

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.439 - RJ (2017/0179090-4)
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RECORRIDO : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADOS : RONALDO EDUARDO CRAMER VEIGA - RJ094401
VIRGILIO MATHIAS DOS SANTOS - RJ134983
RODRIGO AFFONSO DE OURO PRETO SANTOS - RJ079659
ADVOGADA : BRUNA KAMAROV BENISTI - RJ159069

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): Trata-se de recurso especial interposto por Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESOLUÇÃO 113/2013, DO INPI. EXTINÇÃO DE PEDIDOS E PATENTES POR INADIMPLENTO. ARTIGO 87, DA LPI.

- Insurge-se o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública que lhe move a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIA, 'para determinar a invalidação do art. 13 da Resolução do INPI nº 113/2013, bem como declarar sem efeito todos os arquivamentos de pedidos de patente e extinções de patente realizados com fundamento no art. 13 da Resolução do INPI nº 113/2013, 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 art. 87 da Lei 9.279/96.' - 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.

- Cabimento da remessa necessária, que visa conferir eficácia aos provimentos jurisdicionais finais, cujo mérito é alcançado pela coisa julgada material. Sumula 423 do E.STF. Artigo 475, do CPC.

- Apelação desprovida" (fl. 246 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 273/276 e-STJ).

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta a violação dos arts. 78, IV, 84, § 2º, 86 e 87 da Lei nº 9.279/1996.

Superior Tribunal de Justiça

Sustenta que o acórdão recorrido, ao afirmar que a falta de pagamento da retribuição anual não extingue a patente sem a expedição de notificação prévia, criou uma espécie de notificação de cobrança, além da possibilidade de o titular da patente ou depositante do pedido pagar a retribuição anual fora do prazo estabelecido em lei.

Afirma que o descumprimento da obrigação de recolher a retribuição nos primeiros meses do período anual, estabelecida no art. 84 da Lei nº 9.279/1996, enseja a extinção da patente ou o arquivamento do pedido, independentemente de notificação.

Defende que a notificação de que trata o art. 87 da Lei nº 9.279/1996 ocorre após o arquivamento, sendo o instituto da restauração previsto para hipóteses em que o inadimplemento é de uma única retribuição anual, não sendo possível quando há inadimplemento costumeiro, com o atraso de mais de uma retribuição anual.

Contrarrrazões apresentadas às fls. 301/313 (e-STJ).

O Tribunal de origem não admitiu o apelo especial (fl. 321 e-STJ), ascendendo os autos a esta Corte com o agravo em recurso especial (fls. 325/342 e-STJ).

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo em recurso especial.

Diante das peculiaridades da causa, esta relatoria deu provimento ao agravo (AREsp nº 1.139.873/RJ) para determinar a conversão em recurso especial com vistas ao melhor exame da controvérsia (fls. 388/389 e-STJ).

Em petição às fls. 397/414 (e-STJ), a Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI requereu a sua intervenção no processo na qualidade de *amicus curiae*, com fundamento no artigo 138 do Código de Processo Civil de 2015, o que foi deferido.

Sustentou, em síntese, a ilegalidade do art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI ao argumento de que *"(...) não há como se inferir, a partir da leitura sistemática dos artigos 78, IV; 84, § 2º e 86 da LPI, que o direito à restauração da patente ou desarquivamento do pedido de patente previsto pelo artigo 87 seria limitado àqueles inadimplentes em apenas uma anuidade"*(fl. 405 e-STJ).

É o relatório.

RECURSO ESPECIAL Nº 1.837.439 - RJ (2017/0179090-4)
EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. LEI Nº 9.279/1996. ARTIGO 87 DA LPI. NOTIFICAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. RESTAURAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 113/2013 DO INPI. RESTRIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. MAIS DE UMA RETRIBUIÇÃO ANUAL. ILEGALIDADE. PODER REGULAMENTAR. RESTRIÇÃO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a discutir se um ato infralegal – o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI – pode afastar a aplicação do instituto da restauração, previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279/1996, para as hipóteses de inadimplemento superior em mais de uma retribuição anual.
3. O artigo 87 da Lei nº 9.279/1996 cria uma exceção à regra da extinção da patente por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadimplentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial.
4. O art. 87 da LPI estabelece que o INPI deve notificar o titular da patente ou o depositante inadimplente antes de arquivar ou de extinguir definitivamente o pedido ou a patente.
5. A notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração. Precedentes.
6. O art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI vai além da norma estabelecida no art. 87 da LPI, pois restringe o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei.
7. O INPI, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, restringiu ilegalmente o direito de restauração.
8. Recurso especial não provido.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (Relator): O acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

O inconformismo não merece prosperar.

Cinge-se a controvérsia a discutir se um ato infralegal – o artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI – pode afastar a aplicação do instituto da restauração, previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279/1996, para as hipóteses de inadimplemento superior em mais de uma retribuição anual.

