

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 016/99

Em, 16/03/99

Ref.: Proc. nº 818.543.078
INPI - 003313/98

Ementa: Pedido de Registro de Expressão de Propaganda. Deferimento. Pagamento e comprovação do 1º decênio e expedição do certificado de registro. Artigo 83 e § 1º do CPI. Arquivamento definitivo. Inaplicabilidade do item 1 do AN 137/97. Garantia do prazo em curso concedido na vigência do CPI. Base legal - artigo 235 da Lei nº 9.279/96 - LPI.

Sr. Chefe da Dicons,

A presente consulta tem como objeto o arquivamento do pedido de expressão de propaganda nº 818.543.078, depositado em 24/05/95.

O pedido de registro em epígrafe teve seu deferimento publicado na RPI nº 1.368, de 18/02/97 e seu arquivamento na RPI nº 1.404, de 28/10/97.

O que se depreende da petição de fls.03/04, é que o pedido em apreço foi arquivado em decorrência da intempestividade na comprovação do pagamento das retribuições correspondentes ao 1º decênio e expedição do certificado de registro, cujo prazo teria expirado em 13/05/97, nos moldes do item 1, do Ato Normativo nº 137/97.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Ocorre que, o suplicante somente providenciou a indigitada comprovação em 17.06.97, através da petição nº 021.067.

De início, verifica-se que a aludida decisão se deu em virtude da não observância do prazo estatuído no item 1 do Ato Normativo nº 137/97, que dispõe:

“Item 1 – Os pedidos de registro de expressão ou sinal de propaganda e os pedidos de declaração de notoriedade deferidos, em caráter definitivo (sem recurso pendente ou prazo para recurso em curso) e com petição de comprovação de pagamento relativa a proteção do primeiro decênio e expedição de certificado de registro ou da averbação da notoriedade, devidamente protocolizado no INPI, no prazo legal, serão reputados concedidos no dia 13 de maio de 1997, independentemente da data de publicação da concessão, que se fará posteriormente, para publicidade do ato.”

Extrai-se do dispositivo supra, que somente se lhe aplica aos pedidos de registro de expressão de propaganda deferidos, em caráter definitivo, ou seja, depois de decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para recorrer ou sem recurso pendente de decisão e, com petição de comprovação de pagamento da retribuição devida já, tempestivamente, protocolizada no INPI. Neste caso, os pedidos seriam considerados concedidos no dia 13/05/97, independentemente do fato de ser a concessão publicada “a posteriori”.

Logo, é forçoso que se conclua que a questão “sub-examine” não se encaixa na hipótese prevista na mencionada regra, pelo simples fato de que à época da publicação do referido Ato Normativo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

8
16

(06/05/97 – RPI nº 1.379), não constava do pedido em tela a petição a que alude o item invocado.

Além disso, a interpretação a ser dada ao item em comento, quanto à data de 13/05/97, deve se restringir à concessão do pedido para fins de publicação e, não como determinação de prazo fatal para efeito de comprovação de recolhimento de retribuição.

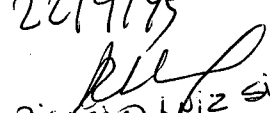
Cumpra esclarecer que, na verdade, o depositante dispunha de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação do deferimento (18.02.97 – RPI nº 1.368) para efetuar o dito pagamento e comprová-lo diante do INPI, nos termos do parágrafo 1º do artigo 83 do Código da Propriedade Industrial – CPI. O que significa dizer, que poderia fazê-lo, até 18/06/97.

O que foi tempestivamente providenciado, conforme se constata da petição protocolada sob o nº 021.067, datada de 17/06/97, acostada aos autos administrativos, às fls. 15/18, uma vez que o artigo 235 da nova Lei da Propriedade Industrial – LPI, assegura o prazo em curso concedido na vigência da Lei n 5.772/71 – CPI.

Por todo o exposto, opino no sentido de acolher o pleito do requerente, anulando-se o ato administrativo de arquivamento e expedindo-se o respectivo certificado de registro.

À consideração superior.


Márcia Affonso Moura

De acordo
À DIBMA
22/4/99

RICARDO LUIZ SICHEL 3

20

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

11 NOV 98 003313

A PROCURADORIA.,
SEPREX, 11.11.98

MAURO SOUZA MAIA
Coordenador de Planejamento

A

Ma. Márcia Moura

Em, 11/11/98

MAURO SOUZA MAIA
Coordenador de Planejamento

11 NOV 98 003313

DIRMA/DIMELE

ENVIO O FAX DE 29/10/98, EM ANEXO, À
PROCURADORIA, PARA QUE SE PRONUNCIE, UMA VEZ QUE O
QUE ESTA SENDO QUESTIONADO, É A INTERPRETAÇÃO DO
TEXTO DO AN 137/98.

Em 06/11/98

[Signature]

Tania Mariainho Fernandes
Chefe da DIMELE Met. C0449270
Port. DIRMA N.º 003/97
COD. 18

A DIEONS

10/11/98

[Signature]
RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port. MICT/n.º 094/98

Apo
SEALPO para Provisoria
deputados de AC com.

Em 10/11/98

[Signature]
MAURO SODRÉ MAIA
Chefe de Divisão de Consultoria
PROC.DICONS



FIGUEIREDO & DE MAN

ADVOGADOS
(ATTORNEYS - AT - LAW)

PAULO R. C. FIGUEIREDO
RONNY WILLEM DE MAN

JOSÉ SANTA RITA FILHO
GABRIELA MUNIZ PINTO

PATENTES - PATENTS
MARCAS - TRADEMARKS
CONTRATOS - LICENSING
FRANQUIAS - FRANCHISING
DIREITO AUTORAL - COPYRIGHT
SOCIEDADES - CORPORATIONS

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 1998.

Ilm^o Sr. Diretor de Marcas do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
DR. AUGUSTO ESPÍRITO SANTO CARDOSO
Praça Mauá n^o 7 - 18^o andar
20081-240 - Centro - RJ

Prezado Augusto,

1. *Em anexo, correspondência enviada ao ex-Diretor Dr. Edson Lobo, dileto amigo de nossa Associação.*
2. *Apesar da data, até o presente momento não obtive qualquer posição por parte do INPI.*
3. *Ficar-lhe-ia extremamente agradecido se você pudesse avocar o processo para o seu Gabinete e examiná-lo, ouvida, caso necessário, a Procuradoria.*
4. *O pedido que lhe faço é devido ao tempo que já se passou e a "pressão" do cliente.*

Receba meu cordial abraço,

Ronny Willem de Man

RWM/megs.
181/98

3
2

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1997.

Ilmo. Sr.
Dr. Edson da Costa Lobo
M.D. Diretor de Marcas de INPI
Praça Mauá nº 07
Nesta

VIA FACSIMILE
(021)233-9730
Nº Págs. 02

Ref.: Ped. nº 818.543.078 de 24.05.95 - Cl. 06(30.50)
Expressão de Propaganda *MORSING O FINO DO CABO*
Despacho: Arquivamento - RPI Nº 1404 de 28.10.97

Prezado Senhor,

Pela presente, vimos expor para afinal consultar o que segue:

1. A RPI Nº 1368 de 18.02.97 publicou o deferimento do pedido de registro em epígrafe, razão pela qual, diante dos termos do Art. 83 da Lei 5772/71, do art. 235 da Lei 9.279/96 e do Ato Normativo nº 137/97 da Presidência desta Autarquia, recolhemos as retribuições finais (1º Decênio e Exp. de Certif. de Registro) devidas pelo supra referido pedido, tendo a comprovação se dado através da petição nº 021.067 protocolada em 17.06.1997.
2. Para surpresa nossa, a RPI nº 1404 de 28.10.97, à pagina 78, publicou o arquivamento do pedido em questão.
3. Conforme conversas mantidas, inclusive com V.Sa., fomos informados de que não fora observado o prazo previsto do AN 137/97 para a comprovação do recolhimento das referidas taxas, prazo esse que, supostamente, teria se encerrado em 13.05.97, conforme aquele AN (137/97).
4. Acontece que, s.m.j., os itens 1 e 1.1 do pre-falado AN 137/97 não estipulam aquela data (13.05.97), em qualquer de suas linhas, como termo *ad quem* do prazo em questão, senão que os registros das expressões de propaganda, observado o prazo legal para a comprovação do pagamento das retribuições finais (120 dias a partir do deferimento - 18.06.97 - Lei 5.772/71 art. 83, parágrafo 1º), serão concedidos com a data de concessão invariável de 13.05.97.
5. Também, s.m.j., o item 1.1 do AN 137, em questão, apenas determina que o requerente não deveria aguardar pela publicação de qualquer notificação (Cod. 250) para o pagamento e comprovação das retribuições finais.

RECEBI ORIGINAL
EM 25 / 11 / 97

SILVIA MARTINO DE SOUZA
Secretária
DIRETORIA GABINETE
Telefone nº 0443280

6. Ora, a nosso ver, assegurado pelo art. 235 da Lei nº 9.279/96 o prazo (120 dias) fixado no art. 83 e seu parágrafo único da Lei 5.772/71 e não se localizando nenhuma linha do AN 137/97 que ditasse a data de 13.05.97 como data fatal, até porque, se o fizesse, padeceria de ilegalidade (norma hierarquicamente inferior contrária a lei ordinária), não se atina com qualquer embasamento legal que, validamente, lastreasse o arquivamento havido.

7. Afinal, pagas que foram as retribuições finais no prazo legal, (Lei 5.772/71, art. 83, c/c o art. 235 da Lei 9.279/96), de acordo com o item 1 do AN 137/97 simplesmente o registro pleiteado é de ser concedido com data de concessão em 13.05.97.

8. Isto posto, vem o signatário suscitar a questão perante esta Diretoria, aguardando decisão favorável, após ouvida a Col. Procuradoria deste Instituto.

Atenciosamente

p.p. RONNY WILLEM DE MAN

PRCF/ic

RONNY/MORSING/DIMAR.DOC

FIGUEIREDO & DE MAN

ADVOGADOS
(ATTORNEYS - AT - LAW)



Ilmo Sr. Diretor de Marcas do
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI
DR. AUGUSTO ESPÍRITO SANTO CARDOSO
Praça Mauá nº 7 - 18º andar
20081-240 - Centro - RJ

AV. RIO BRANCO, 57 CONJ. 307/311 - CEP 20090-004 - TELS.: 55 (21) 233-2004 - 55 (21) 263-9394 (FAX / VOICE CONTACT) 55 (21) 263-5148 - (FAX) 55 (21) 253-7792
RIO DE JANEIRO - RJ - BRASIL