar a imparcialidade do INPI e a estabilidade das relações jurídicas” (Doc. [1281460](#)).

Sobre tal alteração, destacamos a análise da PFE-INPI na Nota Jurídica n. 00046/2025/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU (doc. [1274339](#)), segundo a qual:

"[...] As demais alterações trazidas pelo projeto de lei também são consagradas em precedentes do Superior Tribunal Justiça, como a admissão de migração interpolar do INPI e a possibilidade da Autarquia prosseguir na demanda mesmo havendo desistência do autor original [...] o projeto de lei consolida em texto normativo entendimentos jurisprudenciais que são historicamente defendidos pela PFE-INPI, trazendo maior segurança jurídica para agentes econômicos detentores de propriedade industrial. Assim, não vejo óbice à sua aprovação, com relação aos pontos acima abordados".

Assim, a DIRMA segue o posicionamento favorável da PFE-INPI, manifestando-se pela manutenção da proposta de inclusão do parágrafo 4º nos artigos 57 e 175 da LPI.

Alteração dos artigos 54, 116, 171 e 212 da LPI

Além disso, a ABPI recomendou avaliação jurídica mais aprofundada em relação à alteração da competência para a decisão de recursos e processos administrativos de nulidade de marcas, patentes e desenhos industriais e à admissão de delegação nestes casos (art. 54, 116, 171 e 212 da LPI), com base nos seguintes argumentos:

"É importante a verificação da legalidade do referido artigo, sobretudo em razão da vedação de delegação de decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, nos termos do **art. 13 da Lei 9.789/99**. Nesse sentido, cf. também o **art. 10, VII, do Decreto 11207 de 2022**, que prevê expressamente que incumbe ao Presidente do INPI decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI" (doc. [1281460](#), grifos nossos).

Abaixo, transcrevem-se os artigos citados nos comentários:

Lei nº 9.789/1999

"Art. 13. Não podem ser objeto de delegação:

[...] II - a decisão de recursos administrativos;"

Decreto nº 11.207/2022

"Art. 10. Ao Presidente do INPI incumbe:

[...] VII - decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI, na forma da legislação;"

Posto isto, com relação ao aspecto da conveniência, esta Diretoria reitera seus argumentos outrora apresentados na Nota Técnica [1261265](#):

"Atualmente, os artigos 54, 116, 171 e 212 da LPI preveem a competência expressa do Presidente do INPI para decisão nos procedimentos administrativos de nulidade e nos recursos administrativos.

No entanto, o volume atual de demanda torna ineficiente a lógica de que todas as decisões sejam tomadas pelo Presidente da Autarquia.

A nova redação proposta para esses dispositivos retira a competência expressa do Presidente do INPI nas decisões de processos administrativos de nulidade e de recursos administrativos e admite a delegação de competência.

Assim, o Presidente do INPI passaria a ter discricionariedade para dispor, por meio do Regimento Interno do INPI, a respeito da competência para decisões de processos administrativos de nulidade e de recursos administrativos, podendo, inclusive, delegar a unidade técnica, composta por servidores de carreira do INPI com conhecimento técnico.

Entende-se que essa alteração teria o condão de garantir maior eficiência e celeridade administrativa às decisões de processos administrativos de nulidade e de recursos administrativos, uma vez que não seria necessária decisão final pelo Presidente do INPI, cabendo essa decisão a unidade com domínio de conhecimento técnico das matérias”.

Quanto aos comentários da ABPI acerca do art. 13 da Lei 9.784/1999, ressalta-se que a LPI é uma Lei especial e, portanto, a previsão de delegação de competência em recursos, *s.m.j.*, se aplicaria especificamente aos processos de registro em matéria de propriedade industrial, não ensejando conflito com o referido artigo da Lei do Processo Administrativo. A PFE-INPI já se manifestou neste sentido, conforme verifica-se do seguinte trecho da Nota n. 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

“Com efeito, o exercício da autotutela pela Administração encontra limites no ordenamento jurídico pátrio. Os artigos 53 e 54 da Lei nº 9.784/99 dispõem sobre a possibilidade de anulação de atos administrativos *ex officio*, mas impõem uma limitação temporal nas hipóteses em que haja efeitos favoráveis aos administrados.

