
**DIREITO DE RESTAURAÇÃO DE PATENTE E A RESOLUÇÃO N°
113/2013 DO INPI: UM ESTUDO DE CASO**

***PATENT RESTORATION RIGHT AND INPI RESOLUTION No.
113/2013: A CASE STUDY***

VALMIR CÉSAR POZZETTI

Pós Doutor em Direito à Alimentação Sadia pela Università degli Studi di Salerno/Itália; Pós Doutor em Direito Ambiental pela Escola de Direito Dom Helder Câmara; Doutor em Biodireito/Direito Ambiental pela Université de Limoges/França (título reconhecido pela Univ. Federal de Pernambuco). Mestre em Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente, pela Université de Limoges/França (título reconhecido pela Universidade Luterana do Brasil). Bacharel em Direito pelo Centro Integrado de Ensino Superior da Amazônia/AM, Bacharel em Ciências Contábeis pela Faculdade São Luis Gonzaga/SP. E-mail: v_pozzetti@hotmail.com

ZELITA MARINHO DE BRITO

Mestre em Ciência da Educação pela Universidade de São Lourenço. Advogada. Membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/AM. E-mail: britozelita0@gmail.com

WAGNER ROBÉRIO BARROS GOMES

Mestrando em Propriedade Intelectual pela Universidade do Estado do Amazonas Advogado. Presidente da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB/AM. E-mail: wagner.roberio@outlook.com



RESUMO

Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi o de analisar os limites do Instituto Nacional de Propriedade Industrial brasileiro (o INPI), autarquia federal, quando na elaboração de atos infralegais; tendo por referência base uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça qual julgou, através do Acordão do Recurso Especial nº 1.837.439-RJ (2017/0179090-40), que o art. 13 da Resolução nº 113/2013 da referida autarquia restringiu ilegalmente o Direito de Restauração de Patente.

Metodologia: a metodologia utilizada nesta pesquisa foi a do método dedutivo; trata-se de um estudo com abordagem jurídico-dogmático, pesquisa jurídico-projetiva e técnica de estudo de caso. Quanto aos meios a pesquisa foi a bibliográfica, com uso da doutrina, legislação e jurisprudência, bem como atos administrativos; quanto aos fins, a pesquisa foi qualitativa.

Resultados: Conclui-se que o INPI tem, enquanto autarquia federal, autoridade para elaboração de atos infralegais de sua competência, no entanto, esses atos não podem ferir o princípio da legalidade.

Contribuições: Em análise detida do art. 87 da Lei nº 9.279/1996 verificou-se a possibilidade de se restaurar uma patente que havia sido extinta e, verificou-se, também, um antagonismo entre esse direito estabelecido pela Lei e o disposto na Resolução nº 113/2013 do INPI, que extinguiu o direito de restauração dessa patente. Buscou-se analisar de forma minuciosa qual é a força de uma Resolução de âmbito administrativo em confronto com uma lei Federal, constatando-se que a Administração Pública não pode agir com ilegalidade, criando atos administrativos ilegais, permitindo, assim, que os direitos do patenteador sejam resguardados.

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Restauração de Patente; Princípio da legalidade.

ABSTRACT

Objective: The objective of this research was to analyze the limits of the Brazilian National Institute of Industrial Property (INPI), federal autarchy, when in the elaboration of non-legal acts; based on a recent decision by the Superior Court of Justice which ruled, through the Special Appeal Agreement No. 1.837.439-RJ (2017 / 0179090-40), that art. 13 of Resolution No. 113/2013 of the aforementioned municipality illegally restricted the Patent Restoration Right.

Methodology: the methodology used in this research was the deductive method; it is a study with a legal-dogmatic approach, legal-projective research and case study technique. As for the means, the research was bibliographic, with the use of doctrine,



legislation and jurisprudence, as well as administrative acts; as for the purposes, the research was qualitative.

Results: It is concluded that the INPI has, as a federal autarchy, authority to elaborate infralegal acts of its competence, however, these acts cannot harm the principle of legality.

Contributions: Under analysis of art. 87 of Law No. 9,279 / 1996, the possibility of restoring a patent that had been extinguished was verified, and there was also an antagonism between this right established by the Law and the provisions of INPI Resolution No. 113/2013, which extinguished the right to restore that patent. We sought to analyze in detail the strength of a resolution of administrative scope in comparison with a Federal law, noting that the Public Administration cannot act illegally, creating illegal administrative acts, thus allowing the rights of the patents are safeguarded.

