



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 204/04

Ref.: Processo 822081237

Em,13/05/2004

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Não existe qualquer norma legal que impeça o titular da marca de apresentar pagamento de taxa em valor constante de tabela anterior, desde que o recolhimento ocorra na vigência desta e a mudança se dê durante o prazo legalmente concedido para o cumprimento do ato.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de pedido de registro de marca deferido na RPI 1719, de 16/12/2003, data que também iniciou o prazo de 60 dias para que se comprove o pagamento da taxa de proteção decenal bem como da que serve para a expedição do certificado de registro.

O recolhimento das taxas em questão se deu em 30/12/2003, portanto, ainda na vigência da tabela anterior, porem foi apresentada ao protocolo do Instituto somente em 29/01/2004, quando já vigia a nova tabela de valores referentes às retribuições pelos serviços prestados pelo INPI.

A Diretoria de Marcas achou por bem formular exigência (RPI nº 1734 de 30/03/2004), com o intuito de que fosse recolhida complementação dos valores, tendo em vista que na data da apresentação no protocolo, 29/01/2004, a tabela de custas já havia sido majorada.

PROCURADORIA-GERAL DO INPI EM SANTA CATARINA

Ao tomar conhecimento da exigência formulada, o representante da empresa requerente se manifesta, afirmando que **“as taxas foram recolhidas pelos exatos valores vigentes na data de seus recolhimentos, exatamente como preceitua o literal do código de despacho 351”**, afirmando, por fim, que a exigência de complementação seria descabida, quando solicita que o despacho seja anulado.

DO MÉRITO

Primeiramente, devemos buscar na Lei da Propriedade Industrial – LPI, os ditames que possibilitem desvendar a questão suscitada, sendo que o que mais se aproxima pode ser encontrado no **Título III**, que trata das marcas, **Capítulo X**, que se ocupa da Expedição do Certificado de Registro.

O Capítulo em questão é composto de quatro artigos, porem, apenas os dois primeiros se relacionam com a consulta, pelo que, apenas estes, passo a reproduzir.

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.

PROCURADORIA-GERAL DO INPI EM SANTA CATARINA

O primeiro deles se refere ao tema de forma genérica, mencionando que deve ser **comprovado o pagamento das retribuições correspondentes**, sem que daí se possa tirar o entendimento da questão, que se mostra mais aprofundada nos meandros da atualização de valores, ocorrida dentro do prazo destinado ao recolhimento das taxas referentes ao Certificado e 1º Decênio.

Da mesma forma, o artigo seguinte se ocupa de informar que, tanto o pagamento quanto a sua comprovação deverão ocorrer no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento, o que de fato ocorreu no caso presente, não sendo suficiente para o deslinde da questão.

Como podemos observar, a legislação é silente quanto ao momento em que ocorre a modificação das tabelas de custas administrativas, quando então, devemos buscar a norma explicativa relacionada ao momento do chamamento para o cumprimento do ato em questão, que vem a ser a Tabela de Códigos de Despacho.

Na predita Tabela, o motivo da consulta se traduz no Código de despacho de nº 351, o qual representa o texto que aqui se reproduz.

DEFERIDO o pedido de registro, com base no Art.122 da LPI. Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente comprove, junto ao **INPI**, o recolhimento das **RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO**, no exato valor previsto na **tabela de custos de serviços prestados**, vigente à época do recolhimento.

O conteúdo acima reúne dois momentos distintos. O primeiro é a decisão de mérito tomada pela área técnica da Diretoria de Marcas, sobre a qual não nos cabe falar.

Quanto ao segundo momento, nota-se o início do prazo legal de 60 dias, instituído pelo artigo 162, já reproduzido.

PROCURADORIA-GERAL DO INPI EM SANTA CATARINA

Contudo, percebe-se também que, ao final, a autoridade administrativa optou por incluir elemento que acabou por permitir o desvinculamento de momentos intrinsecamente relacionados, que vem a ser o pagamento do valor devido e a sua comprovação junto ao Instituto.

A sentença derradeira, “vigente à época do recolhimento” constante do despacho reproduzido, acaba por permitir que, no caso em tela, seja absolutamente legal o recolhimento havido sobre a vigência da tabela de custos anterior e sua conseqüente apresentação ao protocolo, mesmo que este segundo ato já sobre a vigência da nova tabela.