Note-se, entretanto, que o referido prazo quinquenal não aplica aos atos de concessão de registros marcários, como bem salientou a DIRMA no Ofício encaminhado, à vista do disposto no artigo 69 da Lei nº 9.784/99, **considerando que LPI disciplina, de forma específica, o respectivo procedimento administrativo**” (Nota 00006/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, p. 1, grifos nossos).

Contudo, insta salientar que, por se tratar de interpretação legal, recomenda-se o encaminhamento dos autos à PFE-INPI para manifestação jurídica em relação às alegações da ABPI.

Sobre a menção ao art. 10, VII, do Decreto nº 11.207/2022, de antemão, destaca-se que o texto do substitutivo do PL nº 4.819/2019 propõe que recursos e processos administrativos de nulidade “serão decididos pela autoridade competente”. Assim, não foram identificadas antinomias legais, haja vista que o Decreto atualmente também define a autoridade competente.

Supressão do §3º do art. 133 da LPI

Quanto à proposta de supressão do §3º do art. 133 da LPI, a ABPI não se opôs, porém, sugeriu modificação na redação para exigir que o titular do registro declare o uso da marca para os produtos ou serviços que constam do certificado de registro, descrevendo-os detalhadamente. Segue a proposta apresentada:

“§ 3º - O pedido de prorrogação deverá conter uma declaração, sob as penas da lei, do titular do registro, de que a marca está em uso efetivo no Brasil, e descrever detalhadamente os produtos ou serviços que a marca está identificando, na venda de mercadorias ou na prestação de serviços realizada em território nacional, dentro das classes protegidas” (doc. [1281460](#)).

Como justificativa, a ABPI alega que tal modificação poderia evitar a proliferação de registros de marcas não usadas no mercado, destacando que a declaração é exigida em outros países.

Quanto à revogação do dispositivo, reitera-se posicionamento anterior da DIRMA junto à Nota Técnica [1261265](#):

“Entende-se que a proposta simplificaria a etapa de prorrogação de registro de marca ao suprimir exigência que já foi comprovada em momento processual anterior, dado que as obrigações dispostas no artigo 128 da LPI são verificadas no momento do depósito do registro de marca e no exame da solicitação de transferência de titularidade.

Pontua-se que a simplificação proposta não ensejaria o aumento de eventuais riscos quando da prorrogação do registro de marca, uma vez que a LPI já prevê outros procedimentos que buscam mitigar os riscos de descumprimentos do art. 128 da LPI.

Assim, eventual desuso da marca pode ser atacado por meio do procedimento de caducidade ao registro, previsto no artigo 143 da LPI, e o descumprimento dos requisitos relacionados às marcas coletivas e de certificação pode ensejar a extinção do registro, conforme previsto no artigo 151 da LPI”.

Assim, como forma de mitigar o problema pontuado pela ABPI, sugere-se que o período para protocolo de petição de caducidade de registro de marca seja reduzido de 5 para 3 anos, conforme proposta adiante apresentada:

Redação da LPI	Sugestão da DIRMA
<p>Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:</p> <p>I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou</p> <p>II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca</p>	<p>Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos <u>3 (três) anos</u> da sua concessão, na data do requerimento:</p> <p>I – [...]</p>

tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.	II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 3 (três) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos.	Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 3 (três) anos .

Convém mencionar que este prazo está adequado ao art. 19 do TRIPS e foi adotado em diversos países, a exemplo de México, Estados Unidos, Rússia, China e Japão. Além disso, esta alteração permitirá maior adequação do sistema marcário brasileiro à realidade do mercado atual, ao dificultar a “reserva de marcas” que não cumprem sua função social. Desse modo, com mais sinais disponíveis, novos empreendedores poderão registrar e utilizar o sinal no mercado.

Por fim, cabe ressaltar que reduzir o prazo de caducidade para três anos poderá aumentar a demanda operacional e impactar as atividades do INPI.

· Manifestação do Grupo Farma Brasil

O Grupo Farma Brasil manifestou-se favorável às alterações propostas pelo PL nº 4.819/2019 (doc. [1281451](#)), no tocante aos temas de marcas e desenhos industriais. Dessa forma, dado o posicionamento igualmente favorável desta Diretoria, não há comentários adicionais a serem feitos".