Keywords: Intellectual Property; Patent Restoration; Principle of Legality

1 INTRODUÇÃO

A restauração de patente consiste no procedimento em que determinada patente, tendo sido extinta ou arquivada por falta de pagamento, poderá ser restaurada em até 03 (três) meses contados da data de notificação, conforme determina o Capítulo XIII, art. 87 da Lei 9.279/1996 - a Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Em 2013, O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal responsável pelo recebimento, análise e concessão dos pedidos de depósito de patente no país, publicou uma Resolução contendo um dispositivo que afastou a eficácia do art. 87 da Lei 9.279/1996. A Resolução nº113/2013 do INPI destaca que pedidos de patentes ou patentes inadimplentes em mais de uma retribuição anual não seriam alcançadas pela hipótese do art. 87 da Lei 9.279/1996, estando assim, arquivadas ou extintas definitivamente.

Em 2014, A Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial (ABAPI) ajuizou Ação Civil Pública em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), questionando a validade do art. 13 da Resolução nº113/2013 do INPI



que afastou eficácia do disposto no art. 87 da Lei 9.279/1996. Por conseguinte, em 2015 foi publicada a sentença com decisão favorável a ABAPI.

O INPI recorreu e em setembro de 2020, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento ao recurso especial interposto, confirmar acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) que julgou procedente ação civil pública ajuizada pela ABAPI, configurando o entendimento que o ato infralegal do INPI não pode afastar a hipótese art. 87 da Lei 9.279/1996. Contra a decisão, o INPI opôs embargos de declaração.

Desta forma, examinando as decisões judiciais referentes a este caso e os argumentos sustentados pela ABAPI e INPI sobre o impacto art. 13 da Resolução nº113/2013 e sua relação com o art. 87 da Lei 9.279/1996 no sistema patentário brasileiro – esta pesquisa busca responder ao seguinte problema: quais os limites do INPI, enquanto autarquia federal, para elaborar e impor atos administrativos infralegais?

Assim, o objetivo desta pesquisa consiste em analisar os limites do INPI enquanto autarquia federal quando na elaboração de atos infralegais, tendo por base o Acórdão do Recurso Especial n. 1.837.439-RJ (2017/0179090-40).

A problemática que motivou essa pesquisa é: quais os limites do INPI, enquanto autarquia federal, para elaborar e impor atos administrativos infralegais?

A pesquisa se justifica tendo em vista que, no seu poder/dever de elaboração de atos administrativos, o INPI tem usurpado a competência do Poder Legislativo, com elaboração de atos contrários à legislação. O que é temerário e provoca a insegurança jurídica.

Quanto à metodologia da pesquisa, será utilizado o método dedutivo; quanto aos meios a pesquisa será bibliográfica, com estudo de caso e quanto aos fins a pesquisa será qualitativa.

O respectivo estudo encontra-se estruturado em três seções interligadas. Na primeira, trata-se de uma breve descrição do Acórdão, objeto do estudo de caso. Na segunda, a abordagem é sobre o princípio da legalidade. E por fim, na terceira seção se engendra a decisão do STJ os limites do INPI enquanto autarquia federal quando na elaboração de atos infralegais.



2 BREVE DESCRIÇÃO HISTÓRICO-JURÍDICA DO ESTUDO DE CASO

As patentes estão previstas na Lei de propriedade industrial e asseguram àquele que as desenvolveu, a retribuição financeira pelo seu uso, por partes de outras pessoas alheia à relação de desenvolvimento da mesma.

Neste sentido Pozzetti, Brito e Leite (2019, p.98) esclarecem:

O conjunto de categorias denominado propriedade intelectual compreende referencialmente os bens imateriais da propriedade do empresário, sendo estes: patentes, marcas ou nomes empresariais. O direito patentário, ligado à propriedade industrial, surgiu como um mecanismo de proteção da imaterialidade da propriedade intelectual.

Em 2014, A Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial (ABAPI) ajuizou Ação Civil Pública em face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), questionando a validade do art. 13 da Resolução nº113 de 2013 que vem regulando, que *pedidos de patentes ou patentes inadimplentes em mais de uma retribuição anual* não seriam alcançadas pela hipótese do art. 87 da Lei nº 9.279/1996, estando assim, arquivadas ou extintas definitivamente:

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.

Já a Resolução nº 113/2013, assim prescreve:

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.

