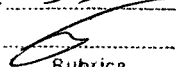




**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

Procuradoria Jurídica
Fis. <u>SS</u>
 Rubrica

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 131/07

Em, 02/05/07

Ref.: Proc. MI 5400906-5

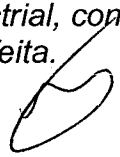
EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. DESCABE A INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS TAXAS RECOLHIDAS SOB À ÉGIDE DA LEI Nº 5.772/71 E APROVEITADAS NOS TERMOS DO ITEM 14.1 DO AN Nº 161/2002, POR FALTA DE PREVISÃO LEGAL.

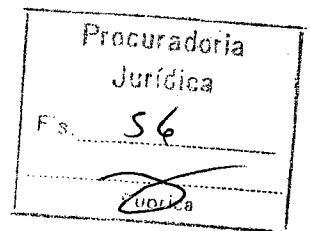
Sra. Coordenadora da CJCONS.

Vem o presente processo a esta Procuradoria para orientação acerca da possibilidade de ser aplicada da correção monetária sobre os valores recolhidos quando do depósito de pedido de patente de modelo ou desenho industrial, sob a égide da Lei nº 5.772/71, e aproveitados nos termos do parágrafo único do artigo 236 da Lei da Propriedade Industrial e respectiva regulação nos termos do item 14.1 do Ato Normativo nº 161/02, a saber:

“- Lei nº 9.279/06 –

Art. 236 – O pedido de patente de modelo ou de desenho industrial depositado na vigência da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, será automaticamente denominado pedido de registro de desenho industrial, considerando-se, para todos os efeitos legais, a publicação já feita.





§ único – Nos pedidos adaptados serão considerados os pagamentos para efeito de cálculo de retribuição quinqüenal devida”.

“- Ato Normativo nº 161/2002 –

14.1 – Para efeito do cálculo do pagamento dos quinqüênios dos registros concedidos oriundos dos pedidos em andamento de Modelos e Desenhos Industriais depositados na vigência da Lei nº 5.772/71, poderão ser aproveitados todos os pagamentos efetuados referentes a serviços ainda não realizados, bem como às anuidades já recolhidas, na forma do artigo 236, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96”.

É oportuno registrar, que idênticos pleitos foram formalizados com fulcro no supra-transcrito item 14.1 do A N nº 161/02.

Insta consignar, de plano, que o assunto em foco não enseja grandes elucubrações jurídicas, na medida em que não existe norma legal autorizativa para a concessão da correção monetária pretendida, isto é, que preveja a correção monetária das anuidades já recolhidas e não utilizadas, em virtude de uma inovação trazida pela Lei nº 9.279/96, que operou a conversão automática dos pedidos de patentes de modelo e de desenho industrial, em pedidos de registro de desenho industrial.

Ademais, releva notar que da aludida conversão decorreu um crédito para o usuário, oriundo das retribuições pagas a título de anuênios, efetivamente apurados cada um de *per se*, promovendo-se o aproveitamento parcial ou integral no pagamento dos quinqüênios dos respectivos registros concedidos.

Não se trata, pois, de atraso, de mora na contraprestação da Administração e, sim, de um tratamento justo trazido pelo legislador, em função da alteração da forma de proteção - “patente”, que passou a ser nominada de “registro de desenho industrial”, englobando o modelo e o desenho - aproveitando-se o *quantum* recolhido sob a sistemática da patente, cuja modalidade previa pagamentos quinqüenais, em vez de anuais, adaptando os pagamentos já feitos, compensando-os em despesas futuras.

Em outras palavras: o disposto no parágrafo único do artigo 236, soluciona a questão dos valores pagos pelos serviços que não foram prestados

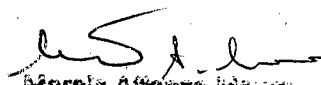
**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

Procuradoria Jurídica Fls. 57 Rúbrica
--

até a data da entrada em vigor da LPI, e que por força do ajustamento por esta implementado, fazendo-os valer em quitações de taxas posteriores.

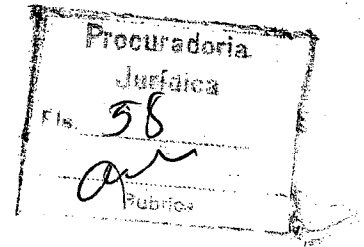
Tenha-se em conta, que o sobredito ajustamento não é consequência de falha da Administração, e sim, de resultante de um comando legal, que previu a hipótese de aproveitamento da retribuições pagas e não usadas, utilizando-as legitimamente em quitações de emolumentos posteriores. Logo, não há que se falar em recomposição do valor nominal da moeda, na medida em que tal adaptação não gerou um débito da Administração para com o administrado, ao contrário, um crédito.

Sub censura.


Marcia Affonso Leitura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.051



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº MI/DI 5400906-5.

Em 28.09.2007.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 131/2007.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

À Direção.

Em 04/10/07

Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449661