



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206-3207 – Fax.: (21) 2206-3206

52

\NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº217/03

Ref.: Processo: 817219412

Em, 22-07-2003

**EMENTA-PROPRIEDADE INDUSTRIA-
FALENCIA- JUSTA CAUSA- A falência não
constituirá motivo para o sobrestamento
indefinido dos processos originário de
pedidos de registro e nem causa para manter
registros vigentes que não tenham sido objeto
de prorrogação ou pagamento da retribuição
alusiva ao decênio.**

Senhor Chefe da DICONS,

A Sra. Chefe da DIMELE solicita orientação desta Procuradoria sobre como proceder com relação a pedido de registro de marca, cujo prazo estabelecido no art. 162 e respectivo parágrafo único expirou em 29-12-01, sem que tenha sido protocolada, petição comprovando o recolhimento das retribuições relativas à proteção decenal e à expedição de certificado, face petição protocolada em nº 002710, de 19/07/2002,

Em tal petição, a titular alega que, em virtude de encontrar-se em 16-10-2001 em processo de falência não foi possível cumprir o prazo acima estabelecido, anexando aos autos a respectiva decisão judicial.

O art. 221 da Lei da Propriedade Industrial, determina que “os prazos nela estabelecidos são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa”. Acrescenta que, justa causa é o evento imprevisto, alheio a vontade da parte que a impediu de praticar o ato.”

O cerne do questionamento é se, falência pode ser considerada como justa causa para ilidir a perda de prazo.

Eu entendo que não, e para tanto socorro-me do brilhante estudo " A falência como motivo de força a declaração de caducidade do registro de marca, da lavra da Dra. Nelida Jessen, do qual transcrevo alguns trechos abaixo: texto;

" A Lei de Falência, de fato, objetivou resguardar bens do falido, devidamente arrecadados à massa, para fins de satisfação dos credores, mas, desse objetivo a se concluir pela ficção jurídica da não extinção de direitos ou inviabilidade de perecimento dos bens arrecadados, por causa superveniente à sentença declaratória da falência, há uma grande distância.

A preservação dos bens, inclusive de direitos integrante do patrimônio falimentar, compete ao síndico, verdadeiro administrador da falência designado pelo juiz, o qual, após assinar o termo de compromisso, ficará para todos os efeitos responsável pela massa, respondendo pelos prejuízos que a ela causar (art. 68 da Lei de Falências).

De fato, instituísse a lei da quebra uma inamobilidade do patrimônio falimentar como a primeira vista pode parecer advir das medidas assecutórias acima mencionadas, não teria motivo legislador de cotejar, no art. 63, XIV, dentre outros deveres do síndico, o de praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas ativas e passar a respectiva quitação.

O simples fato de a lei prever a obrigação do síndico de conservar direitos, está a demonstrar a possibilidade deles se extinguirem, caso o representante da massa, por eles responsável, deixe de tomar os atos conservatórios necessários. "

.....
A Administração Pública, no caso, o INPI, nem se substitui ao síndico na preservação dos direitos de propriedade industrial, da massa, como não lhe fornece o " bill de identidade", que lhe permita, por exemplo, desatender as exigências formuladas no processo originário do pedido de registro sem a consequência do arquivamento definitivo do processo (art. 79m, § 2º, do CPI) ou manter registros não prorrogados.

A falência, ainda que estabeleça medidas que objetivem preservar a massa, não exonera o "síndico de " praticar os atos conservatórios de direitos" que integram o patrimônio falimentar, atos esses que, nos termos do CPI, podem suceder ao longo da tramitação do processo de quebra.

Desta forma, a falência não constituirá motivo para o sobrestamento indefinido dos processos originários do pedido de registros e nem causa para manter

registros vigentes que não tenham sido objetos de pedido de prorrogação ou pagamento da retribuição alusiva ao decênio.”(grifos nossos)

No caso vertente , transcorreram 1(hum) ano e sete meses , sem que houvesse qualquer manifestação da intenção do titular em pagar a aludida retribuição.

É verdade que a Lei da Propriedade Industrial não disciplina o procedimento a ser adotado para comprovação da justa causa.

Contudo, em decisão do STJ, da 6ª Turma publicada no DJU, de 13 -06-1994, ao analisar a questão, entendeu que a comprovação de justa causa deve ser realizada durante a vigência do prazo, ou em até cinco dias após cessado o impedimento, o que vem ao encontro do que estabelece o art. 185 do CPC.

Adequando-se esta linha de raciocínio à LPI, poder-se-ia dizer que em virtude de não haver expressa estipulação de prazo para provar a justa causa o prazo seria aquele do art. 224 ou seja de 60(sessenta) dias .

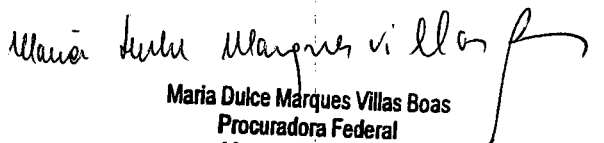
Contudo, o prazo do art.162 e de seu parágrafo único é um prazo peremptório o que significa dizer que se desatendido, acarreta a preclusão, sendo inalterável e improrrogável por convenção das partes ou qualquer outro motivo.

É de se ressaltar que ao prazo inicial de 60(sessenta) dias para o pagamento da aludida retribuição , o próprio art. 162 , em seu parágrafo único, concedeu um período de graça de mais 30(trinta) dias, antes de penalizar o usuário com o arquivamento definitivo do pedido.

Em sendo assim , entendo que muito embora os argumentos apresentados no Estudo apresentado pela Dra. Nelida tenham tido como fundamento ou antigo CPI, suas conclusões permanecem atuais, já que a Lei de Falências continua em vigor e Lei da Propriedade Industrial , só não usou a nomenclatura de “ força maior “ e “caso fortuito” englobando estes conceitos, SMJ. no termo “justa causa usado no texto da lei,

Apenas para ilustrar ,o Código de Processo Civil Comentado, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery , 2ª ed. Editora RT, fls. 612 conceitua justa causa como “ o impedimento eficaz por si só para fazer com que não possa ser praticado o ato processual, que deve ser alheio à vontade da parte ou interessado e consequência de ato ou evento imprevisto”.

Por último, tendo vista as razões aqui esposadas, concluo no sentido de que não deve ser conhecida a petição 002710, de 19/07/ 2002 e arquivado o pedido em tela.


Maria Dulce Marques Villas Boas
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 449535
OAB-RJ/23784



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 817219412

Em 23/07/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 217/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRMA
24/7/03