Por conseguinte, em 2015 foi publicada a sentença com decisão favorável a ABAPI.

O entendimento do STJ trata do 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 contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação civil pública que lhe move a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 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, que contraria a previsão do art. 87 da LPI.

Segundo o relator, Ministro Ricardo Villas BôasCueva:

O recorrente aponta a violação dos arts. 78, IV, 84, § 2º, 86 e 87 da Lei nº 9.279/1996. Sustenta que o acórdão recorrido, ao firmar 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.

A decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 04 de setembro de 2020, em julgamento do Recurso Especial nº1.837.439 – RJ (2017/0179090-4), reconheceu a ilegalidade do art. 13 da Resolução nº113/2013, publicada em 15/10/2013 pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, sob o argumento central de que esse artigo ofende o art. 87 da Lei 9.279/1996, nas hipóteses de inadimplemento em mais de uma retribuição anual. Por unanimidade, negou provimento ao recurso especial nº 1.837.439 - RJ (2017/0179090-4), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrichi e Paulo de Tarso Sanseverino.

O Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relator da matéria, fundamenta seu voto, iniciando pelos preceitos do art. 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) inexistência de representante legal no Brasil, caso o titular seja domiciliado ou sediado no exterior.

Na visão do Relator, 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.

Ainda o Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, por sua vez, trouxe a baila, decisões da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, que já havia analisado 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.

Disse o Relator, Ricardo Villas Bôas Cueva, após detalhado exame do caso, o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator do processo, concluiu que “o art. 13 da Resolução nº 113/2013 era inaplicável à hipótese, pois editada posteriormente ao inadimplemento do titular da patente. E 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”, conforme destaca:

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).

Embasado em decisões anteriores da Terceira Turma, Ricardo Villas Bôas Cueva, relator, cravou a argumentação de seu voto no viés da obrigatoriedade da notificação, destacando, o art. 87da Lei nº 9.279/1996 – LPI, que 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.

Para o Relator, a notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração. Pois, 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 na visão do Relator, 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.

Asseverando o Relator, de que, 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.

Buscando frisar a doutrina especializada, o relator destacou o entendimento de Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

(...) *omissis* 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)

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

3 O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE

Os princípios são fontes normativas; ou seja, são pressupostos para a validade de uma norma jurídica. Nenhuma Lei terá existência perene se desrespeitar os princípios de direito.

Nesse sentido Pozzetti e Monerverde (2017, p.196) esclarecem que:

A palavra princípio designa início, começo, origem, ponto de partida. Assim, princípio, como fundamento de Direito, têm como utilidade permitir a aferição de validade das leis, auxiliar na interpretação das normas e integrar lacunas.



Princípios são regras fundantes, que antecedem a norma jurídica, são a base, a estrutura da própria norma, uma vez que traduzem os anseios da sociedade que lhe originou, no sentido do justo, do honesto, do correto e do que deve ser cumprido pela sociedade.

Dentre os princípios previstos na Constituição Federal de 1988, o princípio da legalidade é um deles, que traz à baila, uma discussão teórica, que se divide em três correntes, para a primeira corrente, legalidade é sinônimo de reserva legal. Já para a segunda corrente, legalidade não se confunde com reserva legal, enquanto que, para a terceira corrente, legalidade é sinônimo de reserva legal combinada com anterioridade (a lei penal deve ser anterior ao crime).

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, citado por Di Pietro (2017, p 02) o princípio da legalidade é *específico do Estado de Direito*, é justamente aquele que o qualifica e que lhe dá a identidade própria. Visando abranger as leis e atos normativos elaborados pelo Poder Executivo. Enquanto que, para Bonavides (2013, P. 104):

O princípio da legalidade nasceu do anseio de estabelecer na sociedade humana regras permanentes e válidas, que fossem obra da razão, e pudessem abrigar os indivíduos de uma conduta arbitrária e imprevisível da parte dos governantes. Tinha-se em vista alcançar um estado geral de confiança e certeza na ação dos titulares do poder, evitando-se assim a dúvida, a intranquilidade, a desconfiança e a suspeição, tão usuais onde o poder é absoluto, onde o governo se acha dotado de uma vontade pessoal soberana ou se reputa *legibussolutus* e onde, enfim, as regras de convivência não foram previamente elaboradas nem reconhecidas.

