



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

AVENIDA RIO BRANCO, 243, ANEXO I - 11 ANDAR - Bairro: CENTRO - CEP: 20040-009 - Fone: (21)3218-8384 -  
www.jfrj.jus.br/ - Email: 31vf@jfrj.jus.br

**AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5095710-55.2021.4.02.5101/RJ**

**AUTOR:** ABPI ASSOCIACAO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

**RÉU:** INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

**RÉU:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

**SENTENÇA**

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE REESTRUTURAÇÃO DO INPI. GARANTIA DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PELA UNIÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. O art. 5º, inc. XXIX, da Constituição Federal, confere à propriedade industrial o status de direito fundamental. Intervenções judiciais pontuais no sistema de proteção da propriedade industrial visam a consolidar os valores inerentes ao atual modelo constitucional.

2. Demonstração do estado de desconformidade e necessidade de reestruturação da autarquia, com base em dados do Relatório de Auditoria do TCU e nas informações do INPI. O STF, ao julgar a ADI nº 5.529, afirma a necessidade urgente de reformulação das práticas da autarquia e faz Apelo ao administrador público federal para que envide esforços para superar as deficiências relatadas.

3. Garantia de receitas orçamentárias fundamentada na legislação de regência (art. 3º, Lei nº 5.648/70 e art. 239, Lei nº 9.279/96), que confere ao INPI autonomia financeira e inclui em seu patrimônio a receita resultante da execução dos seus serviços, bem como na sua natureza de preço público reconhecida pelo STF (ADI nº 3.863).

4. Procedência parcial do pedido.

**RELATÓRIO**

Trata-se de ação civil pública ajuizada pela ABPI - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL em face do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI e da UNIÃO, pleiteando que:

"(...) (ii) em caráter liminar, seja determinado à Ré UNIÃO FEDERAL que, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta dias), proceda ao repasse ao Réu INPI da integralidade das receitas por ele auferidas;



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

(iii) do mesmo modo, igualmente em caráter liminar, seja determinado à Ré UNIÃO FEDERAL que não retenha quaisquer receitas futuras auferidas pelo Réu INPI – impondo-se seu repasse à autarquia;

(iv) também de modo liminar, seja determinado ao Réu INPI que, no prazo de 180 (cento e oitenta dias), apresente plano detalhado de medidas e providências estruturais a serem adotadas para aprimoramento de suas atividades, no curto, médio e longo prazo. O plano em questão deverá ter sua suficiência aferida por este d. Juízo, após exercício de contraditório – contemplando ainda, necessariamente:

(a) diagnóstico atual de funcionamento da autarquia, identificando pontos de inefetividade e de ineficiência, a partir de parâmetros técnicos e comparados;

(b) identificação de necessidades materiais, orçamentárias e funcionais necessárias para aprimoramento dos déficits em questão;

(c) apresentação, a partir das circunstâncias identificadas (notadamente, de eventual déficit de servidores), de cronograma para a realização de concursos públicos e para a correspondente nomeação e posse de aprovados;

(d) exposição de medidas a serem progressivamente adotadas para aprimoramento da efetividade de seu funcionamento – incluindo-se aquisições de software, desenvolvimento de plataformas e outras;

(e) apresentação de cronograma detalhado para a adoção das providências indicadas na alínea “d”, supra, bem como de sua respectiva previsão orçamentária;

(f) especificação da periodicidade e da forma de apresentação, na presente disputa, de relatórios demonstrativos da adoção das medidas previamente elencadas.

(v) subsidiariamente ao item “ii”, supra, e ainda em caráter liminar, seja determinado à Ré UNIÃO FEDERAL que assegure ao Réu INPI os recursos necessários para a efetivação do plano referido no item “iv”, supra – procedendo ao seu repasse em atenção ao respectivo cronograma;

(...)

(viii) ao final, a confirmação das tutelas provisórias previamente pleiteadas, impondo-se à UNIÃO FEDERAL a obrigação de repassar ao INPI, de modo definitivo, a integralidade das receitas por ele auferidas – ou, subsidiariamente, as receitas necessárias para cumprir a previsão orçamentária contida no plano referido no item “iv”, supra;

(ix) também ao final, igualmente confirmando-se a tutela provisória previamente pleiteada, imponha-se ao INPI a obrigação de observância do plano indicado no item “iv”, supra – devendo submeter as medidas adotadas de modo periódico a este d. Juízo, permitindo-se a aferição de sua suficiência e de sua adequação; (...)"



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Alega, em síntese, que a ação veicula pretensão estrutural destinada à correção do estado de desconformidade em que atualmente encontra-se o sistema brasileiro de propriedade industrial, o que prejudica a tutela da inovação. Afirma que o *backlog* existente está institucionalizado, nele inserindo-se fatores como a precariedade orçamentária do INPI e a insuficiência material, que vão de encontro ao seu bom funcionamento, conforme reconhecido pelo STF na decisão vinculante proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 5.529. Aduz que a receita resultante dos serviços prestados pelo INPI não é inteiramente revertida à autarquia, não respeitando a sua natureza jurídica de preço público, reconhecido pelo STF na decisão vinculante proferida na ADI nº 3.863. Enfatiza que a destinação precária de recursos pela UNIÃO contribui para a insuficiência orçamentária do INPI e viola a jurisprudência da Suprema Corte e a legislação regente da matéria (art. 3º da Lei nº 5.648/70 e art. 239 da Lei nº 9.279/96).

Documentos juntados com a petição inicial (Evento 1).

Decisão indeferindo o requerimento de tutela antecipada (Evento 19).

Contestação da UNIÃO (Evento 33), pugnando pela improcedência do pedido. Alega que a pretensão formulada na demanda deveria se materializar por meio da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO ou por outro tipo de legislação, caso seja permanente, e não por meio da intervenção do Poder Judiciário. Aduz que o INPI tem tido dotações aprovadas em suas propostas orçamentárias quanto às despesas discricionárias, crescentes ao longo dos últimos anos. Afirma que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê em seu art. 4º, inciso I, alínea "a", que compete à LDO dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas, bem como que são previstos limites globais, no que se refere às despesas discricionárias, para a elaboração das propostas orçamentárias dos órgãos do Poder Executivo. Assim, cabe ao Executivo sua distribuição entre suas unidades vinculadas, para o cumprimento das prioridades legais estabelecidas na LDO, conforme previsto no art. 165, § 2º da Constituição. Salienta que "o problema a ser combatido é estrutural. É inviável, assim, querer enfrentá-lo lançando mão de medidas simplistas".