7. Diretoria de Patentes manifestou-se a respeito da matéria no Parecer (1297468):

"Da Proposta de Alteração do Artigo 21

O Substitutivo ao PL 4819/2019 propõe alterar o artigo 21 da LPI para estender de 30 para 60 dias o prazo para que o depositante cumpra as exigências formais de um pedido de patente. A manifestação da ABPI e da FarmaBrasil converge em um entendimento favorável a essa mudança. A ampliação do prazo é uma medida prudente e benéfica para o sistema de patentes, pois:

Melhora a segurança jurídica: Confere ao depositante um período mais adequado para a organização e apresentação de documentos, especialmente considerando que grande parte dos pedidos no Brasil é de origem estrangeira, o que demanda tempo para a tradução e envio de documentação.

Harmoniza procedimentos: Uniformiza o prazo de 30 para 60 dias, alinhando-o a outros prazos já existentes na LPI, o que simplifica o uso do sistema para os usuários, como apontado pela FarmaBrasil.

Não compromete a celeridade: O prazo de 60 dias para o cumprimento de exigências iniciais não impacta de forma significativa a fase de exame de mérito, que é a principal causa da morosidade. Dessa forma, a medida mantém o objetivo de desburocratizar sem prejudicar o cronograma geral de análise.

II. Da Proposta de Alteração do Artigo 31

[...]

Portanto, a alteração proposta no artigo 31 não se mostra incoerente, mas sim importante para a eficácia do sistema de patentes. Ela concilia a necessidade de celeridade na análise da DIRPA com a indispensável segurança jurídica e a participação da sociedade, fortalecendo a qualidade das decisões sem gerar qualquer conflito com o restante da LPI.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, o parecer é favorável às alterações propostas pelo Substitutivo ao PL 4819/2019 nos artigos 21 e 31 da LPI. A flexibilização do prazo no artigo 21 alinha-se aos princípios de segurança jurídica e previsibilidade. O novo marco temporal estabelecido no artigo 31, por sua vez, permite um avanço estratégico na tramitação de pedidos de patente, possibilitando a DIRPA iniciar o exame em uma etapa anterior do processo, o que tem potencial para reduzir o tempo de decisão. Ao mesmo tempo, a medida assegura um prazo mínimo para a participação da sociedade, garantindo que o processo se mantenha transparente, participativo e com decisões tecnicamente mais qualificadas. Conclui-se que as críticas levantadas pelas manifestações da FarmaBrasil e da ABPI, em relação ao artigo 31, não encontram respaldo na análise técnica da proposta, que visa unicamente o aprimoramento da legislação de propriedade industrial".

8. É o relatório.

2. **MÉRITO.**

9. Conforme relatado, esta Procuradoria foi instada a se pronunciar sobre as manifestações das entidades FarmaBrasil e ABPI relacionadas ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4819, de 2019, que altera as Leis nº 9.279, de 1996, nº 5.648, de 1970, e nº 10.180, de 2001, de autoria do Deputado Vitor Lippi.

10. A FarmaBrasil e a ABPI mostraram-se contrárias à proposta de alteração do art. 31 da Lei nº 9.279, de 1996. O propositivo apresenta a seguinte redação para o dispositivo legal.

“Art. 31.

Parágrafo único. A patente não será decidida antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.”
(NR)

11. Transcreve-se adiante a redação atual do dispositivo da Lei nº 9.279, de 1996:

Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame.

Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido.

12. Segundo a ABPI, a proposta prevê marco temporal da decisão do pedido, que não possui “relação direta com a lógica de exame técnico”. O Grupo FarmaBrasil, por sua vez, sustenta que o mais adequado seria a sua supressão, pois tal medida permitiria ao INPI iniciar o exame imediatamente após a publicação do pedido.

13. Nesse ponto, a DIRPA defendeu que:

"O Substitutivo ao PL 4819/2019 propõe a alteração do parágrafo único ao artigo 31 da LPI, que passaria a vigorar com a seguinte redação: "A patente não será decidida antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido" [grifei]. Apesar das críticas levantadas pela FarmaBrasil e pela ABPI de que a medida criaria uma "incoerência processual" ou "riscos de incompatibilidades com outros dispositivos da LPI", não foram identificados potenciais problemas gerados pela alteração legislativa.

A nova redação permite que a DIRPA, a partir da publicação do pedido, possa iniciar o seu exame técnico, garantindo porém que este pedido não seja decidido sem a possibilidade de apresentação de subsídios por parte dos interessados. Essa possibilidade representa um avanço na gestão do tempo processual, pois o examinador pode iniciar a busca ou a análise de mérito sem a necessidade de aguardar os 60 dias. Essa medida tem o potencial de:

Reduzir o tempo de decisão: A antecipação do início do exame do pedido, possibilita que a DIRPA trabalhe de forma mais eficiente. Ao eliminar a espera obrigatória de 60 dias após a publicação, a DIRPA pode reduzir significativamente o tempo médio para a decisão dos pedidos caso aliado com outras medidas de reestruturação, em especial do quadro de funcionários.

Beneficiar pedidos prioritários: A medida é especialmente vantajosa para pedidos que tramitam em regimes prioritários. Para esses pedidos, a DIRPA pode iniciar a análise imediatamente, sem precisar aguardar os 60 dias após a publicação, acelerando a concessão de direitos de forma alinhada com políticas de interesse público.

Mantém a segurança jurídica: O prazo de 60 dias após a publicação para a decisão final do pedido não é um empecilho, mas sim uma garantia. Ele permite que a sociedade, através de terceiros interessados, apresente subsídios técnicos e informações relevantes ao exame de mérito, conforme já previsto no caput do artigo 31. Isso garante que a DIRPA tenha um período mínimo para coletar e considerar esses dados, resultando em uma decisão mais robusta e menos passível de questionamento judicial".

Portanto, a alteração proposta no artigo 31 não se mostra incoerente, mas sim importante para a eficácia do sistema de patentes. Ela concilia a necessidade de celeridade na análise da DIRPA com a indispensável segurança jurídica e a participação da sociedade, fortalecendo a qualidade das decisões sem gerar qualquer conflito com o restante da LPI".

14. Esta Procuradoria anui com o entendimento da área técnica. De fato, a proposta legal, ao antecipar o início do exame do pedido, contribui com a redução do tempo da decisão, sem prejudicar a segurança jurídica, pois mantém o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias no qual a Diretoria poderá receber subsídios de terceiros interessados. Atende-se, assim, ao princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal.

15. A ABPI também apresentou preocupação quanto às modificações feitas pelo Projeto de Lei nos arts. 54, 116, 171 e 212 da Lei nº 9.279, de 1996, para admitir a delegação de competência das decisões nos processos administrativos de

nulidade de patente, de registro de desenho industrial, de registro de marca e nos recursos. Atualmente, essas decisões são proferidas pelo Presidente do INPI, o que encerra a instância administrativa.

16. Transcreve-se a seguir o trecho do propositivo legal referente aos dispositivos indicados:

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pela autoridade competente, admitida delegação de competência, encerrando-se a instância administrativa.” (NR)

“Art. 116 Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pela autoridade competente, admitida delegação de competência, encerrando-se a instância administrativa.” (NR)

“Art. 171 Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pela autoridade competente, admitida delegação de competência, encerrando-se a instância administrativa.” (NR)

"Art. 212

§ 3º Os recursos serão decididos pela autoridade competente, admitida delegação de competência, encerrando-se a instância administrativa.” (NR)

17. Confira-se o texto vigente da Lei nº 9.279, de 1996:

Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 116. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 171. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

18. A ABPI indagou a respeito da legalidade da mudança proposta “em razão da vedação de delegação de decisões de recursos administrativos e de matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade, nos termos do art. 13 da Lei 9.789/99”. Em seguida, apontou também que “nesse sentido, cf. também o art. 10, VII, do Decreto 11207 de 2022, que prevê expressamente que incumbe ao Presidente do INPI decidir recursos e processos administrativos que alterem decisões primariamente tomadas pelos Diretores e pelos Coordenadores-Gerais diretamente subordinados à Presidência do INPI”.

19. Contudo, o Projeto de Lei nº 4819, de 2019, propõe estabelecer justamente regime legal próprio para a matéria de delegação de competência da decisão do Presidente nos processos de recursos e processos administrativos de nulidade de patente, de registro de desenho industrial e de registro de marca. A regra do art. 13 da Lei nº 9.789, de 1999, é aplicada porque a Lei nº 9.279, de 1996, é silente em relação ao assunto. Por esse motivo, atualmente não se admite a delegação, mas com a aprovação do Projeto, sancionada a lei, tal medida poderá praticada, a critério da Administração, por passar a existir previsão específica na Lei da Propriedade Industrial.

20. Recentemente, esta unidade consultiva manifestou-se, no PARECER Nº 00022/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (NUP: 52402.003816/2023-61), confirmado pelo DESPACHO DE APROVAÇÃO Nº. 00116/2025/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que “o entendimento consolidado nesta procuradoria é que se aplica em primeiro lugar, a Lei nº 9.279, de 1996, em segundo, a Lei nº 9.784, de 1999”.

