



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00002/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.000258/2019-03

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: EXTINÇÃO DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL CONCEDIDOS APÓS O FIM DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO QUINQUÊNIO

1. Data a ser considerada para fins de extinção de registro de desenho industrial em casos de atraso no exame por parte do INPI, onde não tenha ocorrido o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção (artigo 120 da LPI).
2. Os registros de desenho industrial têm sua vigência garantida pelos 5 (cinco) primeiros anos independentemente do pagamento de retribuição e, nos 5 (cinco) anos adicionais iniciais, condicionada ao pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio.
3. Se a concessão do registro ocorreu *a posteriori* da vigência do primeiro quinquênio, somente após a prática de tal ato administrativo é que pode vir a ser decretada a sua extinção, eis que antes não havia registro a ser extinto, mas apenas pedido de registro.

1. Cuida-se de processo encaminhado pela Diretoria de Marcas (DIRMA) através do qual formula-se consulta a respeito da data a ser considerada para fins de extinção de registro de desenho industrial (DI), solicitando-se orientação em casos de atraso no exame por parte do INPI, onde não tenha ocorrido o recolhimento da taxa quinquenal de manutenção.

2. O processo iniciou-se com o Memorando nº 002/2019, assinado conjuntamente pela Sra. Chefe da SIGED e pelo Sr. Chefe da DIADI, a que se seguiu o Despacho do Sr. Coordenador da CODEX.

3. Posteriormente, encaminhado à DIRMA, a questão sob análise foi assim sintetizada: "*a dívida referida reside em situações como a ali mencionada - e que, inobstante venham a literalmente desaparecer, à vista do êxito no processo de extinção do backlog existente na área, exigem todavia tratamento enquanto ainda ocorrentes -, em que a concessão do registro se deu quando já ultrapassado o prazo para pagamento da retribuição quinquenal e sem que tenha sido esta adimplida, seja no prazo ordinário seja no extraordinário.*"

4. Assim, questiona-se, através da presente consulta, qual a data a ser considerada para a extinção de registro de DI onde não ocorreu o pagamento da retribuição devida para a sua manutenção, em especial nas hipóteses em que a concessão do próprio direito se deu somente após o respectivo prazo para pagamento.

É o relatório.

5. O artigo 108 da LPI define o prazo de vigência do registro de desenho industrial, fixando-o em 10 (dez) anos contados da data do depósito, prazo esse prorrogável por mais 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada.

6. O artigo 120, por seu turno, determina o pagamento da retribuição quinquenal, sendo a mesma devida a partir do segundo quinquênio:

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

§1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro.

§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 subseqüentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional."

7. O artigo 119 da LPI, por fim, elenca as causas de extinção do registro de desenho industrial:

"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." (grifei)

8. Como transcrito acima, o artigo 120 da LPI determina que o pagamento de retribuição quinquenal seja realizado a partir do segundo quinquênio de vigência do registro, devendo tal pagamento ocorrer durante o 5º ano de sua vigência (§1º). Previu ainda o legislador a possibilidade de que o pagamento pudesse ocorrer dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes a esse prazo, mediante o pagamento de retribuição adicional, nos termos do §3º.

9. Sobre o cabimento do prazo adicional previsto no §3º do artigo 120 - seis meses - ao pagamento do segundo quinquênio (§1º), o entendimento firmado ao longo do tempo na Autarquia é no sentido da sua aplicabilidade, conforme disposto tanto na Instrução Normativa nº 44/2015 (em seu artigo 30, §1º), que disciplinava o processamento dos pedidos de registro de desenho industrial, bem como no recém editado manual de desenhos industriais, trazido a lume pela Resolução nº 232/2019.

10. Assim sendo, tomando-se por base e para fins de orientação o DI7100510-2, citado como caso concreto - e que ensejou a presente consulta, considerada de caráter amplo - podem ser destacadas as seguintes datas para determinar o seu período de vigência:

a) 03/01/2011 - depósito e data inicial de vigência (artigo 108, *caput* da LPI)

b) 03/01/2015 a 03/01/2016 - período regular para o pagamento da retribuição quinquenal referente ao segundo quinquênio de vigência do registro (artigo 120, §1º da LPI)

c) 04/01/2016 a 03/07/2016 - período adicional para o pagamento da retribuição quinquenal referente ao segundo quinquênio de vigência do registro (artigo 120, §3º da LPI)

d) 19/12/2017 - publicação da concessão do registro de DI

e) 20/12/2017 a 18/02/2018 - período para pagamento de eventuais quinquênios e prorrogações vencidos antes da concessão

11. Quanto ao item e), acima referenciado, o artigo 37 da Instrução Normativa nº 44/2015 determinava:

"Art. 37 - Os quinquênios e prorrogações vencidos antes da concessão deverão ser pagos dentro do prazo de sessenta dias da concessão do registro, sob pena de extinção."

12. Considerado o exemplo firmado pelo DI7100510-2, concedido em **19/12/2017**, tem-se que o interessado deveria ter adimplido as pendências relativas ao pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio até a data de **18/02/2018**.

13. Merece atenção o fato de que a citada Instrução Normativa foi recentemente revogada pela Resolução nº 232/2019, que dispôs sobre a criação do manual de desenhos industriais.

14. O citado manual, em seu capítulo 6, ao tratar da concessão, manutenção e extinção do registro, esclarece que:

*"As taxas quinquenais de manutenção, também conhecidas como "Quinquênio" são as retribuições a que está sujeito o registro de desenho industrial a partir do 5º ano de sua vigência. A primeira taxa que deve ser recolhida após a concessão, visando à manutenção do registro, é chamada de 2º quinquênio. **Esta taxa permite que o registro se mantenha vigente pelos próximos 5 anos, quando se encerrará a validade inicial de 10 anos.**"* (grifei)

15. De acordo, portanto, com o disposto no referido manual, e em atenção à previsão legal contida no artigo 108, *caput* da LPI, o prazo inicial de vigência do registro de desenho industrial é de 10 (dez) anos, **sendo condicionada a manutenção da sua vigência após o decurso dos 5 (cinco) primeiros anos ao pagamento do segundo quinquênio.**
16. Assim, a vigência inicial de 10 (dez) anos é garantida ao usuário nos 5 (cinco) primeiros anos independentemente do pagamento de retribuição, **e condicionada nos 5 (cinco) anos subsequentes ao pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio (artigo 120, §1º da LPI).**
17. O manual, ainda em seu item 6.4, reproduz a normatização anterior constante do artigo 37 da Instrução Normativa, ao dispor que:
*"Nos casos em que a concessão se der após o término do prazo inicialmente estipulado para o recolhimento das taxas de quinquênio e/ou prorrogação (baseadas na data de depósito do pedido), **as mesmas deverão ser pagas dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da concessão do registro, sob pena de extinção.**"* (grifei)
18. A solução trazida pelo manual para o casos de falta de pagamento também consta do item 6.4:
*"Caso o segundo quinquênio ou as renovações não tenham sido recolhidos, **o registro de desenho industrial será extinto a contar do dia subsequente ao término do último período efetivamente recolhido.**"* (grifei)
19. Assim sendo, diante de todo o exposto, deve-se ter como premissa que deve ser considerado extinto o registro a partir do dia seguinte ao término do último período efetivamente recolhido.
20. Ocorre que, conforme exposto acima, a LPI dispensa o pagamento de retribuição para o primeiro quinquênio de vigência do registro de desenho industrial.
21. A lei impõe o pagamento somente após a vigência do primeiro quinquênio, sendo devida a retribuição a partir do segundo período de 5 (cinco) anos (artigo 120, *caput* da LPI).
22. Nos casos em que o interessado queda-se inerte e não efetua o pagamento de tal retribuição, conclui-se que o registro de desenho industrial tem sua vigência somente durante o primeiro período de 5 (cinco) anos, independentemente do pagamento de qualquer retribuição, ante a dispensa legal.
23. Contudo, no que se refere ao segundo quinquênio, tem-se que a vigência do registro nesse período está condicionada ao pagamento respectivo.
24. Ocorre que, se a despeito de todos os prazos adicionais concedidos o interessado não efetua tal pagamento, deve o registro ser extinto.
25. Cumpre analisar, nesse passo, qual deve ser considerada a sua data de extinção.
26. A rigor, a sistemática trazida pela normatização em vigor impõe a conclusão de que os registros de desenho industrial concedidos pelo INPI teriam a vigência garantida pelos 5 (cinco) primeiros anos independentemente do pagamento de retribuição. **Com isso, os registros cujos pagamentos de retribuição referentes ao segundo quinquênio não sejam efetuados têm sua vigência limitada ao primeiro quinquênio, conforme exposto acima, devendo ter a sua extinção decretada a partir do dia seguinte ao término do período inicial de 5 (cinco) anos.**
27. Contudo, a consulta formulada trata de hipótese distinta.
28. A formulação refere-se à hipótese em que **a concessão do registro de desenho industrial ocorre após o seu primeiro quinquênio de vigência.** Nesse caso, a vigência dos 5 (cinco) primeiros anos ocorreu sem que o registro houvesse sido concedido pela Autarquia.
29. Voltando o caso concreto apresentado, tem-se que, até a data de **19/12/2017**, não havia registro concedido, mas apenas um pedido de registro.

30. Nesse sentido, como considerar a possibilidade de extinção de um registro antes mesmo da sua concessão?

31. Ou seja, se a concessão ocorreu *a posteriori* da vigência do primeiro quinquênio, por qualquer que tenha sido o motivo, somente após a prática de tal ato administrativo (de concessão do registro) é que pode vir a ser cogitada a hipótese de sua extinção, até mesmo porque antes não havia registro a ser extinto, mas apenas um pedido.

32. Assim, ainda citando o caso concreto apresentado, firma-se o entendimento de que o registro de desenho industrial deve ter sua extinção decretada retroativamente à data de **19/12/2017**, ou seja, **à própria data da sua concessão**, a fim de que não sejam produzidos efeitos jurídicos ulteriores, em que pese ter sido disponibilizado ao interessado o período adicional de 20/12/2017 a 18/02/2018 para o referido pagamento.

33. Note-se que tal entendimento coaduna-se ainda com a inteligência do artigo 119 da LPI, que trata das causas de extinção do registro, dentre elas a falta de pagamento da retribuição, sendo impróprio e atécnico cogitar a hipótese de extinção de um pedido de registro, quando o correto seria tratar dos motivos para o seu indeferimento, esses indicados no *caput* do artigo 106 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, refere-se à necessidade de que o mesmo coadune-se com o disposto nos artigos 100, 101 e 104 da lei.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 11 de março de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402000258201903 e da chave de acesso a3707843

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 230724019 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 11-03-2019 14:56. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
