

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 721.617 - RJ (2005/0017481-0)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VERA LÚCIA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT E OUTRO
ADVOGADO : ANA LÚCIA DE SOUSA BORDA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO: Cuida-se de recurso especial interposto por INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, em face de acórdão do eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTE DE INVENÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DE ANUIDADE - CADUCIDADE AUTOMÁTICA - ART. 25 E 50 DO ANTIGO CPI - INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PRIVILÉGIO - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.

- A Lei nº 5.772/71 fazia a previsão, no seu art. 50, da chamada caducidade automática, que ocorre quando não for feita prova do pagamento da anuidade exigida pelo art. 25 do mesmo diploma legal, tendo como efeito a extinção do privilégio de invenção.

- Deve-se trazer o art. 50 do antigo CPI, invocado pela autarquia-apelante como de estrita observância, para a realidade de nosso atual ordenamento jurídico, que garante o Contraditório e a Ampla Defesa, inclusive nos processos administrativos.

- Não foi dada a devida oportunidade, à parte apelada, de demonstrar, em sede administrativa, se houve ou não, o pagamento da anuidade.

- Mesmo que faltante a quitação referente à 8ª anuidade, o simples fato de o titular da patente ter prosseguido no pagamento das anuidades subseqüentes, já obsta a decretação de caducidade automática.

- Devem os valores porventura devidos serem cobrados junto ao titular da patente, judicial ou administrativamente, sem que o privilégio de invenção seja atingido pela caducidade e conseqüentemente extinto, eis que configurado o interesse no prosseguimento do exercício de tal privilégio.

- Recurso e remessa necessária desprovidos. (fl. 146)

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos termos do acórdão de fls.

Superior Tribunal de Justiça

157/163.

Aponta o recorrente, em suas razões, violação ao art. 50 da Lei 5.772/71.

Diz que as leis novas não revogam os casos passados, destinando-se a reger situações futuras. Afirma, por isso, que, tendo a Lei 5.772/71 sido editada antes da Constituição Federal de 1988, deve ser aplicada em sua literalidade, não se podendo falar em obediência ao contraditório diante da previsão de caducidade automática do privilégio concedido.

Sustenta que, de acordo com o art. 50 da Lei 5.772/71, ocorrerá a caducidade automática da patente, independentemente de qualquer notificação, caso não comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido em lei.

Esclarece, porém, permitir o art. 51 do mesmo Diploma Legal o pedido de restauração da patente até trinta dias depois da ocorrência da caducidade. Na hipótese dos autos, entretanto, as recorridas não pagaram a oitava anuidade, tampouco requereram a restauração do privilégio.

Ressalta ter obedecido rigorosamente a todos os preceitos legais vigentes à época. Afirma que o fato de ter recebido as anuidades posteriores não dá o direito às requeridas de suprir a falta da anuidade não paga.

Entende ter o Poder Judiciário extrapolado seu limite de competência, ao se substituir ao Executivo, garantindo as patentes PI 8506380 e PI 8604356, com a possibilidade de pagamento dos valores devidos sem ser atingido o privilégio de invenção.

Requer, em vista do exposto, a reforma do acórdão recorrido.

Contrarrazões às fls. 180/191. Afirmam as recorridas estar o conhecimento do recurso obstado pela incidência da Súmula 7/STJ. Sustentam, ademais, que os atos administrativos impugnados ocorreram após a Constituição de 1988, no ano de 1995, estando alcançados pelos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressaltam não terem sido notificadas de modo a requerer a restauração então prevista pela lei. Além disso, argumentam no sentido de ter sido efetuado o pagamento de anuidades posteriores, recebidas pela Autarquia, o que afasta a caducidade.

O recurso ascendeu a esta Corte por força de juízo positivo de admissibilidade (fl. 193).

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 721.617 - RJ (2005/0017481-0)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI
PROCURADOR : VERA LÚCIA GOMES DE ALMEIDA E OUTRO(S)
RECORRIDO : SIEMENS AKTIENGESSELLSCHAFT E OUTRO
ADVOGADO : ANA LÚCIA DE SOUSA BORDA E OUTRO(S)

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO RAUL ARAÚJO (RELATOR): Colhe-se da inicial terem as recorridas obtido proteção para suas invenções em 19 de dezembro de 1985 e 11 de setembro de 1986, respectivamente, registradas sob os n. PI 8506380 e PI 8604356, podendo explorá-las com exclusividade no território brasileiro até 19 de dezembro de 2000 e 11 de setembro de 2001. Porém, apesar do regular exercício dos direitos conferidos, foi declarada a caducidade das patentes pela falta de pagamento da oitava anuidade. Esse fato teria ocorrido por mero erro de cálculo, tendo sido pagas mais duas anuidades posteriores, no prazo normal, sendo normalmente recebidas pelo recorrente. Requereram, em vista disso, a anulação do ato administrativo do INPI que decretou a caducidade das patentes de invenção, bem como a devolução do prazo protecional.

O pedido de anulação do ato administrativo foi julgado procedente, ficando restaurados os efeitos das patentes PI 8506380 e PI 8604356, sendo determinada a abertura de prazo após o trânsito em julgado para que as autoras recolhessem as anuidades vencidas e não pagas. Foi declarada, ainda, a impossibilidade jurídica do pedido de devolução do prazo de proteção da patente durante o tempo que perdurou a caducidade, bem como arbitrados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, a cargo da ré (valor da causa de R\$ 15.000,00; v. sentença às fls. 101/106).

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no julgamento da apelação e da remessa necessária, confirmou a sentença (fls. 141/146).

No exame deste recurso, afasta-se, desde logo, a incidência da Súmula 126/STJ na hipótese dos autos, pois a Corte local, na apreciação da apelação e remessa necessária, limitou-se a interpretar o art. 50 da Lei 5.772/71, e ainda que faça menção a disposição constitucional para tal finalidade, essa não se constitui em fundamento autônomo, suficiente para manutenção do **decisum**.

Da violação ao art. 50 da Lei 5.772/71, por necessidade de notificação prévia para decretação de caducidade de patente por falta de pagamento da anuidade:

O anterior Código da Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971,

Superior Tribunal de Justiça

estabelecia que, não paga a contribuição no prazo estabelecido no art. 25, isto é, dentro dos primeiros 180 dias do respectivo período anual, caducava automaticamente a patente, como se vê na redação do art. 50, *in verbis*:

Art. 50 - Caducará automaticamente a patente se não for comprovado o pagamento da respectiva anuidade no prazo estabelecido no artigo 25, ressalvado o caso de restauração, ou quando não for observado o disposto no art. 116.

Após a ocorrência da caducidade, tinha, então, o titular o prazo máximo de trinta dias para, independentemente de notificação, comprovar o pagamento da anuidade e pedir a restauração da patente (art. 51 da Lei 5.772/71), prazo esse reiteradamente contestado, em vista do disposto no art. 5 bis da Convenção de Paris, que prevê prazo maior.

Assim, a previsão de caducidade, sem notificação, já era, há muito, tida pela doutrina como desarrazoada, além de descompassada com a própria finalidade de proteção do privilégio enquanto economicamente atraente. De fato, caso o prazo fosse desobedecido por outras razões que não o desinteresse, a caducidade, ao invés de proteger as invenções ainda úteis e exploradas economicamente, finalidade máxima da lei, se transforma em pena gravosa, como se vê na lição de **Douglas Gabriel Domingues**:

"Entretanto, a realidade é que a caducidade constitui uma sanção brutal, que não se ajusta às situações diversas e pessoais de cada devedor da anuidade, pois bem pode ocorrer que o não pagamento da retribuição não decorra de ato de vontade do titular da patente. Por esta razão, e para tornar o instituto mais justo, humano e conforme o direito, a lei francesa, de 1968, sem extinguir o instituto da caducidade no mesmo introduziu modificações com a finalidade de diminuir o número das anuidades involuntariamente não recolhidas no prazo legal e manter um número correto das patentes em vigor, conforme expresso por Savignon.

As alterações introduzidas na legislação francesa foram as seguintes:

a) a caducidade deverá ser constatada pelo diretor do INPI (art. 48, al. 2). Na legislação anterior, o ser provocada judicialmente por terceiros talvez explique o número elevadíssimo de caducidades existentes no direito francês;

b) foi instituído um prazo suplementar de seis meses para pagamento da anuidade vencida, e uma sobretaxa pelo pagamento fora do prazo, conforme previsto no art. 5 bis da Convenção de Paris, Revisão de Lisboa, 1958. Agora, o INPI francês expede um aviso ao titular da patente caso a anuidade não seja recolhida no prazo previsto em lei, tudo no interesse do titular do privilégio". (in: Direito Industrial -

Superior Tribunal de Justiça

Patentes. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 142/143).

Segundo o mesmo autor, a anuidade, cujo pagamento estava previsto no art. 25 da Lei 5.772/71, pode ser assim conceituada, *in verbis*:

"(...) anuidade é a retribuição anual exigida ao depositante do pedido, a partir do terceiro ano do depósito do pedido, para manter o pedido em andamento, e ao titular da patente, após sua expedição, para assegurar a manutenção dos direitos relativos à propriedade industrial, se já expedida esta." (op. cit., p. 147).

O pagamento das referidas retribuições, cujo valor ia sendo corrigido progressivamente (art. 111), tinha como fundamento fazer com que o titular somente mantivesse o privilégio sobre inventos nos quais tivesse interesse econômico. Assim, se não visse mais conveniência em explorar o invento, deixaria de pagar a anuidade, caindo a invenção em domínio público.