21. A ABPI posicionou-se contrariamente, ainda, ao acréscimo do § 4º aos arts. 57 e 175 da Lei nº 9.279, de 1996, que permite ao INPI prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos.

“Art. 57.

§ 4º O INPI poderá prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos”.

"Art. 175.

§ 4º O INPI poderá prosseguir na demanda ainda que o autor originário reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncie ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos".

22. A ABPI sustenta não existir motivo para o INPI prosseguir em uma ação após ter havido um acordo entre as partes, uma vez que “os direitos sobre a propriedade da patente são direitos privados e disponíveis”. Assim, “este parágrafo contrariaria os princípios processuais vigentes e geraria insegurança jurídica, devendo ser suprimido para preservar a imparcialidade do INPI e a estabilidade das relações jurídicas”.

23. Ressalte-se, todavia, que o INPI não atua em juízo na defesa de interesses privados dos titulares de registros de marcas e de patentes. Na verdade, o INPI defende a correta aplicação da Lei nº 9.279, de 1996, o sistema da propriedade industrial. Em sede administrativa, por exemplo, o processo de nulidade, de patentes e de registros, pode ser instaurado de ofício pelo INPI e prosseguirá, ainda que extinto o registro ou a patente, nos termos dos arts. 51, 168 e 172 da Lei nº 9.279, de 1996.

24. Nesse sentido, reitera-se o entendimento já expressado por esta Procuradoria, nos autos, por meio da NOTA JURÍDICA n. 00046/2025/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU:

"As demais alterações trazidas pelo projeto de lei também são consagradas em precedentes do Superior Tribunal Justiça, como a admissão de migração interpolar do INPI e a possibilidade da Autarquia prosseguir na demanda mesmo havendo desistência do autor original. A isenção do INPI quanto ao pagamento de despesas processuais destina-se a evitar que demandas privadas sejam subsidiadas com verbas públicas, como defendido em diversas demandas por essa PFE. O seguinte precedente merece transcrição, pois aborda os principais pontos do projeto de lei:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.775.812 - RJ (2017/0283304-6) RELATOR : MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE OUTROS REGISTROS DE MARCA SOB O MESMO FUNDAMENTO DA DEFESA.

1. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA EM RECONVENÇÃO. EFICIÊNCIA DO PROVIMENTO JURISDICIONAL. MAIOR PACIFICAÇÃO SOCIAL COM MENOR CUSTO.

2. POSIÇÃO PROCESSUAL DO INPI. LITISCONSÓRCIO *SUI GENERIS*. LEGITIMIDADE RECURSAL QUE DEVE SER AFERIDA PARA CADA ATO.

3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O recurso especial debate acerca da legitimidade recursal do INPI para recorrer de decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, reconvenção apresentada por litisconsorte passivo, na qual se veiculou pedido de nulidade de registro de marca.

2. A reconvenção é técnica por meio da qual se objetiva a otimização da eficiência processual, potencializando o resultado de pacificação social, ao agregar a um mesmo processo uma segunda demanda proposta pelo réu contra o autor, ainda que não exclusivamente essas partes, e fora dos limites da ação original.

3. Entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação, o que, por si só, recomendaria o julgamento conjunto das causas, mesmo que deduzidas em processos autônomos.

4. Diante da nítida relação de conexão entre a ação principal e a reconvenção, seria contraproducente a inadmissão do instituto tão somente pela necessidade concreta de ampliação ou restrição subjetiva.

5. A legitimidade processual do INPI tem caráter *sui generis*, uma vez que sua atuação é obrigatória em demandas de nulidade de marca e tem por finalidade a proteção da concorrência e dos consumidores, e não a defesa de interesse individual da instituição.

6. A análise da legitimidade do INPI em cada demanda deve tomar em consideração a conduta processual inicialmente adotada pelo Instituto, para além da tradicional avaliação *in status assertionis*.

7. A reconvenção apresentada, no caso concreto, pela litisconsorte passiva da ação principal contra a autora (ré-reconvincente) agregou pedido de nulidade de marca, ação na qual o INPI deve obrigatoriamente intervir, cuja causa de pedir se harmoniza com a tese de defesa da contestação ofertada pela própria autarquia e sobre a qual (ação de nulidade de marca) o Instituto se posicionou favoravelmente à procedência. Diante dessas circunstâncias fáticas, ressaí a legitimidade recursal do INPI para impugnar a sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a reconvenção oportunamente apresentada pela litisconsorte passiva da ação principal.

