

Do pagamento de retribuição na concessão da patente, e da restauração

Denis Borges Barbosa (junho de 2015)

Além de muitas outras hipóteses de pagamento ao INPI, o Código de 1996 prevê o pagamento de uma retribuição específica, distinta das anuidades, como pressuposto da concessão de uma patente *já deferida*. Assim é regulada tal matéria:

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.

Do que trataremos nesta seção

A questão aqui é examinar a letalidade da falta de pagamento da retribuição prevista no art. 38 do Código de 1996 para o procedimento administrativo de concessão de patente, em face da aplicação da regra geral de aproveitamento dos atos do art. 220, e da previsão de uma série de medidas legais para evitar a extinção da patente no caso da falta ou insuficiência dessa retribuição.

Pelo elenco de tais medidas se verá que o intuito da lei é claramente o de manter o pedido e o direito exclusivo, inobstante o não pagamento da retribuição ao prazo assinado, na medida do possível.

Comprovação do pagamento

É de notar-se que, ao contrário do que ocorre com marcas e outros direitos, para os quais não se exige comprovação, perante o INPI, do pagamento feito da retribuição, a lei aqui impõe essa exigência.

Precedentes Judiciais

“Entretanto, entendo que não se coaduna com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade o argumento da autarquia de que “(...) essas mudanças, não alcançam o caso in concreto, visto que está claro na Lei à necessidade de comprovação junto ao INPI do pagamento devido dentro do prazo legal” (fls. 152) Ora, como visto, no concerne à

expedição do certificado de registro de marcas, os artigos 161 e 162 da LPI estatuem a mesma exigência de comprovação de pagamento das retribuições constante no artigo 38, do mesmo diploma legal, referente à expedição de carta de patente. O que justifica a dispensa da comprovação nos processos de marcas em geral, bem como para as anuidades de patentes, e a manutenção da exigência para a retribuição concessória de patentes? Feridos se encontram os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Assim, tendo em vista que o pagamento das retribuições foi efetuado dentro do prazo legal, tendo o INPI recebido comprovante através de petição protocolada em 24/6/2008, em homenagem ao princípio da economia processual aplicável, por analogia, ao processo administrativo, tendo em vista que a comprovação foi anterior ao arquivamento da PI 0000581-9 (3/32009 – fls. 126), deveria a autarquia ter aceitado o ato praticado ou, no máximo, ter formulado exigência”. Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro, 35ª Vara Federal, J. Guilherme Bollorini, AO 2009.51.01.806899-7, DJ 08.10.2009

"Assim, em análise perfunctória, infere-se que o arquivamento definitivo do o pedido de patente PI 0403430-9 foi realizado pelo INPI com estrita observância do estabelecido nos artigos 38, § 1º e 2º, e 223 da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, Lei de Propriedade Industrial - LPI. Ou seja, devidamente intimado, mediante publicação de notificação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial Publicado - RPI 2176, de 18.09.2012, nos moldes do estabelecido no artigo 223 da LPI, para realizar o recolhimento da taxa de retribuição, prevista no caput do artigo 38 da LPI, o autor deixou de realizar o recolhimento do valor devido no prazo legal, estipulado nos parágrafos 1º e 2º da LPI, motivo pelo qual foi realizado o arquivamento definitivo do pedido de patente PI 0403430-9, nos moldes estabelecidos no § 2º da LPI." TRF4, AI 5021048-24.2013.404.0000/RS, 3a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, Des. Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 23 de outubro de 2013.

Pagamento retardado

A lei introduz aqui uma oportunidade de salvação da patente no caso de retardo no pagamento (não da comprovação); se não paga a retribuição no prazo complementar, o direito exclusivo não nasce. Como se expressa o texto, haverá arquivamento definitivo, ou seja, encerramento da instância administrativa, sem possibilidade de suprimento judicial, salvo nulidade do respectivo ato administrativo.

Vide, porém, a hipótese prevista no art. 87:

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.

Restauração

A noção de restauração do pedido ou da patente (e dos procedimentos de marca, etc.) tinha complexa regulação no Código de 1945, como demonstram os amplos comentários de Gama Cerqueira, e se referia a várias hipóteses além da falta de pagamento de anuidade ou decênio. Já a legislação de 1971 só previa a restauração no caso de não pagamento de anuidade.

Ocorre que o art. 87 da lei vigente, inclinando-se ao modelo de 1945, prevê restauração do pedido arquivado ou da patente extinta mediante o pagamento de uma "retribuição específica", sem que limite seus efeitos exclusivamente ao inadimplemento das anuidades.

Assim, apesar da localização próxima aos artigos que tratam de anuidades, a restauração pode se dar em outros casos além da falta ou deficiência de tal pagamento. Requerendo-se tempestivamente e pagando a retribuição especial, curam-se certos arquivamentos de pedido e algumas hipóteses de extinção de patente ou certificado de adição.

Se se ampliou o alcance da restauração, não se imagine que ela passou a curar toda e qualquer extinção de patentes ou interrupção de processo administrativo. Através dela apenas purga-se a mora das retribuições, ou prorrogam-se certos prazos cujo cumprimento estava a cargo do recorrente, e isso no máximo por três meses. O efeito geral do art. 87 é que quando um ato relativo a patentes devesse ser praticado pelo requerente não o é no momento certo, difere-se a extinção do direito ou do processo pelo trimestre.

Evidentemente, não cabe restaurar o que pereceu naturalmente, independente de qualquer mora do interessado, como a patente que expira a seu termo, ou aquela a que se renunciou. Nem os interesses da sociedade em ter a patente usada na indústria são atendidos pela restauração de uma patente que foi caduca nos termos do art. 80 a 83.

[a] Restauração de pedido e de patente

O art. 87 permite a *restauração* da patente (de invenção e de modelo de utilidade) ou do certificado de adição, e o *desarquivamento* do pedido de patente ou de certificado, nas condições descritas. O pedido, não tendo sido decidido e feito patente, não será exatamente restaurado, mas prosseguirá como se o arquivamento não lhe tivesse antes obstado o curso.

[b] Faculdade de restaurar

Não há restauração automática: o beneficiário deve requerer o benefício, num prazo certo, e deve recolher o valor específico, manifestando dessa forma o exercício de sua faculdade de restaurar.

[c] Requerimento

O simples recolhimento de retribuição especial não garante a restauração; a lei exige *requerimento*, ou seja, uma manifestação específica e formal de vontade de recuperar o pedido, a patente ou certificado. Isto se dá, há muito, através de formulário próprio.

[d] Prazo do pedido de restauração

O arquivamento do pedido ou extinção da patente ou certificado será publicado; é a publicação na RPI que cumpre o papel de notificação.

Dessa data se contam três meses durante os quais se pode requerer a restauração, e recolher a retribuição especial para tal propósito. Note-se: não satisfaz o art. 87 o simples recolhimento das anuidades atrasadas (se for essa a causa de arquivamento ou extinção); além dessas, cabe pagamento específico para que a restauração seja admitida.

[e] Retribuição especial

Há a previsão, na tabela de retribuições do INPI, em rubricas distintas, para a restauração de patentes de invenção e de modelo de utilidade, ou certificado de adição, e, de outro lado, para o desarquivamento de pedidos, em valores iguais nos dois casos.

Assim, para se habilitar à restauração *no caso de não pagamento de anuidades*, o requerente ou titular deverá comprovar o pagamento do valor relativo à restauração, somado ao montante da retribuição anual, ou da sua complementação devida, “no valor da retribuição adicional de que trata o artigo 84, § 2º, da LPI”. Ou seja, o pagamento da anuidade se fará no valor extraordinário, e não no ordinário.

Precedentes judiciais

Veja-se a aplicação da razoabilidade no aproveitamento dos atos neste precedente do TRF2:

"III - No caso dos autos, verifica-se claramente que os impetrantes, de fato, realizaram o recolhimento da retribuição anual em atraso e da retribuição adicional fora do prazo extraordinário de seis meses subsequentes ao vencimento (§ 2º do artigo 84 da Lei nº 9.279-96), assim como se constata que o requerimento de restauração do "pedido de patente" também foi protocolizado fora do prazo de três meses contados da publicação do despacho de arquivamento (artigo 87 da Lei nº 9.279-96).

IV - Conquanto não se possa imputar, a rigor, ao INPI a prática de qualquer ato ilegal ou arbitrário, pois a autarquia federal se restringiu a cumprir os comandos normativos concernentes à matéria, não se pode olvidar que, hodiernamente, a ordem jurídica vigente também privilegia a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como vetores interpretativos da legislação, de modo a imprimir uma exegese que se revele mais consentânea com os fins da norma.

V - Os impetrantes efetuaram o pagamento da retribuição anual em atraso e da retribuição adicional, bem como da retribuição específica para restauração do "pedido de patente", apenas cinco dias após o termo final do prazo previsto no artigo 87 da Lei nº 9.279-96; razão por que não se revela razoável e proporcional que os depositantes da patente, ora apelados, tenham o requerimento de restauração indeferido em decorrência da mora por um período exíguo; mormente se se considerar que, a princípio, tal restauração não causa nenhum

prejuízo a terceiros e não estariam os apelados impedidos de realizar novo requerimento de patente com o mesmo objeto.

VI - O deferimento de tal restauração evitaria a repetição desnecessária de atos já praticados, tanto pelos depositantes, como pela própria autarquia federal, pois essa última teria que realizar um novo exame preliminar de requerimento de patente que está pendente de exame definitivo desde 2004". Tribunal Regional Federal da 2ª Região, AC 201251010457495, 2ª Turma Especializada, à unanimidade, Des. André Ricardo Cruz Fontes, DJ 02.03.2015.

Conclusão desta nota

Como se percebe, a *voluntas legis* quanto ao pagamento da retribuição concernente à concessão da patente é de preservação do pedido, no exato limiar do procedimento administrativo de concessão, contra atos involuntários que possam obstar a concessão de uma patente examinada e deferida.

Neste caso, a incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como vetores interpretativos da legislação (para citar o AC 201251010457495) leva a aproveitar os atos de depositante que pretendam purgar o não pagamento em prazo útil, ainda que em excesso do termo.