E para Acquaviva (2013, P. 42), “o princípio da legalidade é a situação de conformidade com o direito positivo, independentemente do consenso social, de maneira que a norma, embora formalmente perfeita, pode ser ilegítima, se não tiver, na sua origem, órgãos autênticos de representação popular”.

Di Pietro (2017, P. 15), ao discorrer acerca do Direito Positivo Brasileiro, assegura que “o princípio da legalidade foi consagrado desde a Constituição Imperial, de 1824, cujo art. 179, I, já determinava que nenhum cidadão pode ser obrigado a fazer, ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de Lei”.

Assim determina o art.5º, II e XXXIX, da Constituição Federal de 1988 – CF/88- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em



virtude de lei, e não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, objetivando barrar o livre arbítrio do administrador público, que deve seguir o que determina a lei, sob pena de praticar ato inválido.

Sobre o art. 5º, II, CF/88, Gilmar Ferreira Mendes citado por Di Pietro (2017, p.16), diz que:

(...) no primeiro quartel do século XIX, a Constituição Imperial de 1824 incorporou o postulado liberal de que todo o Direito deve expressar-se por meio de leis. Essa ideia inicial de 'Império da Lei', originada dos ideários burgueses da Revolução Francesa, buscava sua fonte inspiradora no pensamento iluminista, principalmente em Rousseau, cujo conceito inovador na época trazia a lei como norma geral e expressão da vontade geral (volonté general)". E acrescenta que "a generalidade de origem e de objeto da lei (Rousseau) e sua consideração como instrumento essencial de proteção dos direitos dos cidadãos (Locke) permitiu, num primeiro momento, consolidar esse então novo conceito de lei típico do Estado Liberal, expressado no art. 4º da Declaração de Direitos de 1789: 'A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudica ao outro. O exercício dos direitos naturais de cada homem não tem mais limites que os que asseguram a outros membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Estes limites somente podem ser estabelecidos pela lei.

Já para Meirelles (2015, p.93):

A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso

Segundo Di Pietro (2017, p 15), "o princípio da legalidade, passou a abranger, não só os atos normativos, mas também os princípios e valores previstos de forma expressa ou implícita na Constituição". Essa ampliação do princípio da legalidade acarretou a redução da discricionariedade administrativa e, em consequência, a ampliação do controle judicial sobre os atos da Administração Pública.

No Estado Democrático de Direito, se faz necessário que as Leis Infraconstitucionais, atendam os preceitos na Constituição Federal de 1988, que veio para impor uma nova ordem, impedindo que uma nova lei, resolução, norma, venham extinguir ou diminuir direito previsto no texto constitucional.



Nesse sentido, Marcelo Novelino (2017, p. 398), diz que “legalidade consiste na submissão às leis em sentido amplo, abrangendo todas as espécies normativas elaboradas de acordo com a Constituição”.

Para Di Pietro (2017, p.19), o modelo de Estado de Direito, também referido no art. 1º da CF/88:

(...) significa que toda atividade estatal está submetida à lei e ao direito, cada um dos Poderes exercendo suas atribuições com independência em relação aos demais, e cabendo ao Judiciário, cercado de garantias de imparcialidade e independência, apreciar a legalidade dos atos da Administração e a constitucionalidade de leis e atos normativos editados pelos demais Poderes.

Subtende-se que essa lei, abrange o art. 59 da Constituição Federal de 1988, que trouxe as diferentes modalidades de atos normativos, dentre eles, I - emendas à Constituição; II - leis complementares; III - leis ordinárias; IV - leis delegadas; V - medidas provisórias; VI - decretos legislativos e VII - resoluções.

Desses atos normativos, a nossa ênfase é nas resoluções, que precisam estar concatenadas as leis, limitando-se ao princípio da legalidade, porque, todo e qualquer ato infralegal será invalidado, se estiver em dissonância com a lei que trata da mesma matéria. Todos os atos normativos do Poder Executivo e dos órgãos e entidades da Administração Pública, baixados por meio de decretos, portarias, resoluções, instruções, dentre outros, colocam-se em posição hierárquica subordinada à lei, (DI PIETRO, 2017, P.28).

Nas palavras de Novelino (2017, p. 398):

(...) o princípio exige a elaboração de lei em sentido estrito, veículo supremo da vontade do Estado, elaborada pelo Parlamento. Todavia, quando a Constituição preceitua que 'ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei' (CF, art. 5º, II), esta deve ser interpretada em sentido amplo. Por isso, observadas as limitações materiais e formais, a imposição de deveres pode ser veiculada por todos os atos normativos primários compreendidos no artigo 59 da Constituição: emendas

¹ Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.



constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. (gn)

Enquanto que para Meirelles (2015, p.93):

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa “pode fazer assim”; para o administrador público significa “deve fazer assim”.

