

# Atraso de segunda anuidade não extingue patente automaticamente

04/09/2020

Ao afastar o direito de restauração de patente invocando hipóteses não previstas na lei, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi), por meio de resolução, restringiu ilegalmente o direito. Assim, o atraso de mais de uma anuidade não pode levar à extinção automática da patente.

José Alberto/STJ



Segundo ministro Cueva, Inpi acabou por restringir texto da lei pela Resolução 113  
José Alberto/STJ

Com esse entendimento, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial impetrado pela autarquia federal, que defendia a possibilidade de extinção da patente ou o arquivamento do pedido, independentemente de notificação, por conta do atraso da segunda anuidade.

A decisão configura um reforço de jurisprudência do STJ. A própria 3ª Turma já havia decidido a matéria, em [julgado de 2017](#). O entendimento foi mantido.

O atraso do pagamento está entre as hipóteses de extinção de patente segundo a Lei de Proteção Industrial (Lei 9.279/1996). O artigo 87, no entanto, dá uma segunda chance: afirma que poderá ser restaurada se o titular assim o requerer dentro de três meses contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.

Em 2013, o Inpi publicou a Resolução 113, que restringiu o disposto em lei. Seu artigo 13 diz que 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.

"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", concluiu o relator, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Na ação, o instituto ainda repisava o argumento de que é possível a extinção da patente ou o arquivamento do pedido, independentemente de notificação.

"Com efeito, a notificação configura o termo inicial para o pagamento da retribuição especial, sendo, portanto, necessária para o exercício do direito de restauração. Na verdade, 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", explicou o ministro Cueva.

**Clique [aqui](#) para ler o acórdão  
REsp 1.837.439**



Fonte: <https://conjur.jumps.com.br/2020-set-04/atraso-segunda-anuidade-nao-extingue-patente-automaticamente/>