

A extinção em massa de patentes no Brasil: a guerra contra a restauração de patentes com anuidades pendentes

Por Gabriel Leonardos | Gabriel.Leonardos@kasznarleonardos.com
e Pedro Vilhena | Pedro.Vilhena@kasznarleonardos.com

Como informamos em nossa Newsletter #2, de janeiro de 2014, o Presidente do Instituto nacional da Propriedade Industrial (INPI) exarou, em outubro de 2013, a Resolução nº 113, visando regular o controle do pagamento de anuidades por titulares de patentes e de pedidos de patentes. A Resolução imediatamente causou fortes reações de titulares, advogados e agentes da propriedade industrial, em virtude de seu artigo 13, que contradiz os Artigos 86 e 97 da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96, LPI). Estima-se que tal contradição possa ter prejudicado os direitos de titulares sobre quase 10.000 patentes concedidas e 2.300 pedidos de patente.

De acordo com a LPI, o não pagamento de anuidades deve acarretar o arquivamento do pedido de patente ou a extinção da patente (artigo 86). No entanto, o artigo 87 permite a restauração do pedido ou da patente mediante requisição do respectivo titular feita no prazo de 3 (três) meses, contado do momento em que o INPI publica a notificação de arquivamento ou extinção.

O problema surgiu porque, nas últimas décadas, o INPI raramente publicou este tipo de notificação, permitindo na prática que alguns titulares de patentes ou de pedidos de patentes mantivessem seus direitos por anos, sem o pagamento das respectivas retribuições. Esta prática agravou o backlog de exames no país e, para superar este problema, o INPI decidiu arquivar ou extinguir definitivamente as patentes e os pedidos de patentes com 2 (duas) ou mais anuidades pendentes, **sem possibilidade de restauração.**

Considerando que, mesmo depois de meses de negociações entre as partes interessadas, o INPI não reviu sua posição, a ABAPI – Associação Brasileira de Agentes da Propriedade Industrial – ajuizou, em 10 de julho de 2014, uma ação civil pública, pedindo à Justiça Federal do Rio de Janeiro a invalidação do artigo 13 da Resolução nº 113 e a anulação de todas as decisões de arquivamento e extinção tomadas com base em tal dispositivo. Foi pedida ainda a antecipação da tutela para suspender os efeitos do referido artigo, mas o juiz federal negou tal medida, por entender que não há urgência que a justifique.

Os procuradores do INPI já se manifestaram quanto ao pedido de antecipação de tutela, confessando que, nos anos anteriores, a autarquia não controlou eficientemente o pagamento de anuidades. Apesar de tal ausência de controle, os procuradores sustentam que o INPI publicou constantemente avisos gerais na Revista da Propriedade Industrial, visando informar os usuários da necessidade de se pagar as anuidades a fim de evitar o arquivamento de seus pedidos. A manifestação da autarquia ainda defende que a manutenção indevida de direitos patentários pode prejudicar o interesse social. A defesa completa do INPI sobre o mérito da ação civil pública será apresentada brevemente.

Nosso escritório está monitorando esta ação atentamente e está preparado para analisar a situação de qualquer cliente cujos direitos possam ter sido afetados. Destacamos que já estamos assistindo alguns clientes que decidiram tomar medidas preventivas, antes mesmo que seus pedidos de patente sejam arquivados ou que suas patentes sejam extintas. Ademais, enquanto não houver uma decisão final na ação civil pública, é possível que, em alguns casos, os clientes tenham que ajuizar ações individuais para defender seus interesses. Permanecemos à sua disposição caso precise de qualquer informação adicional ou qualquer aconselhamento jurídico sobre este tema. Neste caso, converse com seu contato usual em nosso escritório ou envie-nos um e-mail para mail@kasznarleonardos.com.