A questão apenas deveria se prender ao prazo de 60 dias concedido pela lei, o que realmente ocorreu, não importando que, no momento da apresentação dos recolhimentos, os valores não mais fossem aqueles, já que, de fato, os valores recolhidos eram vigentes à época do recolhimento, como consta do código de despacho.

CONCLUSÃO

Assim sendo, não vislumbro qualquer impedimento a que o recolhimento feito pelo representante da empresa depositante do pedido de marca seja considerado como correto, já que ocorreu dentro do que reza a norma administrativa, devendo, por conseguinte, ser anulada a exigência de complementação de taxa, formulada pela Diretoria de Marcas.

À superior consideração.


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

- 252 **DECIDIDO JUDICIALMENTE** conforme indicado no complemento
- 290 **REVOGADO(S)** o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
- 295 **ANULADO(S)** o(s) despacho(s) abaixo indicado(s).
- 296 **ANULADO(S)** o(s) despacho(s) em **TRANSFERÊNCIA** e/ou nos pedido(s) de **ALTERAÇÃO DE NOME** e/ou de **SEDE/ENDEREÇO**, conforme abaixo indicado.
- 351 **DEFERIDO** o pedido de registro, com base no Art. 122 da LPI. Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente comprove, junto ao **INPI**, o recolhimento das **RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À PROTEÇÃO DECENAL E À EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO**, no exato valor previsto na **tabela de custos de serviços prestados**, vigente à época do recolhimento.
A retribuição poderá ainda ser recolhida e comprovada, conforme o disposto no parágrafo único do Art. 162 da LPI, **SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO PEDIDO**.
- 353 **DEFERIDO** o pedido de registro, com base no Art.122 da LPI. Inicia-se nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente especifique o(s) **PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)**, a serem protegidos pela marca, comprovando, junto ao **INPI**, o recolhimento das **RETRIBUIÇÕES RELATIVAS À(S) PROTEÇÃO(ÕES) DECENAL(AIS) E À(S) EXPEDIÇÃO(ÕES) DE CERTIFICADO(S)**, no exato valor previsto na **tabela de custos de serviços prestados**, vigente à época do recolhimento.
A(s) retribuição(ões) poderá(ão) ainda ser(em) recolhidas e comprovadas, conforme o disposto no parágrafo único do Art.162 da LPI, **SOB PENA DE ARQUIVAMENTO DEFINITIVO DO(S) PEDIDO(S)**.
- 400 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO**, fixando-se a data desta RPI para o **INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA**. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.
- 401 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DO REGISTRO EM RETIFICAÇÃO**, conforme indicado no complemento fixando-se a data desta RPI para o início de sua vigência. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.
- 403 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DO REGISTRO DESDOBRADO**, fixando-se a data desta RPI para o início de sua vigência. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.
- 404 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DO REGISTRO DESDOBRADO EM RETIFICAÇÃO**, conforme o indicado no complemento, fixando-se a data desta RPI para o início de sua vigência. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.
- 450 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DO REGISTRO AGRUPADO**, fixando-se a data desta RPI para o **INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA**. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.
- 451 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DO REGISTRO AGRUPADO EM RETIFICAÇÃO**, conforme indicado no complemento, fixando-se a data desta RPI para o **INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA**. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.

OBSERVAÇÕES DE ORDEM GERAL

A RETIFICAÇÃO SERÁ SEMPRE PUBLICADA COM O CÓDIGO CORRESPONDENTE AO DESPACHO RETIFICANDO, COM EXCEÇÃO DOS CÓDIGOS 003 (PEDIDO COMUNICADO), 400 (CONCESSÃO DE REGISTRO) 403 (CONCESSÃO DE REGISTRO DESDOBRADO), 450 (CONCESSÃO DE REGISTRO AGRUPADO) CASOS EM QUE SERÃO UTILIZADOS OS CÓDIGOS 004, 401, 404 E 451, RESPECTIVAMENTE. OS CÓDIGOS ACIMA TRADUZEM OS DESPACHOS RELATIVOS ÀS DECISÕES SOBRE **PEDIDOS DE MARCAS**.