Contestação do INPI (Evento 34). Preliminarmente, alega a falta de interesse de agir, por inadequação da via eleita, pois a técnica da declaração do Estado de Coisas Inconstitucional e a prolação de sentença estruturante foi concebida para utilização exclusiva pela Suprema Corte, não sendo adequada a via da Ação Civil Pública. No mérito, pugna pela improcedência do pedido. Afirma que eventual demora do INPI em finalizar o procedimento administrativo não ofende o direito à propriedade industrial do depositante do registro ou da patente, pois é possível explorar economicamente o objeto do pedido desde o seu depósito e obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, de forma retroativa, desde o depósito, nos termos do artigo 44 da Lei nº 9.279/96. Conclui que não há bloqueio institucional capaz de autorizar o reconhecimento do Estado de Coisas Inconstitucional e a prolação de sentença estruturante.

Audiência especial de conciliação realizada em 9.12.2021, conforme termo acostado no Evento 69.

Audiência especial de conciliação realizada em 28.01.2022, conforme termo acostado no Evento 95.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Decisão (Evento 98), na qual foi determinada a intimação da UNIÃO para prestar esclarecimentos sobre: i) a natureza de preço público dos valores cobrados pelo INPI e o desvirtuamento de tais valores, diante da decisão proferida na ADI nº 3.863; ii) a natureza superavitária da autarquia e a inobservância do disposto no art. 3º da Lei nº 5.648/1970 e no art. 239 da Lei nº 9.279/1996, e iii) a desproporcionalidade das receitas que lhe são destinadas, em especial tendo em vista o cumprimento do Plano de Ação 2022 e das demais medidas previstas na decisão proferida na ADI nº 5.229.

MPF não tem provas a produzir (Evento 103), assim como o INPI (Evento 109).

No Evento 108, a UNIÃO apresentou os esclarecimentos (anexos 2 e 3) e não requereu produção de provas.

Réplica e requerimento de provas formulado pela autora (Evento 110).

Decisão indeferindo o pleito autoral de produção de prova oral e documental suplementar (Evento 112).

É o que importa relatar. DECIDO.

### **FUNDAMENTAÇÃO**

#### **Preliminar de mérito - interesse de agir**

Rejeito a preliminar suscitada. A presente demanda não objetiva a declaração de Estado de Coisas Inconstitucional e nem se baseia neste fundamento. A maioria do Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 5.229, em que se pretendia a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, não reconheceu a existência de um Estado de Coisas Inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil, como consta expressamente no acórdão, de modo que sequer caberia discussão sobre o tema nas demais instâncias jurisdicionais.

A ABPI, associação dotada de legitimidade ativa, pretende, por meio da presente Ação Civil Pública, a prolação de uma sentença estruturante, sendo a primeira instância adequada para esta pretensão, como se observa pelo trâmite de diversos outros processos análogos mencionados na inicial.

#### **A ausência de consensualidade**

A UNIÃO não compareceu às duas audiências especiais de conciliação designadas pelo Juízo, nas quais estiveram presentes a autora, o INPI e o MPF. Não obstante os estímulos do Juízo, não houve cooperação para uma resolução negociada do litígio.

Passo, portanto, ao exame do mérito.

#### **Mérito**



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

A presente Ação Civil Pública objetiva a condenação do INPI à realização de plano de reestruturação de suas atividades, cabendo à União a garantia de receitas orçamentárias suficientes para que a autarquia exerça, com eficiência, suas atribuições. Para isso, é preciso estar demonstrado nos autos a necessidade de reestruturação e o direito da autarquia ao repasse dos recursos orçamentários.

A presente demanda não tem – e não poderia ter – a pretensão de condenar o INPI a adotar as prioridades estabelecidas pelo Juízo, como determinar contratações de produtos e serviços ou aumento de pessoal, e nem de fixar uma receita orçamentária para que o INPI desempenhe sua função. Busca-se, ao revés, que a própria autarquia, ou seja, a Administração Pública, delibere sobre a sua organização administrativa e orçamentária, aferindo prioridades, possibilidades e recursos necessários para prestar sua função constitucional de proteção do sistema de propriedade industrial, em observância aos termos do art. 2º da Constituição. É nesse sentido que a pretensão objeto de processos judiciais estruturais observa o princípio da separação dos Poderes.

**O direito fundamental à propriedade industrial**

Em primeiro lugar, destaco que o art. 5º, inc. XXIX, da Constituição, confere à propriedade industrial o status de direito fundamental, cabendo ao legislador ordinário assegurar aos “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”.

Assim é que a proteção do sistema de propriedade industrial é um dever do Estado e tem o fim de favorecer o desenvolvimento tecnológico e econômico do país e o interesse social, o que revela a "importância econômica, estratégica e social" deste sistema, na lição do professor Denis Borges Barbosa (*Tratado da Propriedade Intelectual*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 109-110). Veja-se o exemplo das patentes de invenção. A pesquisa de novas tecnologias exige recursos elevadíssimos por parte da indústria e dos inventores. Para incentivar investimentos, confere-se, por meio da concessão de patentes, um prazo de exploração exclusivo, durante o qual se cobrarão preços monopolistas, e, como contrapartida, o inventor revela e incorpora a tecnologia ao estado da técnica, beneficiando toda a sociedade e colaborando com novas pesquisas de outros inventores.

Não existe invenção grátis. Sem investimentos em pesquisas e sem recompensa financeira temporária ao inventor, viabilizada por meio de patentes concedidas pelo INPI em tempo razoável, não haveria incentivos para a inovação na qualidade e na velocidade socialmente desejadas, a exemplo de novos medicamentos.

É nesse cenário que as intervenções judiciais pontuais no sistema de proteção da propriedade industrial visam a consolidar os valores inerentes ao nosso atual modelo constitucional, bem como exigem que se considerem os reflexos econômicos e de interesse social das decisões, a fim de criar os incentivos adequados ao sistema.

**A situação atual do INPI e do estado de desconformidade**



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Em segundo lugar, verifico estarem demonstrados nos autos o estado de desconformidade e a necessidade de reestruturação da autarquia.

