

**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL**  
**Divisão de Consultoria**

**PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 34/03**

Ref.: Processo **52400.003544/99**

Em,07/08/2003

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL.**  
Não se mostra possível a Restauração de Desenho Industrial extinto por falta de pagamento de quinquênio. A lei 9.279/96 não previu, como o fez para as patentes, tal possibilidade de reativação de registros.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada e encaminhada a esta Procuradoria Federal pela Diretoria de Patentes, onde nos é indagado acerca da possibilidade jurídica de restauração de Desenho Industrial extinto por falta de pagamento de quinquênio.

**DOS FATOS**

É que objetiva o Sr. Diretor de Patentes, a criação de nova metodologia de trabalho, pela qual o Instituto se valeria do artigo 212 da LPI com o intuito de possibilitar que o requerente de Desenho Industrial, dentro do prazo recursal de 60 dias, pudesse suprir a falta do pagamento

quinquenal tempestivo, criando, de fato, a possibilidade de restaurar seu registro extinto com base no artigo 119, III da mesma lei.

### DO MÉRITO

A consulta aqui apresentada, aparentemente, mistura duas situações muito distintas em nosso ordenamento jurídico específico.

O questionamento primeiro foi feito no seguinte formato. **“Questiona então se seria possível aplicar a regra geral do art. 212 da LPI e obter a restauração do mesmo”.**

Objetivando o deslinde, é pertinente que se diga, em um primeiro momento, que a norma mencionada acima apenas serve para regular o cabimento ou não de recursos, e seu prazo limite de interposição, como reproduzido abaixo:

Art. 212 – Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º -.....

§ 2º - Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

O parágrafo primeiro aqui suprimido envolve questão não afeta à consulta, posto que esta quer se valer apenas da possibilidade da interposição de recurso, com fins outros que não o de questionar decisão entendida como incorreta por parte do Instituto, mas sim permitir um novo prazo de recuperação dos registros já extintos pela inércia de seu titular.

A possibilidade de recorrer-se de uma decisão de extinção, como a que foi mencionada pelo consulente, não está em questão, já que o artigo reproduzido acima ressalva apenas a expressa disposição em contrário, o que não é o caso, em vista de o parágrafo segundo do mesmo artigo excluir apenas o arquivamento definitivo de registro.

Contudo, a extinção do registro com base no artigo 119, III da LPI (pela falta de pagamento da retribuição prevista nos artigos, 108 e 120) e seu conseqüente direito de recorrer de tal decisão, não pode ser usado de forma distorcida.

Por outro lado, a menção ao instituto da Restauração, que seria de fato criada na hipótese de se permitir a adoção de tal "metodologia de trabalho", demonstra a clara intenção do consulente de legislar, no que deve ser impedido por esta Procuradoria, em face da total impossibilidade legal.

O capítulo XIII, do Título I, que trata das Patentes na Lei da Propriedade Industrial, é o que se ocupa da Restauração, tendo apenas um artigo, que reproduzimos agora:

**Art. 87 – O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de retribuição específica.**

Sem atentar por demais ao conteúdo da norma, percebe-se que a sua destinação, o seu âmbito de atuação, não permite ampliação, pois suas balizas restritivas estão colocadas de início, quando se lê "O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados...".

Mesmo sabendo que o artigo reproduzido se encontra inserido no Título I, o qual não poderia tratar dos Desenhos Industriais, devemos suspeitar de que o legislador poderia ter incluído norma equivalente no Título II, destinado aos Desenhos Industriais, o que não ocorreu.

Alem disso, a lei que regula os direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial, já se mostra bastante benevolente e paternalista, tendo como comprovação para tal os prazos extraordinários constantes dos artigos 108 e 120, abaixo reproduzidos:

**Art. 108 – O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.**

**§ 2º - Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o**

titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Art. 120 – O titular do registro esta sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.

§ 2º - O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art. 108.

§ 3º - O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional.

Desta forma, ambas as possibilidades de pagamento em prazo extraordinário reproduzidas, ofertadas pela lei 9.279/96, já se mostram suficientes para que o interessado se atente para a manutenção de seu patrimônio.

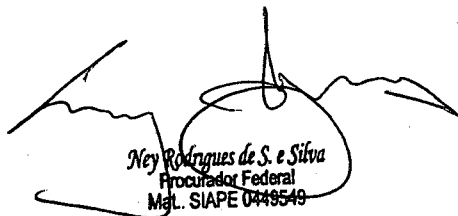
#### DA CONCLUSÃO

Em conclusão, tem-se que é recomendável a publicação da extinção do registro com base no artigo 119, III, sempre que o motivo da mesma for a falta de pagamento dos quinquênios.

Quanto aos recursos, é inquestionável o seu cabimento, tendo em vista que a extinção não consta da excludente contida no parágrafo segundo do artigo 212 da LPI.

Contudo, o cabimento do recurso de forma alguma significa a reabertura de prazo para o recolhimento dos valores relativos ao quinquênio, não apresentado tempestivamente.

A sua superior consideração.

  
Ney Rodrigues de S. e Silva  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449549



**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 52400003544/1999

Em 25/08/2003

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 034/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
A DIRPA

25/8/03