Cumpre assinalar, ademais, que a contagem do prazo oscila conforme a data do depósito, ou a existência de recurso, como demonstra **José Carlos Tinoco Soares**, nos diversos exemplos que menciona, *verbis*:

"Para melhor clareza, são apresentados a seguir alguns exemplos:

Exemplo nº 1 - Patente de 30 de dezembro de 1965 -

(...)

A sétima anuidade deverá ser recolhida e comprovada no prazo de 180 dias, contado a partir de 30 de dezembro de 1971 (início do sétimo período anual).

Exemplo nº 2 - Patente de 30 de dezembro de 1971 -

A primeira anuidade deverá ser recolhida e comprovada no prazo de 180 dias, contado a partir de 30 de dezembro de 1971 (início do primeiro período anual).

Exemplo nº 3 - Patente de 6 de março de 1972

Trata-se, no caso, de privilégio concedido até 31 de dezembro de 1971, com prazo de recurso esgotado, com patente, portanto, expedida nos termos de legislação anterior ao Código vigente.

A primeira anuidade deverá ser recolhida e comprovada no prazo de 180 dias, contado a partir de 6 de março de 1972 (início do primeiro período anual).

Observação: - O privilégio com despacho concessivo de até 31 de dezembro de 1971, que não teve expedida a patente por interposição de recurso, é considerado PEDIDO DE PRIVILÉGIO EM ANDAMENTO, no que se refere a ANUIDADE, prazo de duração e condições de privilegiabilidade, exceto quanto à publicação do pedido

Superior Tribunal de Justiça

de exame.

(...)

O atual Código determina que os pedidos de privilégio em andamento, com mais de três anos da data da sua vigência, passarão a pagar, a partir de 31 de dezembro de 1971, as anuidades relativas aos períodos anuais restantes.

Assim: -

a) os depositados a partir de 31.12.1969 até 30.12.1971, pagarão a partir da 3ª anuidade;

b) os depositados a partir de 31.12.1968 até 30.12.1969, pagarão a partir da 4ª anuidade;

c) os depositados a partir de 31.12.1967 até 30.12.1968, pagarão a partir da 5ª anuidade;

d) os depósitos a partir de 31.12.1966 até 30.12.1967, pagarão a partir da 6ª anuidade;

e) os depósitos a partir de 31.12.1965 até 30.12.1966, pagarão a partir da 7ª anuidade;

e assim por diante." (in: *Comentários ao Código da Propriedade Industrial*. São Paulo: Editora Resenha Universitária, 1981, p. 98/99).

Assim, como se vê nos exemplos transcritos, é bem possível haver erro na contagem do prazo para recolhimento de anuidade, dadas as nuances da legislação, o que torna mais despropositada a caducidade automática da patente, com a perda desavisada do privilégio.

Não fosse isso, no caso, o pagamento das anuidades posteriores demonstra o interesse do inventor em continuar explorando a patente, justamente o que se pretende constatar com a exigência da contribuição.

Acrescente-se a isso que os atos administrativos, cuja anulação se pretende, foram editados após a Constituição Federal de 1988, que exige, mesmos nos processos administrativos, a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Nesse contexto, é de ser mantido o acórdão recorrido, quando, em referência à sentença, afirma, *verbis*:

"Ora, deve-se trazer o art. 50 do antigo CPI, invocado pela autarquia-apelante como de estrita observância, para a realidade de nosso atual ordenamento jurídico, como foi muito bem salientado pelo MM. Juízo a quo que, a certa altura de sua sentença, afirmou:

"(...)

É importante esclarecer que a caducidade das patentes das Autoras se deu em virtude do inadimplemento da 8ª anuidade das duas patentes, objeto do presente processo, sendo que, foram pagas anuidades posteriores a esta das duas patentes.

As autoras se opõem contra o ato administrativo que decretou a

Superior Tribunal de Justiça

caducidade das duas patentes, por não terem sido notificadas para efetuarem o pagamento devido antes de tal decretação. Apesar de haver o Artigo 51 da lei 5.772/71 disposição expressa no sentido de não ser necessária qualquer notificação, tal determinação legal para não ser declarada inconstitucional tem de respeitar a ampla defesa e o contraditório, na forma do art. 5º, LV, da Constituição Federal, assegurado aos litigantes em processo administrativo e judicial.
(...)"

Não foi dada a devida oportunidade à parte apelada de demonstrar, em sede administrativa, se houve ou não, o pagamento da anuidade. E mesmo que faltante a quitação referente à 8ª anuidade, o simples fato de ter prosseguido no pagamento das anuidades subseqüentes, já obsta a decretação de caducidade automática." (fl. 143)

Em vista disso, não se constata a ocorrência de malferimento ao art. 50 do antigo Código de Propriedade Industrial.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.

É o voto.