Para esta conclusão, inicio com os dados de relatórios e diagnósticos detalhados e atualizados que embasaram o julgamento da ADI nº 5.529, de relatoria do Min. Dias Toffoli, na qual o Supremo Tribunal Federal julgou procedente o pedido, declarando inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/96, que estabelecia um prazo adicional de vigência de patentes na hipótese de demora administrativa para a apreciação do pedido. A demora resulta do acúmulo de pedidos a serem analisados, o chamado *backlog*.

Em seu voto, o Ministro Relator conclui que **“existe uma confluência de fatores que contribuem para o quadro de demora na tramitação dos processos no INPI, não sendo possível atribuir o *backlog* existente no órgão a uma razão isolada”** (grifos no original, p. 27 do acórdão – Evento 1, anexo 6).

A decisão fundamentou-se, dentre outros estudos, nos dados contidos (i) no Relatório de Auditoria nº 015.596/2019-6 (Acórdão nº 1199/2020 – Plenário – sessão de 13.05.2020), apresentado pelo Tribunal de Contas da União -TCU, cujo objetivo era “analisar o processo de registro de patentes feito pelo INPI, especialmente no que se refere ao elevado estoque de pedidos em espera e ao prazo superior a dez anos para concessão, bem acima da média mundial”, e (ii) nas informações atualizadas prestadas pelo INPI, em resposta ao questionário formulado pelo STF, apresentando uma fotografia do estado processual dos pedidos de patentes em 12.03.2021 (Evento 1, anexo 7).

No **Relatório de Auditoria**, o TCU atesta que “(...) no Brasil, o tempo médio de espera para o primeiro exame técnico pelo INPI variou, no período 2010-2018, entre 70,8 e 84 meses, enquanto que esse mesmo indicador observado nos escritórios de patentes de China, Europa, Japão, Coreia do Sul e Estados Unidos foi muito inferior – variaram entre 4,4 e 27,7 meses, no mesmo período”, o que levou o INPI a ocupar o topo da lista dos cinco escritórios do mundo com maior demora na análise de patentes.

O voto condutor do acórdão do TCU chega “à incômoda constatação de que o Brasil é duplamente deficiente na área: não só apresenta um modesto número de pedidos de registro de patentes anualmente, como também demora em demasia para decidir sobre eles, com consequências sociais e econômicas indesejadas (...)” - Evento 1, anexo 7, p. 72-73.

A auditoria do TCU identificou fraquezas do INPI, que foram reproduzidas pelo STF no voto vencedor da ADI nº 5.529:

“Existência de vários sistemas criados ao longo do tempo no Instituto para solucionar partes dos processos, com bases de dados próprias, que não possuem adequada interação;

Existência de número expressivo de pedidos de patentes com problemas de imagem, aguardando solução;

Inexistência de solução tecnológica que permita controlar todo o fluxo dos pedidos de patentes no INPI;



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Inexistência de normatização dos procedimentos técnicos de exame;

Necessidade de automação e otimização de processos;

Quadro de pessoal insuficiente frente à demanda corrente de pedidos de patente;

Alta rotatividade de examinadores; e

Necessidade de sistematização da gestão da qualidade dos processos de exame, com verificação da qualidade” (p. 28, acórdão do STF).

No que concerne aos vários sistemas de processamento, a auditoria afirma que “foram identificadas, ainda, recomendações da CGU e da Auditoria Interna concernentes ao desenvolvimento de sistema integrado do controle de exame de patentes, que atualmente é realizado em vários sistemas que não proporcionam o gerenciamento adequado”.

Por fim, no Relatório de Auditoria constam as explicações fornecidas pelo INPI para os principais problemas enfrentados na execução dos serviços, dentre as quais destaco: (i) mudança das prioridades institucionais: em razão da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, recursos tiveram que ser prioritariamente alocados para o desenvolvimento dos sistemas fundamentais para a Diretoria de Marcas, sob pena de descumprimento do Tratado Internacional, impactando a Diretoria de Patentes; (ii) volume de aposentadorias acima do esperado e (iii) necessidade inesperada de contratação de colaboradores: a reposição do quadro de servidores recém aposentados exigiu aditivção do contrato de prestação de serviços.

Passo ao **diagnóstico apresentado pelo INPI**, em resposta ao questionário formulado pela Suprema Corte. Com base nas respostas, o Min. Dias Toffoli destacou em seu voto que, “dentre os pedidos pendentes, os que aguardam concessão há mais de 10 anos, no caso de invenção, ou de 8 anos, no caso de modelo de utilidade, totalizam nada menos do que 8.837”.

No que tange aos recursos humanos, as respostas do INPI, citadas no voto do Relator, demonstram que o órgão atua com séria defasagem quando comparado com escritórios de patentes de outros países: “[e]m números absolutos, o instituto conta atualmente com 312 examinadores e uma média de 459 processos pendentes para cada examinador. Além disso, o instituto está longe de trabalhar com sua capacidade máxima de servidores, pois, dos 810 cargos de pesquisador em propriedade industrial previstos no INPI, 388 encontram-se atualmente vagos, o que representa 52% de taxa de ocupação”.

A Suprema Corte reconheceu, no voto do Min. Relator, que o INPI vem adotando procedimentos para superar suas deficiências internas, por exemplo, “buscando implantar solução tecnológica para controle de fluxo de pedidos em cooperação com atores governamentais, bem como revisando seus atos normativos e estipulando novos procedimentos técnicos de análise de patentes, além de um novo sistema de verificação da qualidade do exame”.

Merece destaque especial a adoção pelo INPI, desde agosto de 2019, do Plano de Combate ao *Backlog* de Patentes, que objetiva a redução de 80% do número de pedidos de patente de invenção com exame requerido e pendentes de decisão, em um período de 2 anos. Em razão dos esforços empregados, o tempo médio de análise dos pedidos a partir do depósito teve



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

redução considerável entre 2016 e 2020: de 10,6 anos, em 2016, para 7,9 anos, em 2020. Segundo o “backlogômetro” disponível na página eletrônica da autarquia (<https://www.gov.br/inpi/pt-br>), em 28.03.2022, o *backlog* computado pelo plano já totalizava 28.443 pedidos, em contraste com os 149.912 pedidos de patente em 1º.09.2019.