Observa-se que a Administração Pública é submissa à lei, cabendo tão somente cumprir o que ela determina, sem favoritismo, sem renúncia, sem descumprimento, sem perseguição individual, visando alcançar o bem comum.

O Estado tem o Poder de intervir, tanto na esfera pública quanto na privada, por meio da aplicação do Princípio da Legalidade, impondo a ambos somente cumprir. Assim, o privado, titular de uma patente, ao solicitar a sua proteção, é submetido a cumprir requisitos previstos na Lei de Propriedade Industrial (LPI).

Assim como também, a Resolução de Autarquia Federal, devem respeitar o Princípio da Legalidade, que atua como pressuposto da garantia da ordem constitucional. Nesse sentido, Di Pietro (2017, p. 30) explica:

(...) a função normativa das agências reguladoras, também se sujeitam ao princípio da legalidade, tal como previsto no art. 5º, II, e 37 da Constituição. Em consequência, não podem criar direitos, impor obrigações, prever e definir infrações e sanções, sem a anterior previsão em lei. No entanto, tem sido reconhecido a elas o poder de editar atos normativos, observados determinados limites.

Tanto é que a Constituição Federal de 1988 prevê direitos suscetíveis de proteção:

Art. 5º (...) omissis XXIX- a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.



Para atender o inciso XXIX, foi elaborada a lei nº 9.979/96, que surge para regularizar os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial, é ela, quem determina, impõe, protege e garante os direitos dos inventores industriais, de utilizar sua criação com exclusividade.

Caso uma nova lei, norma, resoluções contrariem previsões de artigos de uma lei, os tribunais superiores STF e STJ, órgão de cúpula, dão sua interpretação a respeito da matéria relativa à sua constitucionalidade e à legalidade de normas infraconstitucionais, julgadas pelos tribunais locais, para que o direito objetivo seja respeitado.

4 DECISÃO DO STJ E OS LIMITES DO INPI DIANTE DO CASO

Nota-se que no julgamento do Superior Tribunal de Justiça, do Acórdão do Recurso Especial nº1.837.439 – RJ (2017/0179090-4), acompanhou a mesma linha de entendimento o Acórdão do Recurso Especial 1.669.131/RJ, julgado em 27/6/2017, sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino da Terceira Turma do STJ, que também, reconheceu a decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a cerca da ilegalidade de ato administrativo, que seguia a regra do art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI, mantendo o reconhecimento da ilegalidade, ensejando a suspensão dos arquivamentos de pedidos de patente e extinções de patente, que contraria a previsão do art. 87 da LPI.

Neste ambiente, a corte entendeu que o ato administrativo que restringiu ilegalmente o direito de restauração da patente, descumpriu o princípio da legalidade, contrariando a lei, quando extinguiu e penalizou o direito de restauração da patente, prevista no art. 87 da Lei nº 9.279/1996 – LPI.

Hierarquicamente, a Resolução nº 113/2013 do INPI, é uma resolução administrativa de ato normativo, que regula matéria de sua competência, devendo detalhar, desenvolver e complementar o legalmente permitido por lei, jamais restringir ou extinguir direitos.



O artigo 78 da Lei nº 9.279/1996 – LPI, deixa bem explícito, que a extinção da patente pode ocorrer 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) inexistência de representante legal no Brasil, caso o titular seja domiciliado ou sediado no exterior.

Pois o art. 84, parágrafo 2º e art. 87, ambos da Lei 9.279/1996 – LPI, tratam do prazo de extinção da patente, a partir do início do terceiro ano da data do depósito, dentro dos primeiros 03 (três) meses de cada período anual. Mas, se extinta for, automaticamente seu objeto cai em domínio público, porém, isso, poderá ser impedido se houver a restauração do pedido.

Não tão menos importante do que a Lei nº 9.279/1996 – LPI, destaca-se a Convenção da União de Paris, que prevê em seu artigo 5 bis 2) “Os países da União têm a faculdade de prever a revalidação das patentes de invenção caducadas em virtude de não pagamento de taxas.”

O STJ, entendendo que os direitos dos indivíduos a restauração da patente estavam sendo lesados pela inobservância da norma, impugnou o art. 13 da Resolução nº 113/2013 do INPI em favor dos direitos da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial, que tão somente exerceu o controle da legalidade, enquanto o STJ, exerceu a garantia constitucional do direito de ação previsto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988, “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Analisando o julgamento do Acórdão pela corte, responsável pela uniformização e interpretação da Lei Federal, ela entendeu que a restauração da patente é uma garantia prevista na legalidade do art. 87 da Lei nº 9.279/1996 – LPI, que deve ser exercida por aqueles que dela precisam de forma ampla e irrestrita. Nesse sentido, compreende-se que uma patente, também, poderá ser extinta mediante julgamento do Poder Judiciário ou por meio de uma ação administrativa.

Os atos normativos e as matérias estão limitados ao princípio da legalidade previsto na Constituição Federal, pois estão sujeitos aos mandamentos da lei porque são subordinados a ela. Já dizia Di Pietro (2017), que as agências reguladoras



também estão sujeitas, não podendo definir infrações, sanções, criar ou restringir direitos sem previsão em lei.

A doutrina ao abordar o princípio da legalidade, enfatiza, que os atos da Administração Pública embasado em resoluções de Autarquia Federal, devem respeitar a norma superior, subordinando seus atos a ela.

Analisa-se que os atos infralegais são contidos pelo princípio da legalidade, pois nenhum ato administrativo é livre na concepção de alguns doutrinadores, outrora, na visão de outros, o ato administrativo estão estabelecidos em lei, enquanto que, outros defendem que os atos da administração são livres, desde que não viole a normas previstas em lei. Sendo esta última não recebida pela maioria dos doutrinadores e pela corte do STJ que exerce o controle externo da legalidade e legitimidade.

Nesse sentido, o STJ, foi firme na aplicação do princípio da legalidade, por entender que o art. 13 da Resolução nº113/2013 é ilegal, promoveu a anulação dos atos praticados pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, afastando a aplicação do referido artigo contrário á lei, que impedia o exercício de direitos e garantias do particular.

Resoluções de hierarquia inferior não têm o condão de alterar ou modificar disposições contidas em lei sem que haja expressa determinação legal. Portanto atos administrativos infralegais de Autarquias Federais, não podem ampliar o princípio da legalidade por meio de restrições dos direitos e garantias assegurados pela Constituição Federal de 1988.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática que incentivou essa pesquisa foi a de se verificar quais os limites do INPI, enquanto autarquia federal, para elaborar e impor atos administrativos infralegais. Os objetivos foram cumpridos à medida em que se analisou a legislação, os atos administrativos praticados pelo INPI, bem como a forma como os atos



administrativos podem ser convalidados e/ou invalidados, quando descumprirem os princípios de direito e a própria legislação.

Verificou-se que no tocante a restauração da patente, não podemos nos olvidar, que a sua finalidade é proteger a propriedade intelectual, garantido ao titular os direitos exclusivos de usar sua invenção por um período limitado de tempo em um determinado território. Além de permitir a recompensa da divulgação da criação de um objeto novo, futuro desenvolvimento ou aperfeiçoamento das tecnologias existentes.

O objetivo, assim, consiste em: analisar os limites do INPI enquanto autarquia federal quando na elaboração de atos infralegais, tendo por base o Acórdão do Recurso Especial n. 1.837.439-RJ (2017/0179090-40).

O princípio da legalidade é a garantia constitucional, instrumento utilizado na prática do Poder Judiciário para barrar tentativa de violação de direitos previstos em lei. A matéria em tela, foi resolvida na corte do STJ, a partir da ponderação constitucional, onde, de um lado, está art. 5º, II, XXXV e 37 caput, da Constituição Federal de 1988, e, de outro o direito previsto nos artigos 78, 87 da Lei nº 9.279/1996.

Um ato normativo administrativo, no entanto, não pode ser considerado um estorvo, serve para valorizar direitos, reparar danos, o afastamento do direito de restauração de patente de uma empresa, atingiria diretamente o mercado financeiro de forma negativa, pois a exploração comercial de licenciamento de patentes é importante para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social de um país, movimenta bilhões de real.

Hodienamente, os atos normativos, dentre eles, a resolução do INPI, que trata de matéria referente à propriedade intelectual, deve atender o princípio da legalidade previsto na Constituição Federal de 1988, limitar-se aos preceitos previstos nos tratados e nas convenções internacionais, respeitar a lei infraconstitucional n. 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, dentre eles, o da patente.