1. Breve histórico

Trata-se, na origem, de ação civil pública na qual a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial impugnou a validade do artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI e requereu a concessão, pela autarquia, de um prazo para que os titulares de patentes atingidos pela norma pagassem as retribuições atrasadas, tornando sem efeito os arquivamentos e as extinções feitas com fundamento naquele dispositivo infralegal.

Narram os autos que os artigos 86 e 87 da Lei nº 9.279/1996 contêm norma que assegura o direito de restaurar a patente ou o pedido de patente, mediante o pagamento posterior de retribuição especial, não se admitindo que a Resolução INPI nº 113/2013 imponha limitação à norma federal, mesmo em caso de inadimplemento em mais de uma retribuição anual.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para o fim de

"(...) 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" (fl. 152 e-STJ).

Os embargos de declaração opostos pela Associação autora foram acolhidos pelo magistrado para incluir na parte dispositiva da sentença o seguinte trecho: "*a procedência do pedido de invalidação do art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI*"(fls. 194/195 e-STJ).

A apelação interposta pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI não foi provida.

Com efeito, a Corte de origem entendeu que a Resolução nº 113/2013 do INPI, ao afastar a aplicação do instituto da restauração (art. 87 da LPI) para os casos os pedidos de patente ou as patentes estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual, extrapolou o poder regulamentar. Consignou, ainda, que a referida resolução

"(...) contraria a previsão do artigo 87 da LPI, uma vez que o INPI deverá notificar o titular da patente inadimplente, e este poderá, no prazo de três meses, conforme a legislação que rege a matéria, quitar sua dívida, de forma a restaurar o pedido de patente ou patente respectiva" (fl. 235 e-STJ).

O recorrente sustenta, em síntese, a possibilidade de extinção da patente ou o arquivamento do pedido, independentemente de notificação, e a legalidade da aplicação do instituto da restauração apenas para as hipóteses em que o inadimplemento é de uma única

Superior Tribunal de Justiça

retribuição.

Feitos esses esclarecimentos, passa-se à análise do recurso especial.

2. Da ilegalidade do artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI. Ofensa ao artigo 87 da Lei nº 9.279/1996

Nos termos do 78 da Lei nº 9.279/1996 - LPI, uma patente pode ser extinta nas seguintes hipóteses: a) decurso do prazo de vigência; b) renúncia; c) caducidade (uma penalidade pelo abuso ou desuso no exercício dos direitos); d) falta de pagamento da retribuição anual devida ao INPI e e) inexistência de representante legal no Brasil, caso o titular seja domiciliado ou sediado no exterior.

O artigo 87 da Lei nº 9.279/1996, contudo, cria uma exceção à regra da extinção por falta de pagamento, concedendo ao depositante do pedido de patente e ao titular de uma patente que estejam inadimplentes uma nova oportunidade para manter seu direito, mediante o pagamento de uma retribuição especial:

"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".

No caso, discute-se o teor do artigo 13 da Resolução nº 113/2013, publicada em 15/10/2013 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, que afastou a aplicação do art. 87 da Lei nº 9.279/1996 nas hipóteses de inadimplemento em mais de uma retribuição anual.

Confira-se a redação do dispositivo:

"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."

Contudo, a partir da análise sistemática da LPI, que disciplina a matéria, verifica-se que o INPI extrapolou seu poder disciplinar.

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça analisou a aplicação do artigo 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI em um recurso especial originário de um mandado de segurança impetrado contra ato administrativo do INPI que extinguiu definitivamente uma patente. Naquela oportunidade, negou-se provimento ao recurso interposto pelo INPI sob o

fundamento de que o titular da patente deveria ter sido notificado da possibilidade de extinção do seu direito.

Após detalhado exame do caso, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, concluiu que a Resolução nº 113/2013 era inaplicável à hipótese, pois editada posteriormente ao inadimplemento do titular da patente. Ademais, ressaltou que o ato administrativo já havia sido reconhecido como ilegal em acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com recurso especial sem efeito suspensivo pendente de análise.

A propósito, confira-se a ementa do julgado da Terceira Turma:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. FALTA DE PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO ANUAL. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO OU DA EXTINÇÃO DA PATENTE. RESTAURAÇÃO GARANTIDA PELO ART. 87 DA LEI N. 9.279/96 ATÉ TRÊS MESES CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO. ART. 13 DA RESOLUÇÃO N. 113/2013 DO INPI. INAPLICABILIDADE. INADIMPLEMENTO OCORRIDO ANTES DE SUA ENTRADA EM VIGOR. RESOLUÇÃO RECONHECIDA COMO ILEGAL, POR RESTRINGIR DIREITO PREVISTO EM LEI.

1. O pagamento da retribuição anual, a partir do terceiro ano do depósito, configura requisito imprescindível para que o titular goze do monopólio de utilização comercial concedido pela patente.