Códigos de Despachos em Pedidos,
Lei 5.772/71 (CPI)

- 151 **ARQUIVADO** o pedido de registro de expressão e sinal de propaganda com base no Art. 233 da LPI.
- 205 **OPOSIÇÃO(ÕES)** de terceiro(s) indicado(s), face ao despacho de viabilidade anteriormente publicado.
- 250 Inicia-se, nesta data, face a não interposição de recurso, o prazo de 60 (sessenta) dias para que o requerente **COMPROVE** junto ao **INPI**, o recolhimento da **RETRIBUIÇÃO RELATIVA À PROTEÇÃO DO DECÊNIO**, no exato valor previsto na **tabela de custos de serviços prestados**, vigente à época do recolhimento, **SOB PENA DE ARQUIVAMENTO IRRECORRÍVEL**.
- 405 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA**, fixando-se, em face do disposto no item 1 do AN nº 137/97, a data de 13/05/97, para o **INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA**. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.
- 406 **COMUNICAÇÃO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE EXPRESSÃO OU SINAL DE PROPAGANDA EM RETIFICAÇÃO**, conforme indicado no complemento, fixando-se, em face do disposto no item 1 do AN nº 137/97, a data de 13/05/97, para o **INÍCIO DE SUA VIGÊNCIA**. O certificado de registro estará à disposição do Titular na Recepção do **INPI**, após 60 (sessenta) dias a contar desta data. Poderá, a pedido, ser remetido a qualquer Delegacia e/ou Representação do **INPI/MDIC**.

Códigos de Despachos em Registros

- 511 Notificação de **PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULDADE** instaurado por requerimento de terceiros. Inicia-se, nesta data, o prazo de 60 (sessenta) dias para que, na conformidade do disposto no Art. 170 da LPI, o Titular do registro ofereça contestação ao procedimento ora instaurado. Declara-se,

39

51:

55:

56:

56:

56:

56:

57:

57:

58:

58:

587

589

590

600

610

620

629

630

670

680

690



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

Procuradoria
Jurídica
Fls. 40
10/05/04

Ref.: Processo nº 822081237.

Em 18.05.2004.

Vem ter a esta Chefia Substituta a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 204/2004.

Vista a matéria, passo a me pronunciar.

A regra geral aplicável ao recolhimento da retribuição devida pelo usuário dos serviços do INPI e a sua comprovação perante a Autarquia é aquela preconizada no art. 218, inciso II, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei de Propriedade Industrial - LPI), *verbis*:

“Art. 218. Não se conhecerá da petição:

(...)

II - se desacompanhada do comprovante da respectiva retribuição no valor vigente à data de sua apresentação..”

Por outro lado, entendo o comando do art. 162 e seu parágrafo único da Lei nº 9.279, de 1996, de *per se*, não constitui regra específica aplicável ao recolhimento da retribuição devida pela concessão de registro de marca, porque sua leitura não autoriza a compreensão de que o recolhimento da retribuição devida pelo usuário dos serviços da Autarquia possa ser realizado no valor da Tabela de Retribuições vigente à época e a sua comprovação perante o INPI efetivada sob a égide de uma outra Tabela, quando os dois eventos se processem no curso do prazo legal para a prática do correspondente ato pelo usuário.

J

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

Procuradoria
Jurídica
Fls. 41
Substância

Ao contrário, parece-me que esse preceito reforça a inteligência do art. 218 da LPI, já que estabelece marco simultâneo para o recolhimento da retribuição e a sua comprovação perante o Instituto.

Como de fato, uma interpretação sistemática da LPI conduz, com concreção, à conclusão de que o seu art. 218 é regra que não comporta exceção, donde se extrai absolutamente inquestionável que o valor da retribuição devida deva ser aquele vigente na data da comprovação do seu recolhimento perante a Autarquia, ou seja, na data da prática efetiva do ato pelo usuário.

Não obstante, à vista do teor manifestamente equivocado do código de despacho 351, constante da Revista da Propriedade Industrial, e, por isso mesmo, orientador do usuário dos serviços da Diretoria de Marcas, não creio factível impor-se, injustamente, ao postulante, o ônus decorrente, orientando, contudo, àquela Diretoria, que promova a imediata adequação dos termos do referido código de despacho, bem como de outros com conteúdo semelhante, à regra geral aplicável ao recolhimento da retribuição devida pelo usuário dos serviços do INPI, imposta no art. 218, inciso II, da LPI.

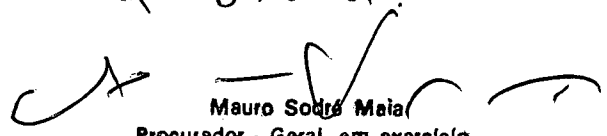
Em razão do exposto, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 204/2004, na sua íntegra.

A consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

Em 19/5/04

DE ACORDO COM O
ENTENDIMENTO FIXADO
NO DESPACHO DE Fls. 40/47
A DIAMA.


Mauro Sotelo Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601