



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota N° 0524-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3

PROCESSO N° 52400.006031-2011

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Extinção de registro de desenho industrial.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A DICIG, mediante o Memorando n° 007/2011 INPI/DICIG/CGIR/SEACO, submete consulta à Procuradoria sobre quinquênios e prorrogações de registros de desenho industrial em débito. A consulta acompanha uma sugestão de procedimento administrativo a ser adotado na hipótese de atraso de retribuições.
2. O processo em epígrafe tem por finalidade orientar a Administração, e não resolver uma pendência relativa a um determinado registro de desenho industrial.
3. A DICIG traz uma situação fática composta dos seguintes elementos:
 - I. O titular do desenho industrial efetuou tempestivamente o pagamento dos 1º e 2º quinquênios;
 - II. A retribuição do 3º quinquênio foi paga, mas não houve o pagamento da retribuição relativa ao pedido de prorrogação;
 - III. A retribuição do 4º quinquênio e da retribuição relativa ao pedido de prorrogação respectivo também foi paga.
4. O procedimento sugerido pela DICIG compreende uma notificação ao interessado. A consulta tem por finalidade esclarecer qual o conteúdo correto dessa exigência. A exigência tem por finalidade *possibilitar o recolhimento* da retribuição relativa ao primeiro pedido de prorrogação? Ou a exigência permite tão-somente *a apresentação do comprovante* de pagamento da retribuição recolhida tempestivamente?

II. MÉRITO

5. A Procuradoria manifestou-se mediante a Nota nº 0418-COOAD-PF-INPI-FIG-2.3/2011, elaborada pela Procuradora Federal Fernanda Ivelise Giacobbo (fls. 6/7), cuja conclusão é transcrita abaixo:

“5. Entendemos que, de fato, considerando-se o manifesto interesse do titular que, inclusive, efetuou os demais pagamentos é perfeitamente cabível, com base no art. 220 da LPI (O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis), a formulação de uma exigência para que ele, no prazo usual de 60 dias concedido para o cumprimento das exigências, comprove o pagamento do pedido de prorrogação que se encontra em aberto.

6. Com relação à interpretação do item 8.4.1 do Ato Normativo de Desenho Industrial 161/02 o mesmo se refere única e exclusivamente ao prazo de 60 dias para cumprimento da exigência de comprovação de pagamento de quinquênio.”

6. Tendo em vista o transcurso de prazo, cumpre reexaminar a matéria.

7. O inadimplemento dos quinquênios e da retribuição relativa ao pedido de prorrogação acarreta a extinção do registro de desenho industrial, nos termos do art. 119, III da LPI.

LPI, art. 119. O registro extingue-se:

[...]

III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120;

8. O pedido de prorrogação do registro de desenho industrial encontra-se previsto no art. 108 da LPI. O pagamento extemporâneo das retribuições relativas ao registro de desenho industrial não enseja a manutenção do direito.

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.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 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 subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

9. O §1º do art. 108 da LPI estabelece o período para pagamento do pedido de prorrogação. Descumprido esse prazo, o titular do registro possui um prazo extra para adimplir com a obrigação relativa à prorrogação do direito. O prazo extra de 180 dias é estabelecido no

§2º do art. 108 da Lei. A perda do prazo previsto no art. 108, §2º, da Lei acarreta a extinção do registro.

10. De fato, o art. 220 da LPI permite que o INPI formule exigências para fins e aproveitar os atos das partes.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

11. O dispositivo em comento não constitui uma cláusula aberta para permitir que administrados efetuem pagamentos de retribuições de modo extemporâneo.

12. No caso de desenho industrial, o inadimplemento de uma retribuição pertinente ao pedido de prorrogação ou ao quinquênio importa na extinção do registro. Ocorre, no entanto, que o sistema de controle de retribuições da autarquia pode conter equívocos. Isso justifica a publicação de uma exigência para que o administrado comprove o pagamento *tempestivo* da retribuição. A comprovação de pagamento *extemporâneo* não atende a exigência necessária para a manutenção do registro.

13. A Instrução Normativa nº 13/2013 é silente quanto ao inadimplemento da retribuição relativa à prorrogação do registro. Ela prevê a exigência em decorrência do inadimplemento de quinquênio, *in verbis*:

Art. 42. Conseqüência da não comprovação do pagamento do quinquênio:

I – não comprovado o pagamento, o INPI formulará exigência para a apresentação da comprovação do pagamento, que deverá ser cumprida no prazo de sessenta dias;

II – não cumprida a exigência, o INPI presumirá que o pagamento não foi efetuado, promovendo os procedimentos cabíveis.