Essa limitação do INPI, se restringe a executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, visando a sua função social, econômica, jurídica e técnica.



Conforme o art. 87 da LPI, uma patente só pode ser extinta pela expiração do prazo de vigência, pela renúncia do titular, pela caducidade e pela falta de um procurador, no caso de pessoa domiciliada no exterior.

Diante da decisão do STJ, fica evidenciado a possibilidade da restauração de patente ou de pedido, quando há inadimplemento de mais de uma retribuição anual, pois a legislação é explícita ao discorrer sobre a viabilidade da notificação previa do interessado a luz do art. 87 da LPI, um direito previsto em lei não pode ser restringido ilegalmente.

Atraso de uma ou duas anuidades, na visão do STJ, não é motivo para extinção da patente, antes desse ato, o titular precisa ser notificado da sua extinção, nesse caso é possível a restauração porque o prazo começa a contar a partir da intimação formal do interessado.

A maioria dos doutrinadores que enriqueceram esse estudo, explanam de forma sistemática que o princípio da legalidade, alcança não só os atos normativos, mas também os princípios e valores previstos de forma expressa ou implícita na Constituição.

Cabe a Autarquia Federal do INPI, zelar por meio de suas Resoluções, dos direitos da propriedade intelectual de cunho constitucional, previsto no art. 5º, XXIX da CF/88 imprescindíveis para o desenvolvimento econômico, tecnológico e social do país. Sendo necessária a sua harmonia com outros dispositivos de lei Federal, como os artigos 78, que elenca as hipóteses de extinção de uma patente e o art. 87 da Lei nº 9.279/1996, que “permite ao titular ou ao depositante de patente requerer a restauração, dentro do período de 3 (três) meses a partir da notificação”.

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Leonardo. **Princípio da Legalidade**. Disponível em <https://leonardoaaaguiar.jusbrasil.com.br/artigos/333118862/principio-da-legalidade> acesso em 20 ago.2020.

ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. **Dicionário Jurídico**. Organização. São Paulo: Editora: Rideel, 2013– São Paulo.



BITENCOURT, Cezar Roberto: **Tratado de direito penal**. P 11. São Paulo: Saraiva, 2008.

BONAVIDES, Paulo. **Curso de Direito Constitucional**. São Paulo: Malheiros, 2013.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988**. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao.htm acesso em 14 de out. 2020.

BRASIL. STJ. **REsp1.837.439–RJ (2017/0179090-4)**, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, terceira turma, julgado em 01.09.2020.

BRASIL. **Lei 9.279 de 14 de maio de 1996**. Dispõe sobre direitos e obrigações relativos à propriedade intelectual. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccvil_03/constituicao.htm acesso em 14 de out. 2020.

BRASIL. INPI- INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – **RESOLUÇÃO nº 113/96**. Disponível em: <http://antigo.inpi.gov.br/legislacao-1/resolucao-113-13-anuidades.pdf>. Consultada em 26 nov. 2020.

DECRETO **75.572, de 08 de abril de 1975**. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial revisão de Estocolmo, 1967.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. **Princípio da Legalidade**. Direito Administrativo e Constitucional, Tomo II. Enciclopédia Jurídica da PUCSP ISBN978-85-60453-35-1, São Paulo, 2017.

MIRELLES, Hely Lopes. **Direito Administrativo Brasileiro**. São Paulo: Malheiros, 2015.

NOVELINO, Marcelo. **Curso de Direito Constitucional**. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

POZZETTI, Valmir César e MONTEVERDE, Jorge Fernando Sampaio. **GERENCIAMENTO AMBIENTAL E DESCARTE DO LIXO HOSPITALAR**. Disponível em: <file:///C:/Users/Valmir/AppData/Local/Temp/949-Texto%20do%20Artigo-3783-2-10-20170802-1.htm>, consultado em 20 nov. 2020

POZZETTI, Valmir César; BRITO, Ana Carolina Lucena e LEITE, André Luís Fregapani. CONHECIMENTOS TRADICIONAIS E O DIREITO EMPRESARIAL ÀS PATENTES. **Revista Percurso** -ANAIS DO IV CONLUBRADEC; vol.04, nº.31, Curitiba, 2019. pp. 93 -106. Disponível em: <file:///C:/Users/Valmir/AppData/Local/Temp/3702-371374913-1-PB.pdf>, consultada em 26 nov. 2020.

