

4#
cl-

PARECER/PROC/DICONS nº 045/00

Em, 08.10.00

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL -
Marca. Deve ser indeferido o pedido de registro, cujo titular, ainda que alegando extravio de GR, não foi capaz de comprovar o tempestivo recolhimento da retribuição decenal e de expedição de certificado, além de não cumprir e não contestar a exigência formulada.

Sr. Chefe da DICONS,

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA/DIMFAG, às fls. 45, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, tendo em vista que FARMACOTÉCNICA INST. DE MANIP. FARM. LTDA, titular do pedido de registro nº 818659270, requer a concessão do registro, alegando que interpôs petição, não localizada nos arquivos do INPI, onde comprovava o recolhimento da retribuição correspondente à expedição de certificado e do 1º decênio de vigência.

Dos Fatos

1. A 20/05/97, foi publicada na RPI 1381, o deferimento do pedido de registro, referente à marca nominativa SILANOL COMPLEX., que, posteriormente, veio a ser arquivado, na RPI 1408, de 25/11/97, por falta de comprovação do pagamento da retribuição devida.

cl

LS
Q

2. No MEMO/DEINPI/DF/ N° 112, de 05/06/98, endereçado à Diretoria de Marcas, o Sr. Delegado da DEINPI, comunica que consta em seus controles prova de recebimento da petição DF n° 663, de 08/07/97, que discrimina o recolhimento da taxa de expedição de certificado e 1° decênio, no valor de R\$ 404,00, referente ao pedido de registro da marca n° 818659270.

3. O Sr. Delegado, parte, ainda, da premissa de que todos os protocolos de petição, segundo prevê o item 25.2, do AN 131/97, somente podem ser efetuados cumpridas todas as formalidades, e, entende, portanto, que deva ser considerada a culpa do INPI no extravio da GR, sugerindo assim uma busca na contabilidade do Órgão.

4. Neste sentido, afastada a responsabilidade do depositante, e vez que nem o procurador nem seu cliente detinham o original ou sequer a cópia da Guia de Recolhimento em questão, concluiu, o Sr. Delegado, solicitando que seja considerada a improcedência do arquivamento do processo, requerida através da petição DF n° 0008/98, e, que, conseqüentemente, seja concedido o registro da marca, face aos argumentos apresentados.

5. O Memorando, às fls. 21, fez-se acompanhar das petições DF n°s 008, de 05.01.98, e 663/97, de 08.07.97, bem como da cópia de página, sem número, do protocolo da DEINPI/DF.

6. A DIRMA, no melhor espírito público, acatando, em parte, o requerido, anulou o arquivamento do pedido de registro, e reexaminou a matéria no sentido de conceder ao depositante, a título de exigência,



publicada na RPI 1481, de 25/05/99, novo prazo para comprovação do recolhimento das taxas devidas.

7. Ocorre, que o prazo, suplementar, concedido, transcorreu *in albis* sem que fosse comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

8. Decorrido o prazo supramencionado, o procurador do titular, através do Fax, datado de 04/08/99, insistiu que não localizou em seus arquivos a cópia da GR paga, em atenção a publicação de deferimento, e reafirmou que a original da GR acompanhou a petição DF 663/97.

9. A DIRMA, fez consulta, então, à COFIN, que buscou localizar a GR em questão, não a tendo identificando no sistema.

10. Vale ressaltar, que o sistema a que faz referência a chefe da SERCONT, às fls 43, vincula as Guias de Recolhimento ao número do processo, donde se conclui que não consta na contabilidade do Órgão a entrada de valores a favor do Proc. nº 818659270.

11. Neste contexto, a DIRMA consulta quanto a viabilidade de concessão do registro à vista dos argumentos expendidos.

Do Mérito

12. Versa a presente consulta, no seu cerne, sobre a possibilidade de concessão de registro de marca, sem a presença da Guia de Recolhimento, hipótese que não deve prosperar pelos motivos a seguir.

25

13. No caso, o titular do signo registrando, alega que comprovou o recolhimento das taxas de expedição de certificado e de 1º decênio, através da petição DF nº 663/97, que entende tenha se extraviado, entendimento esse que é compartilhado pelo Sr. Antonio Carlos Coelho, naquela oportunidade Delegado do INPI, no Distrito Federal.

14. Ora, é matéria pacífica na doutrina a questão de que não basta que o recolhimento das taxas de expedição de certificado e de 1º decênio seja tempestivo, é indispensável que tais pagamentos sejam comprovados.

15. Assim, para que o pagamento seja hábil é necessário que preencha todos os requisitos legais, ou seja, o titular deve recolher o valor devido, tempestivamente, e, comprovar o recolhimento, apresentando o original da GR, sendo, inviável, inclusive, o recebimento de petições sem que estejam devidamente instruídas com as guias de recolhimento da retribuição.

16. Com efeito, a Lei de Propriedade Industrial – Lei 9.279/96, prevê:

“Art. 161 - O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162 - O pagamento das retribuições , e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único - A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. “

Q

51
Q.

17. Em sentido idêntico, o Ato Normativo 154, de 21/12/99, estabelece que:

“Não havendo a comprovação das retribuições correspondentes nos prazos referidos nos itens anteriores, o pedido será definitivamente arquivado, encerrando-se a instância administrativa.”

18. A legislação não deixa margem, portanto, para interpretação distinta da esposada.

19. Partindo destas premissas, passo a enfrentar a questão sob o aspecto particular desta consulta que cuida da possibilidade da concessão do registro sem comprovação do recolhimento da retribuição, tendo em vista a hipótese de extravio da petição e conseqüentemente da Guia de Recolhimento.

20. Na verdade, não é possível, de pronto, afastar a hipótese de extravio de petição, considerando o alto volume de petições protocoladas e a gama de procedimentos realizados pelo INPI.

21. Por outro lado, é temerário afastar a responsabilidade do depositante, quer pessoal, quer através de seu procurador, na proteção de seus próprios interesses, sendo, neste sentido, inaceitável que não tenha tomado as cautelas devidas.

22. É óbvio, que na aferição da responsabilidade deste órgão, há de ser provado o nexo de causalidade que liga a petição, supostamente, protocolada no INPI, com o seu extravio.

Q.

23. Causa estranheza, que o depositante, em todas as oportunidades que teve para manifestar-se, não tenha trazido provas sequer do efetivo pagamento da GR, que pode provar-se, por exemplo, com a cópia do cheque identificado com o qual efetivou-se o pagamento da GR.

24. De fato, a informação de fls. 43, prova em sentido contrário a alegação, vez que não consta recebimento de Guia de Recolhimento em favor do pedido de registro em questão.

25. É certo, que nem todos os pagamentos de GR são identificados, entretanto, cabe ao interessado o acautelá-lo, visto que o INPI recebe cerca de 2.000 depósitos/dia, e que os valores tendem a repetir-se uma vez que se trata de recolhimento de retribuição fixa.

26. Ademais, falta solidez à argumentação do depositante, bem como é equivocada a avaliação do sr. Delegado, vez que os documentos anexos ao Memorando nº 112, não comprovam a remessa em Brasília, da petição DF 663/97, nem o recebimento da mesma no Rio de Janeiro.

27. Cumpre, também, salientar, a omissão do titular que não cumpriu e não contestou a exigência formulada na RPI 1481, sendo isto por si só motivo do indeferimento definitivo do pedido de registro, encerrando-se, portanto, a instância administrativa, nos termos do art. 159, da LPI, que dispõe:

"Art. 159....


§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame."

28. Com efeito, o que resta caracterizado nos autos é que não foi juntada a comprovação do recolhimento da retribuição devida, bem como sequer foi contestada a formulação da exigência.

Pelo exposto, entendo que deve ser indeferido o pedido de registro, cujo titular, ainda que alegando extravio de GR, não foi capaz de comprovar o tempestivo recolhimento da retribuição decenal e de expedição de certificado, além de não cumprir e não contestar a exigência formulada.

À consideração de V. S^a.


Guaraciara dos Santos Lobato
OAB/RJ 78.250

De acordo
A DIRM
06/02/01


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