2. A Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96) estatui, em seu art. 87, que, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente pela falta de pagamento de retribuição anual, o titular pode requerer, no prazo de três meses da notificação, a restauração, mediante pagamento de retribuição específica.

3. Notificação obrigatória por ser necessária para o exercício de um direito garantido em lei ao depositante ou titular da patente.

4. Resolução n. 113/2013 do INPI inaplicável ao presente caso, pois editada posteriormente aos fatos, não podendo retroagir para atingir inadimplementos ocorridos antes de sua vigência.

5. A regra do art. 13 da resolução reconhecida como ilegal e, portanto, inválida, por restringir, sem autorização, um direito previsto em lei.

6. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO" (REsp 1.669.131/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe1/8/2017).

Dessa forma, é inquestionável a obrigatoriedade da notificação.

Ademais, como já destacado, o art. 87 prevê o prazo de 3 (três) meses, contados da notificação de arquivamento ou da extinção da patente, para que o interessado em manter seus direitos efetue o pagamento. Não se deve admitir interpretação no sentido de que o dispositivo legal estabelece uma mera faculdade ao INPI de realizar essa notificação.

Superior Tribunal de Justiça

Com efeito, a notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração.

Na verdade, o dispositivo estabelece um verdadeiro dever para o INPI de notificar o titular ou o depositante inadimplente antes de arquivar ou de extinguir definitivamente o pedido ou a patente.

Oportuno destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a legislação anterior a respeito de propriedade industrial (Lei nº 5.772/1971), afastou a tese de caducidade automática da patente por falta de pagamento de anuidade, entendendo ser imprescindível a prévia notificação do titular do direito, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL (LEI 5.772/71, ART. 50). PATENTE. FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE. CADUCIDADE AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO TITULAR. SÚMULA 126/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O entendimento, extraído do art. 50 da Lei 5.772/71 (antigo Código de Propriedade Industrial), de que, não paga a anuidade no prazo estabelecido no art. 25 do mesmo Diploma Legal, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caduca automaticamente a patente, mostra-se incompatível com o devido processo legal, que exige, mesmo nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV), fazendo-se necessária a prévia notificação do titular.

3. A previsão de caducidade, sem notificação, está também em descompasso com a própria finalidade de proteção ao privilégio enquanto economicamente atraente, pois, caso o prazo tenha sido inobservado por razão outra que não o desinteresse, a automática caducidade, ao invés de amparo às invenções ainda úteis e exploradas economicamente, finalidade máxima da lei, nada mais representaria do que pena excessivamente gravosa.

4. Dadas as nuances da legislação, não é difícil ocorrer erro na contagem do prazo para recolhimento da anuidade, o que torna mais despropositada a caducidade automática da patente, com a perda desavisada do privilégio.

5. (...)"

(REsp 721.617/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 16/5/2014, grifou-se).

De outro lado, também não há como afastar o reconhecimento da ilegalidade do art. 13 da Resolução nº 113/2013.

O referido ato infralegal vai além da disciplina estabelecida no art. 87 da LPI,

restringindo o cabimento da restauração para hipóteses não definidas pela lei. Enquanto o art. 87 da LPI permite ao titular ou ao depositante de patente requerer a restauração, dentro do período de 3 (três) meses a partir da notificação, a resolução do INPI limita a aplicação do instituto a um requisito não previsto na LPI – o inadimplemento não superior a uma retribuição anual.

Assim, é evidente que, ao afastar o direito de restauração de patente em hipóteses não previstas na lei, o INPI restringiu ilegalmente o direito de restauração.

Como destacado por Maria Sylvia Zanella Di Pietro,

"(...)

Além do decreto regulamentar, o poder normativo da Administração ainda se expressa por meio de resoluções, portarias, deliberações, instruções, editadas por autoridades que não o Chefe do Executivo. Note-se que o artigo 87, parágrafo único, inciso II, outorga aos Ministros de Estado competência para expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos'. Há, ainda, os regimentos, pelos quais os órgãos colegiados estabelecem normas sobre o seu funcionamento interno. Todos esses atos estabelecem normas que têm alcance limitado ao âmbito de atuação do órgão expedidor. Não têm o mesmo alcance nem a mesma natureza que os regulamentos baixados pelo Chefe do Executivo.

Em todas essas hipóteses, o ato normativo não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações, proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade (arts. 5º, II, e 37, caput, da Constituição)". (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 31. ed. rev. atual e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2018, pág. 160 – grifou-se)

Desse modo, não há como acolher as teses defendidas pelo INPI, ora recorrente, no sentido de que a lei não exige a notificação prévia e de não ser possível restauração da patente quando há inadimplemento em mais de uma retribuição anual.

3. Do dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

Não há falar em majoração dos honorários recursais na hipótese, pois o acórdão impugnado pelo recurso especial foi publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973.

É o voto.