8. Recurso especial provido.

Vê-se, portanto, que o projeto de lei consolida em texto normativo entendimentos jurisprudenciais que são historicamente defendidos pela PFE-INPI, trazendo maior segurança jurídica para agentes econômicos

detentores de propriedade industrial".

25. O Projeto de Lei também prevê a supressão do § 3º ao art. 133 da Lei nº 9.279, de 1996. Atualmente, o § 3º do art. 133 dispõe que a prorrogação do registro de marca não será concedida se não for atendido o disposto no art. 128, que trata dos requisitos para o requerimento do registro de marca:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

§ 4º A reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos dispositivos constantes deste Título.

26. Nesse ponto, a ABPI sugeriu a modificação do § 3º do art. 133 com a seguinte redação:

"Art. 133.

§ 3º - O pedido de prorrogação deverá conter uma declaração, sob as penas da lei, do titular do registro, de que a marca está em uso efetivo no Brasil, e descrever detalhadamente os produtos ou serviços que a marca está identificando, na venda de mercadorias ou na prestação de serviços realizada em território nacional, dentro das classes protegidas."

27. A entidade justificou a medida para "evitar o crescimento do problema do "deadwood" (como é designada, internacionalmente, a proliferação de registros sobre marcas que não estão em uso".

28. A Diretoria de Marcas, em relação ao tema suscitado, reiterou o posicionamento anterior da área, expressado na Nota Técnica [1261265](#):

"Entende-se que a proposta simplificaria a etapa de prorrogação de registro de marca ao suprimir exigência que já foi comprovada em momento processual anterior, dado que as obrigações dispostas no artigo 128 da LPI são verificadas no momento do depósito do registro de marca e no exame da solicitação de transferência de titularidade.

Pontua-se que a simplificação proposta não ensejaria o aumento de eventuais riscos quando da prorrogação do registro de marca, uma vez que a LPI já prevê outros procedimentos que buscam mitigar os riscos de descumprimentos do art. 128 da LPI.

Assim, eventual desuso da marca pode ser atacado por meio do procedimento de caducidade ao registro, previsto no artigo 143 da LPI, e o descumprimento dos requisitos relacionados às marcas coletivas e de certificação pode ensejar a extinção do registro, conforme previsto no artigo 151 da LPI".

29. Além disso, a Diretoria sugeriu que o período para protocolo de petição de caducidade de registro de marca fosse reduzido de 5 para 3 anos, conforme a redação a seguir transcrita:

Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos **3 (três) anos** da sua concessão, na data do requerimento:

I – [...]

II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de **3 (três) anos** consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Art. 145. Não se conhecerá do requerimento de caducidade se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso em processo anterior, requerido há menos de **3 (três) anos**.

30. Por conseguinte, esta unidade consultiva concorda com o entendimento da DIRMA quanto ao posicionamento favorável à supressão do § 3º ao art. 133, bem como quanto à proposta de redação para os arts. 143 e 145.

31. Estas são as considerações a serem feitas.

3. CONCLUSÕES

32. Diante de todo o exposto, esta Procuradoria reitera o entendimento anterior expressado na NOTA n. 00008/2025/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, bem como sugere que a autarquia se posicione de maneira **favorável com emendas** ao Substitutivo ao Projeto de Lei nº 4819, de 2019.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO

Procurador Federal



Qual sua percepção sobre esta manifestação?

Responda de forma anônima, em menos de 30 segundos!

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402013830202291 e da chave de acesso d573ab73

categoria	espécie	nº	ano	data	nup	normativo	situação	legislação	palavras-chave
projeto de lei	parecer	37	2025	07/11/25	52402.013830/2022-91	não	vigente	arts. 31, 54, 57, 116, 133, 171, 175 e 212 da Lei nº 9.279, de 1996, art. 13, Lei nº 9.784, de 1999.	decisão. patentes. posição processual. INPI. delegação de competência. prorrogação. marcas. caducidade.



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 3000134545 e chave de acesso d573ab73 no endereço eletrônico <https://supersapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (*.AGU.GOV.BR). Data e Hora: 07-11-2025 14:30. Número de Série: 24688056426646610828629120681. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO Final SSL.