

Manutenção de Patentes no Brasil Um perigo claro e iminente

Por Gustavo Barbosa | gustavo.barbosa@kasznarleonardos.com

Recentemente, através da Resolução 113/2013, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, doravante simplesmente INPI, declarou ter alterado a sua interpretação do dispositivo a respeito da restauração de patentes, inserido na Lei 9279/96 — a Lei da Propriedade Industrial.¹

O referido dispositivo dá àqueles que não pagaram uma anuidade dentro dos prazos disponíveis, regular e estendido, a oportunidade de reviver o caso após a publicação de uma notícia comunicando a extinção do mesmo.

Até o advento dessa nova interpretação, uma mesma publicação podia ser feita em conexão com mais de uma anuidade. Na verdade, como o INPI tinha muito pouco controle sobre as anuidades pagas, era muito comum que vários anos se passassem antes da notícia ser publicada. Assim, quando era por fim publicada, a notícia informava que a extinção tinha sido causada pelo não pagamento de múltiplas anuidades, e estas eram listadas na publicação.

Mas, agora, as coisas mudaram. O INPI alegou informalmente que muitos depositantes e proprietários de patentes abusariam da sua falta de controle, e esperariam a sempre demorada publicação para, só então, pagar as anuidades devidas em um caso.

Escudado nessa lógica oblíqua, o INPI decidiu que a extinção por conta do não pagamento de múltiplas anuidades não pode mais ser revogada, ou seja, uma patente ou um pedido de patente não podem mais ser restaurados quando múltiplas anuidades deixarem de ser pagas. Essa interpretação foi rapidamente adotada e diversas patentes, e pedidos de patente, já foram declaradas irremediavelmente extintas.

É impossível deixar de notar que o INPI enfrenta um crônico problema de atraso nos procedimentos de exame, e que essa iniciativa ajudaria a limpar a poeira que certamente já se assentou sobre os documentos pertencentes a casos que dormem por 8 a 10 anos nas prateleiras antes de serem examinados.

A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) e a Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI) já questionaram essa nova interpretação, por enquanto sem nenhum resultado concreto.

De todo modo, parece possível derrubar essa indesejável interpretação no Judiciário, bastando para isso um exame detido dos artigos relevantes da Lei, que são estes:

Artigo 86 - A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos artigos 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.

Artigo 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.

¹ Publicada em 14 de maio de 1996, esta lei entrou plenamente em vigor um ano depois. Ela trouxe para a cena jurídica brasileira muitos dos dispositivos formais que seriam posteriormente inscritos no Tratado sobre a Lei de Patentes (PLT), assinado na OMPI em junho de 2000. Apesar de ter assinado este tratado, o Brasil nunca o ratificou, e muitos dizem que nem precisaria fazê-lo, porque a nossa legislação já é em grande parte compatível com os seus provimentos. Mas, isso é outra história.

Kasznar Leonardos

1919

PROPRIEDADE INTELLECTUAL

01/14

nº 2

Felizmente, no Brasil prevalece o princípio de que o legislador não inclui na lei palavras inúteis.

E, de fato, o Artigo 87 é muito claro e conciso quando cria o direito de restaurar e estabelece como únicas condições para sua aplicabilidade que uma notificação seja publicada, e que um pagamento seja feito dentro de um dado prazo após a publicação. A clara intenção do legislador foi a de evitar a perda não intencional de um direito mercedamente obtido, e a possibilidade de restaurar foi, assim, criada.

Esse direito de restaurar não pode ser suprimido simplesmente porque mais de um ano se passou sem que a taxa oficial tenha sido paga. É assim, porque a lei, além de criar um direito, impôs uma obrigação. O sujeito dessa obrigação é o INPI, que deve fazer a publicação notificando “o arquivamento do pedido ou a extinção da patente”, e deve dar ao depositante ou proprietário da patente tempo para agir em resposta à notícia.

O INPI não pode ignorar a intenção do legislador, penalizando os detentores das patentes, já que ele próprio é culpado de inércia quando demora a publicar a notificação, o que deveria ser feito logo após a primeira anuidade deixar de ser paga. Infelizmente, esse fato não é reconhecido pelo INPI, e a interpretação errônea continua a vigorar.

Assim, é extremamente aconselhável que qualquer um que possua patentes ou pedidos de patente se assegure de que o controle sobre o pagamento das anuidades seja feito com muita precisão.

André Venturini | Cláudio Roberto Barbosa |
Denise Dale | Eduardo Colonna Rosman |
Elisabeth Kasznar Fekete |
Fabiano de Bem da Rocha |
Filipe Leonardos | Gabriel Leonardos |
Gustavo Barbosa | João Luis Vianna |
Liz Starling | Nancy Caigawa |
Rafael Lacaz Amaral | Ricardo Boclin |
Ronaldo Varella Gomes |
Sonis Souza | Tatiana Silveira |

kasznarleonardos.com