No mesmo sentido, em contestação, o INPI relata avanços que, a seu ver, “vêm resolvendo seu problema estrutural”. A “admissão de examinadores concursados em 2015, assim como medidas de incentivo ao desempenho, tais como o teletrabalho e o exame técnico nas Regionais do INPI, conduziu a um aumento na produtividade do exame desde 2015”, com um aumento de produção médio dos servidores em teletrabalho de 45% em relação à produção dos servidores não participantes em 2020. Em relação à existência de programas de aceleração de exame, enfatiza a autarquia que, desde junho de 2020, o trâmite integral de um pedido de patente pode ser priorizado (Evento 34, anexo 2, p. 3).

Todos os esforços acima merecem reconhecimento por parte de toda a sociedade e foram considerados expressamente no acórdão, que foi proferido em maio de 2021, data em que as medidas já estavam produzindo resultados. Ainda assim, a Suprema Corte foi clara no sentido de que “remanesce no órgão séria deficiência operacional causada pelo reduzido quadro de pessoal”, bem como que “foram identificadas inúmeras deficiências no procedimento de exame de pedidos de patentes que não só atrasam a conclusão do processo administrativo como também o tornam pouco transparente, o que dificulta a fiscalização.”

É diante deste cenário que o Min. Dias Toffoli enfatiza em seu voto a necessidade urgente de reformulação das práticas da autarquia:

“Portanto, verifica-se que **o INPI opera, atualmente, em situação precária, com processos de trabalho ineficazes, defasagem tecnológica e carência de recursos humanos**, o que o posiciona em patamar inferior a seus equivalentes no plano internacional e evidencia a necessidade urgente de reformulação das práticas do órgão.

**É um contrassenso que um órgão estatal cuja função é exatamente impulsionar o desenvolvimento tecnológico e a inovação no país execute suas funções sem uma estrutura tecnológica e de pessoal minimamente compatível com sua elevada missão institucional.**” (grifos no original, p. 58 do acórdão).

Nesse sentido, o acórdão faz Apelo ao administrador público federal para que envide efetivos esforços para superar as deficiências na análise dos pedidos de patentes, com as seguinte recomendações ao INPI:

- "a) ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial que:
- (i) proceda à contratação de servidores com o fito de compor um quadro de pessoal adequado à grande demanda do órgão;
  - (ii) priorize as medidas de recuperação/restauração de documentos, no intuito de dar encaminhamento aos pedidos de patentes que, em razão de ilegibilidade documental, estão retidos ainda na fase de exame formal preliminar;
  - (iii) priorize o desenvolvimento e a implantação de soluções tecnológicas que permitam ao órgão controlar o fluxo de pedidos de patentes, assim como



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

automatizar e otimizar processos;

(iv) priorize a normatização dos procedimentos técnicos de exame de patentes, no intuito de se otimizarem tais procedimentos e se evitarque assuntos iguais sejam tratados de forma desigual por examinadores distintos;

(v) continue a reunir esforços de modo a efetivamente cumprir as metas do Plano de Combate ao Backlog de Patentes, estabelecido pela instituição em 2019;

(vi) conforme determinação do Tribunal de Contas da União, “(...) passe a publicar, em seu portal eletrônico disponível na internet, as filas de pedidos de patentes pendentes de decisão final administrativa (...)”;

(vii) conforme determinação do TCU, “(...) passe a publicar, em separado, as informações de estoque e de tempo médio de tramitação dos pedidos de patente em fase de segunda instância administrativa (...)”

Na tentativa de dar passos em observância às recomendações feitas pelo STF, o INPI elaborou uma minuta de seu “Plano de Ação 2022”. Em relação ao item (i) acima, o referido Plano previu a iniciativa de “dimenisonamento e recomposição da força de trabalho do INPI”; em relação ao item (iii), previu iniciativas para “contratar e implementar solução de automação de fluxo de processo de exame de patentes”; em relação ao item (iv), previu a “revisão da qualidade do exame”; em relação ao item (v), previu a fase 2 do Plano de Combate ao *Backlog*, e no que tange ao item (vii), previu “métricas e metas de tempo específicas para a área de patentes de segunda instância” (Evento 108, anexo 2).

Embora não conste no Plano de Ação, em complemento ao item (ii) acima, o INPI informa que “existe um grupo de trabalho formalmente constituído na DIRPA, que trata de questões associadas à restauração e à reconstituição de processos com problemas de imagens digitais”. Em acréscimo ao item (iii), esclarece que vem tentando construir um novo sistema de Tecnologia da Informação para o controle do fluxo de pedidos de patentes, com acompanhamento da Agência Brasileira de Desenvolvimento Indústria (ABDI) e com recursos do programa “Um Escritório Brasileiro de Propriedade Intelectual para o Século 21”, financiado pelo Governo Britânico no âmbito do *Prosperity Fund* (Evento 1, anexo 8 e Evento 33).

Entretanto, como noticia o INPI, “o Plano de Ação 2022 encontra-se em elaboração e justamente pela questão tutelada em sede de processo judicial de que tratam os autos - qual seja da redução do orçamento inicialmente previsto para o ano – o referido Plano ainda não foi aprovado pela alta administração do INPI e encontra-se em sua versão provisória, posto que está dimensionado para uma programação orçamentária de R\$ 70 milhões, conforme previsão inicial do PLOA 2021” (Evento 108, anexo 2, p.7).

Assim é que o referido Plano de Ação não pôde ser aprovado até o momento, em razão da redução de cerca de 50% das despesas discricionárias da autarquia, em prejuízo às medidas adotadas para o início do cumprimento da ADI nº 5.529. De todo modo, note-se que referidas medidas não representavam o fim do problema estrutural crônico, mas apenas alguns passos em direção ao melhor funcionamento da autarquia – e nem isso foi possível de ser concretizado.

Portanto, os dados expõem situações concretas e específicas que caracterizam o atual estado de desconformidade do INPI.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

**Receitas e despesas do INPI**

Em terceiro lugar, verifico que a legislação de regência confere ao INPI autonomia financeira e inclui em seu patrimônio a receita resultante da execução dos seus serviços, a qual, na prática, não lhe é revertida – ponto, aliás, incontroverso nestes autos.

Inicialmente, é preciso destacar alguns aspectos relacionados ao regime jurídico das receitas e despesas públicas.

O INPI é uma autarquia federal criada pela Lei nº 5.648/70, atualmente vinculado ao Ministério da Economia. O orçamento fiscal das autarquias está compreendido na Lei Orçamentária Anual (LOA), nos termos do § 5º do art. 165, I da Constituição. Em razão desta imposição constitucional, o acesso a recursos financeiros constantes nas demonstrações contábeis do INPI ocorre por meio da realização de *despesa pública*, após autorização na LOA. Em síntese, o INPI está autorizado a executar as despesas previstas na LOA, a qual inclui despesas discricionárias, despesas de pessoal ativo e precatórios – todos estas fazem parte dos gastos previstos para o INPI. As despesas de pessoal aposentado são custeadas diretamente pela União.

A arrecadação do INPI, ou seja, suas *receitas*, inclui a receita de serviços (decorrente dos serviços prestados pela autarquia ao solicitante, pago pela Guia de Recolhimento da União – GRU) e a receita patrimonial/outras, como as decorrentes de aluguéis e multas. A tabela a seguir apresenta os valores financeiros previstos para arrecadação pelo INPI (receita prevista) e o quanto foi autorizado ao INPI executar de despesas (despesa fixada) - Evento 108, anexo 3:

**Tabela 1 - LOA Inicial INPI (2018-2021)**

		R\$ Milhões				
		2018	2019	2020	2021	2022
Receita Prevista	Receita de Serviços	347,7	419,9	423,6	419,4	475,5
	Receita Patrimonial e outras <sup>1</sup>	29,5	54,3	90,6	68,0	137,2
	<b>Total da Receita Prevista (a)</b>	<b>377,2</b>	<b>474,2</b>	<b>514,2</b>	<b>487,4</b>	<b>612,7</b>
Despesa Fixada	Despesas Discricionárias	80,1	80,8	71,1	67,2	34,0
	Pessoal ativo, Encargos (PSS) e Benefícios	222,9	229,5	204,8	211,3	209,4
	Precatórios	0,7	1,0	0,001	0,001	1,9
<b>Total da Despesa Fixada (b)</b>		<b>303,7</b>	<b>311,3</b>	<b>275,9</b>	<b>278,5</b>	<b>245,3</b>
<b>Resultado LOA Inicial (a) - (b)</b>		<b>73,5</b>	<b>162,9</b>	<b>238,3</b>	<b>208,9</b>	<b>367,4</b>

Nota: Não inclui despesas de pessoal aposentado, por serem despesas custeadas pela União.

<sup>1</sup> Receita anual prevista para remuneração da conta caixa, receita com aluguéis e multas.

Fonte: LOA

Os resultados positivos nos últimos cinco exercícios evidenciam que “a despesa fixada total é menor que a receita de serviços em todos os anos” (Evento 108, anexo 3). Ainda, demonstrou o INPI (Evento 109, anexo 2, slides 7 e 9) que a arrecadação efetiva superou o previsto na tabela acima: os valores arrecadados pela autarquia federal somaram, em 2021, R\$ 432,2 milhões de reais a título de receita pela prestação de serviços e R\$ 82,4 milhões de reais a título de receita patrimonial, que foram para a conta única do Tesouro Nacional. Desses valores, foram destinados ao INPI, em 2021, cerca de R\$ 67,2 milhões de reais para despesas discricionárias (custeio mais investimento) e 211,3 milhões para pessoal ativo, o que correspondeu a pouco mais de 50% dos valores totais que o INPI arrecadou no mesmo ano,



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

revelando uma desproporcionalidade entre os valores arrecadados e os que foram revertidos para a autarquia. A desproporcionalidade fica ainda mais evidente quando se verifica que a receita de serviços, isoladamente considerada, supera em muito o total da despesa fixada.

Contra a conclusão acima, a União argumenta que o INPI tem tido as dotações aprovadas em relação às despesas discricionárias de suas propostas orçamentárias, de modo que parte da própria autarquia a indicação dos valores de que necessitaria (Evento 33). O argumento não se sustenta diante da afirmação do INPI de que “a fixação da despesa na LOA não representa as necessidades apontadas pelo INPI. O processo de elaboração do orçamento anual é um processo consolidado e o INPI se submete aos limites estabelecidos pelos órgãos competentes para elaboração de sua programação anual” (Evento 108, anexo 3).

Tanto é assim que, como informou a União, para o exercício de 2022, a proposta orçamentária foi encaminhada pelo Poder Executivo para o Congresso Nacional constando a previsão do montante de R\$70 milhões para atendimento às despesas discricionárias do INPI. Porém, “todas as dotações discricionárias das entidades vinculadas ao Ministério da Economia foram reduzidas em pouco mais de 50% (cinquenta por cento) em relação aos valores encaminhados na proposta do Poder Executivo”. (Evento 108, anexo 2). É por isso que, como consta na tabela acima, foram destinados ao INPI R\$34 milhões para despesas discricionárias.

O Ofício do INPI enviado ao Ministério da Economia em maio de 2021 é mais um a comprovar as necessidades pelas quais vêm passando a autarquia, em contraste com sua arrecadação elevada. Na tentativa de se adequar ao decidido pelo STF, às recomendações do TCU e à própria Estratégia Nacional de Propriedade Industrial (ENPI), todos apontando a urgência do controle do fluxo de patentes através de modernização e automação, o INPI elaborou um programa estratégico para a construção de um novo sistema de Tecnologia da Informação, cujo montante total da aquisição está provisionado em R\$10.420.953,45 (Evento 1, anexo 8).

Entretanto, a contratação de serviços e produtos destinados à construção foi inviabilizada, uma vez que, segundo consta no Ofício, “a contratação objeto da nossa solicitação não foi incluída na Lei Orçamentária Anual - LOA 2021, em razão do Referencial Monetário que nos foi disponibilizado para construção do orçamento ter sido insuficiente”, razão pela qual a autarquia solicitou crédito adicional para suplementação, sugerindo “como fonte de contrapartida do crédito adicional, a nossa própria Reserva de Contingência estabelecida na LOA 2021, no valor de R\$211.129.286,00”, “que ressaltamos é composta por arrecadação própria”.

É certo que a desproporcionalidade entre valores arrecadados e valores revertidos para autarquias em geral sequer poderiam ser objeto de apreciação em Ação Civil Pública, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes previsto no art. 2º da Constituição. Com toda razão a União ao ressaltar em contestação que “os limites previstos para cada unidade vinculada à Administração Pública não estão restritos à previsão de sua capacidade arrecadatória, podendo superá-lo, o que efetivamente ocorre para grande maioria, haja vista seu financiamento à conta de recursos ordinários do Tesouro Nacional”. É que a Lei Orçamentária é de iniciativa do Poder Executivo e sua apreciação e aprovação está dentro da competência exclusiva do Congresso Nacional (art. 165, Constituição).



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Este entendimento é consagrado na jurisprudência nacional. Nas palavras do professor e Ministro Luiz Fux, "a função de definir receitas e despesas do aparato estatal é uma das mais tradicionais e relevantes do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder judiciário, no caso, uma postura de deferência institucional em relação ao debate parlamentar, sob pena de indevida e ilegítima tentativa de esvaziamento de típicas funções institucionais do Parlamento" (ADI 5.468/DF, Pleno, j. 30.06.2016).

Da mesma forma, nas palavras do ilustre Desembargador Federal Guilherme Couto de Castro, "apenas de modo excepcional a ação civil pode servir para que o Juiz comande ações gerais afetas à seara da esfera administrativa, pena de afronta ao art. 2º da Lei Maior", concluindo que "aferir prioridades, possibilidades e recursos é matéria sempre delicada, pois envolve questões de organização administrativa e orçamentária que devem ser aferidas pelo próprio administrador, sob o crivo das penas legais (AC nº 2010.51.12.000179-5, TRF2, Sexta Turma, DJ 11.11.2013).

Assim, não se justificaria, a princípio, a intervenção do Judiciário quanto à desproporcionalidade constatada no caso em apreço, não fosse, contudo, por duas peculiaridades que legitimam a intervenção judicial: (i) há legislação vigente determinando que a "receita resultante da execução dos seus serviços" integra o patrimônio do INPI e (ii) há decisão do Supremo Tribunal proferida em controle concentrado, que vincula, inclusive, este Juízo, tratando da natureza jurídica das retribuições pagas ao INPI.

### **O patrimônio do INPI e a natureza jurídica das retribuições**

Da leitura da inicial, verifica-se que a pretensão da autora em face da União é fazê-la respeitar o art. 3º da Lei nº 5.648/70, o art. 239 da Lei nº 9.279/96 e a decisão vinculante da Suprema Corte proferida na ADI nº 3.863, de modo a permitir que o INPI tenha um funcionamento eficiente e cumpra a recente decisão também da Suprema Corte, proferida na ADI nº 5.529.

O art. 3º da Lei 5.648/70, que cria o INPI, dispõe sobre seu patrimônio:

"Art 3º. O patrimônio do Instituto será constituído dos bens, direitos e valores pertencentes à União e atualmente vinculados ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial, ou sob sua responsabilidade, e transferidos àquele Instituto por esta lei, **bem como da receita resultante da execução dos seus serviços e dos recursos orçamentários da União que lhe forem proporcionados**" (grifei)

Por sua vez, o art. 239 da Lei nº 9.279/96 lhe assegura autonomia financeira:

"Art. 239. Fica o Poder Executivo autorizado a promover as necessárias transformações no INPI, para assegurar à Autarquia **autonomia financeira** e administrativa, podendo esta:

I - contratar pessoal técnico e administrativo mediante concurso público;

II - fixar tabela de salários para os seus funcionários, sujeita à aprovação do Ministério a que estiver vinculado o INPI; e



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

III - dispor sobre a estrutura básica e regimento interno, que serão aprovados pelo Ministério a que estiver vinculado o INPI.

Parágrafo único. **As despesas resultantes da aplicação deste artigo correrão por conta de recursos próprios do INPI.**” (grifei)

Em sede jurisprudencial, na ADI nº 3.863, julgada em 20.09.2018, de relatoria do Min. Edson Fachin, o STF firmou entendimento no sentido de que a retribuição à prestação de serviços públicos no sistema de proteção à propriedade intelectual possui “natureza jurídica de tarifa ou preço público, devida por interesse do particular”. Assim é que, conforme decidido pela Suprema Corte, as referidas retribuições não possuem natureza tributária e sua instituição não se sujeita ao princípio da legalidade estrita, encontrando seu fundamento legal no art. 228 da Lei nº 9.279/1996.

De acordo com entendimento sumulado da Suprema Corte, “preços de serviços públicos e taxas não se confundem, porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação à lei que as instituiu.” (Súmula 545 do STF). Com este fundamento, o STF decidiu na ADI nº 3.863 que o custeio dos serviços prestados pelo INPI não ostenta compulsoriedade própria de taxas, pois o dever de pagamento somente nasce quando o serviço é provocado por particulares (depositantes e titulares, por exemplo), em seu próprio interesse, daí sua natureza de preço público.

O reconhecimento desta natureza implica consequências jurídicas. Tanto a taxa quanto o preço público são destinados a remunerar um serviço público específico e divisível prestado por um órgão ou entidade - por isso ambos detêm natureza vinculada ou contraprestacional, diferentemente dos impostos, que são destinados a custear serviços públicos indivisíveis e não podem ter sua receita vinculada a órgão, fundo ou despesa (art. 167, IV, Constituição).

É por isso que a doutrina ensina que as taxas são tributos com dupla vinculação: o fato gerador é vinculado a uma atividade estatal, assim como o produto da arrecadação é vinculado ao custeio da atividade que enseja sua cobrança (PAULSEN, Leandro. *Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência*. 13. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 41). Com mais razão ainda, os preços públicos são duplamente vinculados, devendo o produto da arrecadação destinar-se ao custeio da atividade, já que a justificativa para sua cobrança sequer é tributária.

Em suma, em relação ao preço público, sua natureza contraprestacional, somada à sua não submissão ao regime tributário, fazem presumir que deve haver alguma vinculação do produto da arrecadação à atividade que justifica a cobrança dos valores.

O INPI é, ano após ano, superavitário e a maior parte de sua receita se origina da prestação de serviços, conforme demonstrado nos autos. Em contraste, o particular, obrigado a desembolsar valores adicionais para ter acesso àquele serviço público, não vê a aplicação dos valores no amplo custeio da atividade que enseja a cobrança. Tal cenário desvirtua a destinação do produto da arrecadação e a natureza jurídica dos preços públicos, transformando-o em imposto, com prejuízo para a prestação dos serviços que justificam sua cobrança.



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

Acresça-se a isso que a ausência de uma relação objetiva entre o preço que se paga e o orçamento destinado à autarquia reduz consideravelmente seu patrimônio e afeta diretamente sua autonomia financeira, ambos assegurados por lei.

Note-se que, no ambiente da propriedade intelectual, a destinação do produto da arrecadação às próprias entidades que o cobram é uma realidade em diversos países. Apenas para fins de comparação, as atividades do USPTO (United States Patent and Trademark Office) são custeadas pelas tarifas pagas pelos usuários (user fees), as quais não podem ser destinadas para outros propósitos e, havendo excesso, ingressam em um Fundo destinado à própria agência<sup>1</sup>. O mesmo regime é adotado pelo UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Office)<sup>2</sup> e pelo IMPI (Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual)<sup>3</sup>.

A legislação citada está em pleno vigor e é de cumprimento obrigatório, assim como o é a decisão vinculante proferida em controle de constitucionalidade pelo STF. É este quadro legislativo e jurisprudencial, somado ao problema estrutural do INPI, que exige a intervenção excepcional do Judiciário no caso em apreço.

Reconheço que as limitações orçamentárias são, de fato, um entrave para a efetivação dos direitos assegurados na Constituição. Contudo, nas circunstâncias dos presentes autos, em que o exercício da discricionariedade administrativa da União ocasiona violação à legislação e à decisão de efeito vinculante, a intervenção do Poder Judiciário está justificada.

### **O processo estrutural**

A violação ao sistema de proteção da propriedade industrial, que tem assento constitucional, se perpetua em razão do contexto em que o INPI vem atuando, contexto esse que não está de acordo com a legislação de regência (art. 3º da Lei nº 5.648/70 e art. 239 da Lei nº 9.279/96) e nem com as decisões da Suprema Corte (ADI nº 3.863 e ADI nº 5.529), de modo que a solução exige a reestruturação do funcionamento da autarquia.

É certo que a reestruturação, em geral, não exige a atuação do Poder Judiciário, se desenvolvendo com a condução do Poder Executivo. Esse, contudo, não é o caso dos autos. Nos últimos meses, como citado, seu orçamento para despesas discricionárias foi reduzido pela metade e impede o cumprimento de suas funções constitucionais – isso em um período de robusta arrecadação federal, a indicar que o problema estrutural não será resolvido voluntariamente pela Administração Pública. O resultado consolidado da arrecadação de 2021<sup>4</sup> e a arrecadação até fevereiro de 2022 representam o melhor desempenho registrado desde 1995<sup>5</sup>, segundo informação da Receita Federal.

Todo o contexto fático detalhado linhas atrás demonstra a complexidade do problema, que é crônico, como reconhecido pela Suprema Corte, e a necessidade de alteração do funcionamento da estrutura do INPI. Sem esta alteração, o problema não será resolvido. Pouco adianta a imposição de exigências e recomendações à autarquia, sem conferir condições materiais para seu cumprimento, situação que contrasta com sua capacidade econômico-financeira e as elevadas receitas que ela proporciona à União. A concentração de esforços pode aparentar resolver o problema, como se vem tentando fazer por meio de Planos como o de Combate ao Backlog, no entanto, ele será apenas momentaneamente resolvido e surgirá novamente no futuro,



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

desperdiçando todo o esforço empregado – a confirmar, assim, a necessidade da demanda estrutural (VITORELLI, Edilson. Levando os conceitos a sério: processo estrutural, processo coletivo, processo estratégico e suas diferenças. *Direito Hoje – TRF4*. 18 out 2021).

O processo judicial estrutural pretende “buscar uma transição desse estado de desconformidade para um estado ideal de coisas (uma reestruturação, pois)”, mediante decisão de implementação escalonada, por meio de um procedimento bifásico (DIDIER JR., Fredie; ZANETI JR., Hermes; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Elementos para uma teoria do processo estrutural aplicada ao processo civil brasileiro. *Revista do MPRJ*, nº 75, jan./mar. 2020, fl. 108). Assim, na primeira fase, até a prolação da presente sentença, há a constatação de um problema estrutural, devendo a instrução limitar-se a apurar sua existência, bem como o estabelecimento de uma meta a ser atingida. Esta decisão não precisa estabelecer as ações e os meios para a reestruturação pretendida, que serão definidos na segunda fase, a qual fixará o programa de reestruturação que será seguido, marcada pela participação efetiva de todos os sujeitos processuais para a implementação do novo estado de coisas.

Nessa linha, o INPI deve ser condenado a apresentar relatório diagnóstico atualizado e detalhado do funcionamento da autarquia e de suas necessidades materiais, orçamentárias e funcionais para a prestação adequada dos serviços de proteção do sistema de propriedade industrial. E, com base neste relatório, apresentar um planejamento para a reestruturação de seu funcionamento, indicando todas as medidas e providências para fazer desaparecer a desconformidade estrutural, incluindo o atendimento às recomendações do STF na ADI nº 5.529, aquisições de *softwares*, desenvolvimento de plataformas e outros, especificando os meios de execução, os prazos e as fontes de custeio.

O planejamento deve abranger o período a partir da prolação desta sentença referente ao ano de 2022 e os anos de 2023 e 2024. A fixação do referido prazo se justifica por dois motivos. Primeiro, o período total é semelhante ao do Plano de Combate ao *Backlog*, criado pelo próprio INPI, que tinha duração inicial de 2 anos. Segundo, a determinação de planejamento a longo prazo, estendendo-se por indefinidos anos, se aproximaria de um comando judicial genérico e inexecutável, além de violar o princípio da separação dos Poderes. Considero, portanto, ser este o tempo adequado à reestruturação pretendida por meio do presente processo. Fatos posteriores podem vir a ensejar novas demandas, com base em novas causas de pedir.

A União deve ser condenada a sanar a desconformidade estrutural existente no sistema brasileiro de proteção da propriedade industrial, por meio do repasse ao INPI dos recursos orçamentários necessários para a execução do planejamento homologado pelo Juízo, observando o respectivo cronograma.

A princípio, o art. 3º da Lei nº 5.648/70, o art. 239 da Lei nº 9.279/96, a natureza de preço público e a exigência de alguma vinculação do produto da arrecadação à atividade que justifica a cobrança dos valores obrigaria a União a repassar ao INPI a integralidade das receitas por ele auferidas pela prestação dos seus serviços. Não obstante, no caso concreto, entendo não ser necessária uma intervenção judicial de tamanha amplitude. Invoco, nesse ponto, o art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que previu expressamente o dever de qualquer órgão decisor de considerar as consequências práticas da decisão, bem como as



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

lições da doutrina no sentido de que decisões judiciais geram efeitos para além da solução do caso concreto (TIMM, Luciano Benetti. *Artigos e ensaios de direito e economia*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018).

Em um cenário de escassez de recursos, justifica-se a intervenção do Judiciário apenas para determinar à União o repasse ao INPI das receitas suficientes para fazer frente às suas necessidades. Por isso, considerando que este provimento basta para os fins da demanda estrutural, reputo ser mais adequado, ao menos diante da pretensão dos presentes autos, que os Poderes Executivo e Legislativo deliberem sobre a integralidade do repasse. Tendo em vista que o atual pedido de repasse da integralidade está vinculado à causa de pedir relativa ao problema estrutural, sua rejeição nos presentes autos não impede futura apreciação judicial sobre o tema em eventual demanda autônoma.

A implementação das medidas necessárias para concretizar a reestruturação ocorrerá na próxima fase do processo, durante o cumprimento de sentença, ocasião em que o planejamento será objeto de homologação judicial. Também nesta fase será evidenciada com precisão a necessidade dos recursos orçamentários disponibilizados pela União. Estas e as demais questões próprias da segunda fase do processo estrutural serão submetidas a decisões judiciais subsequentes. Também nesta fase processual deve-se buscar decisões consensuadas, por meio da colaboração dos réus, participação do Ministério Público, realização de audiências e de outros atos que se fizerem necessários, o que não impede atos coercitivos por parte do Juízo, se for preciso para alcançar a efetividade da prestação jurisdicional.

Desta forma, com fundamento no art. 3º da Lei 5.648/70, no art. 239 da Lei 9.279/96 e nas decisões da Suprema Corte proferidas nas ADIs nº 3.863 e nº 5.529, impõe-se a procedência parcial dos pedidos. Deixo de condenar a União ao repasse da integralidade das receitas auferidas pelo INPI.

Por fim, indefiro o novo pedido de tutela de urgência em face da União, requerendo o imediato "restabelecimento do orçamento previamente dedicado ao INPI para o ano de 2022" (Evento 88), uma vez que já houve a consolidação dos valores na LOA e a programação financeira atual já está em andamento, de modo que a determinação judicial requerida, além de intervir diretamente em matéria orçamentária, implicaria impactos incalculáveis por este Juízo.

**DISPOSITIVO**

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

i) CONDENAR o INPI a:

a) apresentar, no prazo de 90 (noventa) dias, relatório diagnóstico atualizado e detalhado do funcionamento da autarquia, identificando pontos de inefetividade e de ineficiência, a partir de parâmetros técnicos e comparados, bem como as necessidades materiais, orçamentárias e funcionais para aprimoramento de suas atividades;



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

b) apresentar, no mesmo prazo de 90 (noventa) dias, exposição das medidas a serem progressivamente adotadas para aprimoramento de suas atividades e um planejamento detalhado para sua adoção, bem como sua respectiva previsão orçamentária;

O planejamento deve abranger o período a partir da prolação desta sentença referente aos anos de 2022, 2023 e 2024. Deve, ainda, ser específico quanto às ações a serem realizadas, os meios de execução, os prazos e as fontes de custeio e será objeto de análise e homologação na fase de cumprimento de sentença, na forma da fundamentação.

c) implementar o plano de reestruturação a que se refere o item “b”, após homologação neste processo, devendo apresentar relatórios demonstrativos da adoção das medidas realizadas de modo periódico ao Juízo, permitindo-se a aferição de sua suficiência e adequação;

ii) **CONDENAR a UNIÃO** a proceder à destinação ao INPI das receitas necessárias para a efetivação do plano referido no item “b”, efetuando seu repasse em atenção ao respectivo cronograma homologado na fase de cumprimento de sentença.

Presentes o *fumus boni iuris* e o *periculum in mora*, bem como a fim de permitir o início da segunda fase e a execução provisória (art. 14, Lei 7.347/85), antecipo a tutela e determino a intimação do INPI para o cumprimento dos itens “a” e “b”, supra, nos prazos ali estabelecidos.

Sem custas. Tendo em vista a sucumbência mínima da ABPI, condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, para cada um.

Publique-se. Intimem-se.

Sentença sujeita à remessa necessária (art. 496, CPC).

---

Documento eletrônico assinado por **CAROLINE SOMESOM TAUKE, Juíza Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 2ª Região nº 17, de 26 de março de 2018. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <https://eproc.jfrj.jus.br>, mediante o preenchimento do código verificador **510007465878v54** e do código CRC **996a379f**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): CAROLINE SOMESOM TAUKE

Data e Hora: 12/4/2022, às 13:4:29

---

1. USPTO, 2021 Annual Report. Disponível: [<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/PPAC-2021-Annual-Report.pdf>]

2. IPO, Corporate Plan 2015-2018. Disponível:

[[https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment\\_data/file/421020/Corp\\_plan\\_2015-18.pdf](https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/421020/Corp_plan_2015-18.pdf)]

3. IMPI, LEI FEDERAL DE PROTEÇÃO DO PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível:

[[https://www.dof.gob.mx/nota\\_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020](https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5596010&fecha=01/07/2020)]

4. RECEITA FEDERAL. Arrecadação federal alcança R\$ 1,878 trilhão em 2021, alta real de 17,36% sobre o ano anterior.

25.02.2022. Disponível: [<https://www.gov.br/>]



**Poder Judiciário**  
**JUSTIÇA FEDERAL**  
**Seção Judiciária do Rio de Janeiro**  
**31ª Vara Federal do Rio de Janeiro**

5. RECEITA FEDERAL. Arrecadação federal alcança R\$ 148,6 bilhões em fevereiro deste ano. Houve acréscimo real (IPCA) de 5,27% em relação ao mesmo período de 2021, no melhor desempenho desde 1995, tanto para o mês quanto para o bimestre. 28.03.2022. Disponível: Disponível: [<https://www.gov.br/>]

**5095710-55.2021.4.02.5101**

**510007465878 .V54**