



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 Nº 0570-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.16

PROCESSO Nº 52450.620276-54

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Marco inicial da extinção de registro de desenho industrial, com fundamento no art. 119, III.

Senhor Coordenador,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta sobre o marco inicial dos efeitos da extinção do registro de desenho industrial.
2. No caso em tela, verifica-se a publicação de extinção do registro de desenho industrial em razão da falta de recolhimento das contribuições previstas nos arts. 108 e 120 da Lei 9.279/96.
3. A extinção retroage à data em que se encerrou a proteção do direito, isto é, na data em que o inadimplemento foi configurado? Ou os efeitos decorrem a partir da publicação da extinção do registro?

II. MÉRITO

4. As causas da extinção do registro de desenho industrial encontram-se previstas no art. 119 da Lei 9.279/96.

Art. 119. O registro extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

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

ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.



5. Percebe-se, desde já que o dispositivo é silente quanto ao marco inicial dos efeitos da extinção do registro de desenho industrial. Esse fato justifica uma rápida verificação de como a matéria é tratada no âmbito das extinções de patentes.

6. O PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº001/2005, de lavra da Procuradora Federal Maria Alice Castro Rodrigues, aborda o instituto da restauração de patentes previsto no art. 87 da Lei 9.279/96. Embora a Lei não preveja instituto similar ao registro de desenho industrial, o referido parecer normativo constitui um norte para a compreensão dos efeitos da extinção.

6. O parecer normativo em referência explica que a extinção da patente não se opera imediatamente após a notificação para fins de restauração.

“Desse juízo deflui, a todas as luzes, que a notificação da extinção da patente para fins da restauração de que trata o art. 87 da LPI não consuma os efeitos legais da extinção – pelo contrário, impede a sua ocorrência durante o lapso assinalado para aquela providência - logo, não é ato legítimo para colocar o objeto da patente em domínio público, fato que somente se consolida com a notificação da extinção da patente nos termos do art. 78, inciso IV, da LPI, ato que, obviamente, só produz eficácia quando precluso o último daqueles três prazos legais para o pagamento da retribuição anual, seqüencialmente ordenados no 2º do art. 84 e no art. 87.”

7. O efeito da extinção não surte imediatamente após a notificação da extinção da patente para fins de restauração, posto que o art. 87 da LPI confere um prazo de três meses para que o titular impeça a entrada do bem em domínio público.

8. Por outro lado, o registro de desenho industrial não goza desse prazo de tolerância de três meses, fixado no art. 87 da Lei. Não se verifica óbice, a princípio, para que os efeitos da extinção tenham como marco inicial a publicação respectiva.

9. Qual seria o fundamento para conferir efeitos da extinção do registro de desenho industrial a partir do inadimplemento das contribuições legais? Não se identifica, no momento, dispositivo legal que respalde esse entendimento, sem prejuízo de nova interpretação da matéria, no futuro.

10. Por outro lado, a LPI dispõe de dispositivo expresso a respeito da publicação dos atos do INPI. De acordo com o art. 226 da LPI, os efeitos dos atos do INPI somente surtem efeitos a partir da publicação, salvo as exceções contidas nos incisos I, II e III.

Art. 226. Os atos do INPI nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzem efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão oficial, ressalvados:



- I - os que expressamente independem de notificação ou publicação por força do disposto nesta Lei;
- II - as decisões administrativas, quando feita notificação por via postal ou por ciência dada ao interessado no processo; e
- III - os pareceres e despachos internos que não necessitem ser do conhecimento das partes.

11. O marco inicial dos efeitos da extinção do registro de desenho industrial encontra-se previsto expressamente na Lei, de forma que a publicação seja dispensável? Não, o dispositivo sobre a extinção do registro de desenho industrial, já abordado acima, não dispensa a publicação da extinção do registro.

12. Logo, não há de se falar que o caso em tela enquadra-se no inciso I do art. 226 da LPI. Tampouco, as exceções previstas nos incisos II e III respaldam a dispensa de publicação do ato de extinção do registro de desenho industrial.

III. CONCLUSÃO

13. Diante do exposto, a Procuradoria conclui que os efeitos da extinção, com fundamento no art. 119, III, surtem efeitos a partir de sua publicação, e não do inadimplemento das retribuições.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 9 de dezembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador