

133  
25

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 056/00

Em, 23/10/00

Ref.: Proc. nº 811.649.334

Origem: DIRMA

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL.  
MARCA. Não pode o administrado ser penalizado por incúria da administração, desde que devidamente demonstrada.

Sr. Chefe da DICONS.


Requer a Diretoria de Marcas, às fls. 134, a anuência da Procuradoria para aceitar como protocolo da petição de prorrogação de vigência do registro em epígrafe, o carimbo sobreposto na missiva de fls. 125, com data de 30/12/96.

#### DOS FATOS

Consta do expediente encaminhado a esta Divisão, o seguinte:

- que a petição em apreço teria sido enviada através dos Correios para protocolização no INPI;
- que, "por motivos desconhecidos, o procedimento não foi efetivado pelo INPI, muito embora haja um carimbo da DIRMA apostado na carta de fls. 125";

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

140  


- que, o envelope da carta não foi acostado aos autos, dificultando desta forma a comprovação do cumprimento do prazo estabelecido na LPI, através do carimbo dos Correios;
- que, o interessado lhe informou não possuir mais o comprovante dos Correios, tendo em vista o decurso do tempo.

A questão relativa à prorrogação de vigência de registro obedecia, à época, à determinação insculpida no artigo 85 e §§ do Código da Propriedade Industrial – CPI, *in verbis*:

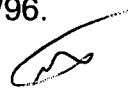
“Art. 85 – O registro de marca ou de expressão ou sinal de propaganda vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da expedição do certificado, podendo esse prazo ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º - A prorrogação somente poderá ser requerida na vigência do último ano do decênio de proteção legal”.

O parágrafo 2º, por sua vez, preconizava que “a prorrogação não será concedida se o registro estiver em desacordo com as disposições deste Código, ressalvado ao titular o direito de adaptá-lo, se possível, às mesmas condições”.

Entretanto, face à adesão do Brasil ao texto da Convenção da União de Paris – CUP – Revisão de Estocolmo, em 21/08/92, a solicitação de prorrogação do registro de marca ganhou um prazo adicional de 6 (seis) meses, após a expiração da proteção decenal, mediante pagamento de retribuição complementar, consoante dispunha o Ato Normativo nº 113/93.

Ocorre que, no caso vertente, supõe-se, pelo teor da carta de fls. 125, que o pedido de prorrogação foi remetido via postal. No entanto, o procedimento usual, que é protocolar-se a petição e devolver-se uma via ao interessado, não foi efetivado pelo INPI, causando estranheza o fato de haver, apenas, e estranhamente, um carimbo com a sigla da DIRMA, datado de 30/12/96.

  
2

141  
B

Informa, ainda, o chefe da DIMSER, às fls. 134, que o envelope da correspondência não foi anexado aos autos, razão pela qual não foi possível comprovar a tempestividade da medida, através do carimbo afixado pelo Correio.

Diante disso, entraram em contato com o interessado, que lhes informou não dispor mais de nenhum comprovante, face ao decurso do tempo.

### DO MÉRITO

Em razão de todos os incidentes do processo e visando a sua adequada instrução, impende sejam esclarecidos alguns pontos importantes para o deslinde da questão, tais como:

1º) – por que, somente, em 10/09/98, a SATRAP solicitou providências em relação à aludida petição, como se vê às fls. 127?


2º) – por que, os documentos de fls. 122 a 126, inclusive o despacho suso mencionado, estão em estado precário, ou seja, amassados e rasgados?

3º) – por que a oposição do carimbo da DIRMA e não do protocolo oficial? de quem é aquela rubrica?

4º) será que o extravio do envelope do correio se deu dentro da autarquia?

5º) – por que somente 2 anos depois do encaminhamento de fls. 127, ou seja, o processo começou a tramitar?

Em suma, a administração ficou inerte durante 4 anos, sem nem ao menos apurar quem teria dado causa aquela situação. A administração ou o administrado?

142  


Como se vê, o caso em tela não versa sobre matéria jurídica e sim de matéria de prova.

Logo, se ficar provado que o INPI concorreu de alguma forma para o episódio em pauta, a razão militará em favor do titular e, conseqüentemente, considerar-se-á a data de 30/12/96 constante do carimbo de fls. 125, como sendo a do efetivo protocolo, devolvendo-lhe a via que lhe cabe com a anotação devida.

Observando-se, porém, que deverá ser formulada exigência para que o interessado complemente o valor da retribuição recolhido à época, nos moldes do retromencionado Ato Normativo nº 113/93, já que o prazo ordinário (último ano de vigência do registro) se esgotou em 16/12/96.

Por outro lado, se remanescer a falha do titular da marca, o seu registro será extinto, nos moldes do inciso I do artigo 93 do CPI, isto é, "pela expiração do prazo de proteção legal, sem que tenha havido prorrogação", muito embora, em 30/01/95, tenha diligenciado para que o seu signo continuasse em vigor, como se verifica da petição de fls. 113, que, na ocasião, não foi conhecida, por ter sido protocolada antes do período previsto em lei, qual seja, 16/12/95 a 16/12/96.

Era o que cabia informar.

À consideração superior.

  
Márcia Affonso Moura.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

Processo- 811649334

Procuradoria em, 16.07.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 056/00.

O fato em exame, como se deu, parece demonstrar o quanto a questão do ato de protocolização, no particular, necessita de vir a ser regulamentado pela administração.

É que, conforme se depreende da informação constante à fl. 134, o procedimento de aceitar petições encaminhadas pelos Correios à sede da autarquia, "é usual no INPI", todavia, ao que parece, se dá sem qualquer suporte legal que ampare e autorize essa forma de conduta.

Reconheço ser o referido expediente (o de aceitar petições pelos Correios) uma maneira razoável e compreensível de promover-se o encurtamento da distância verificada entre o administrado e a administração.

No entanto, precisa ser tal referido ato, devidamente institucionalizado, ou seja, previsto e disciplinado por meio de Resolução, o que, de logo, implicaria no afastamento de situações como as que se depara no presente processo, ou seja, o desconhecimento das atribuições por parte dos órgãos do INPI, a exemplo daquele despacho verificado à fl. 129; a falta de ação no fazer protocolar; o perdimento da petição, a não devolução ao administrado, e por aí vai.

Estou em que, conforme assinalado no parecer em exame, que o deslinde da testilha está a requerer o correto conhecimento do fato que envolve a matéria submetida ao exame desta Procuradoria.

Em sede administrativa, a investigação sobre fatos processa-se através de procedimento de sindicância, devendo ser este o instrumento que deve a administração fazer utilizar.

61

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

É o que se tinha a opinar ademais.


À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia  
Chefe da Divisão de Consultoria

À DIRMA

24/10/01



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