14. A exigência prevista no art. 42, I, da Instrução Normativa nº 13/2013, tem por finalidade oportunizar ao administrado a apresentação do comprovante de pagamento, e não um prazo para efetuar o recolhimento da retribuição. Essa interpretação decorre da expressão contida nesse dispositivo, a saber: “para a apresentação da comprovação de pagamento”.

15. Sobre atraso de pagamento de retribuições, impõem-se algumas considerações a respeito do inadimplemento de anuidades de patentes. Em 15.10.2013, o INPI editou a Resolução nº 113/2013, sobre o controle de pagamento das retribuições anuais, em matéria de patentes.

16. O art. 13 da Resolução nº 113/2013 prevê que os pedidos de patente ou as patentes com atraso de mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos *definitivamente*, não sendo admissível o instituto da restauração previsto no art. 87 da LPI. O art. 13 da Resolução

incorpora, portanto, o entendimento consolidado da Procuradoria expresso no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005, o qual possui efeito normativo.

Art. 13. Os pedidos de patente ou as patentes que estiverem inadimplentes em mais de uma retribuição anual serão arquivados ou extintos definitivamente, não se aplicando a esses casos a hipótese de restauração prevista no artigo 87 da LPI.

17. A inteligência do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005 aplica-se *mutatis mutandis* a todos os institutos de propriedade industrial existentes no âmbito do INPI.

18. Explica-se melhor, o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/2005 não admite que os administrados aproveitem-se de uma falta de controle da Administração para atrasar diversas retribuições à espera de uma eventual identificação do fato pela autarquia.

19. Assim, o art. 13 da Resolução nº 113/2013 evita a atitude de má-fé do administrado que busca regularizar várias anuidades inadimplidas no prazo legal. A LPI concebe o instituto da restauração em decorrência do arquivamento do pedido ou da extinção da patente em razão de um único inadimplemento. Quando o arquivamento ou a extinção da patente decorre do inadimplemento de mais de uma anuidade, não há de se falar de restauração.

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.

20. Ou seja, o art. 87 da LPI permite expressamente a restauração do pedido de patente ou da patente quando o arquivamento ou a extinção ocorre em razão de um único inadimplemento.

21. Em síntese, a LPI é expressa quando concede ao titular a oportunidade para efetuar o pagamento extemporâneo de uma retribuição. A Lei assim o fez na matéria de patentes, particularmente no art. 87, o qual prevê a possibilidade do titular pagar uma única anuidade, a qual não foi recolhida no prazo legal.

22. O instituto do desenho industrial não goza do direito de restauração previsto no art. 87 da LPI. Tampouco existe previsão legal para pagamento extemporâneo das retribuições relativas ao registro de desenho industrial. Não há espaço, na LPI para o interessado pagar a retribuição relativa ao período de prorrogação em período posterior ao prazo extra de 180 dias concedido pelo §2º do art. 108.

III. CONCLUSÃO



23. É razoável a aplicação analógica do art. 42 da Instrução Normativa nº 12/2013 como fundamento para a DICIG formular exigência, diante da não-comprovação de pagamento de pedido de prorrogação.

24. O cumprimento de exigência apto a manter o registro de desenho industrial é aquele que comprova o pagamento tempestivo da retribuição concernente ao pedido de prorrogação ou quinquênio.

25. O prazo de pagamento da retribuição é o previsto na LPI, e não o período compreendido na exigência. A exigência, no caso, tem por finalidade oportunizar ao administrado que apresente o comprovante de recolhimento da retribuição efetuada no prazo da lei.

26. Inclusive, sugere-se a normatização desse procedimento quando houver a próxima revisão da Instrução Normativa nº 12/2013.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 1017/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.006031/2011-26

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0524/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Conseqüentemente, deixo de acordar com a NOTA Nº 0148-COOAD-PF-INPI-FIG-2.3/2011, constante às fls. 6/7, elaborada pela Procuradora Federal, Drª Fernanda Ivelise Giacobbo Giacobbo.
3. À DICIG.

Rio de Janeiro, 8 de novembro de 2013

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe