



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. 00015/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52400.103987/2018-41**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Prazo para recolhimento da retribuição quinquenal de manutenção de registro de desenho industrial referente ao segundo período**

1. Legalidade da aplicação do art. 120, §3º, da Lei nº 9.279/96 ao prazo para pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio do registro de desenho industrial.
2. A retribuição referente ao segundo quinquênio possui a mesma natureza jurídica das demais, como modalidade do gênero retribuição quinquenal, prevista no art. 120, da Lei nº 9.279, de 1996.
3. O intuito da Lei nº 9.279/96 foi o de reforçar a proteção dos direitos de propriedade industrial. Interpretação que se coaduna também com o art. 5ºbis da Convenção de União de Paris - CUP.

1. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA submete consulta à Procuradoria sobre o prazo para recolhimento da retribuição quinquenal de manutenção do registro de desenho industrial.

2. A DIRMA indaga se o prazo suplementar de seis meses para pagamento da retribuição adicional, previsto no art. 120, §3º, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, aplica-se somente aos terceiro, quarto e quinto quinquênios ou, em sentido contrário, também ao segundo quinquênio.

3. No âmbito administrativo, o disposto no art. 120, §3º tem sido estendido ao pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio, permitindo-se o pagamento no prazo suplementar de seis meses por meio de retribuição adicional. A Instrução Normativa nº 129, de 05 de maio de 1997, já previa a possibilidade de pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo ordinário.

4. Atualmente, este entendimento encontra-se disciplinado no Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolução PR nº 232/2019 e disponível no portal eletrônico do INPI.

5. Todavia, conforme ressalta a DIRMA, tal entendimento foi questionado por ocasião da realização de Auditoria por parte da CGU, sustentando-se que não havia previsão legal expressa de prazo extraordinário para recolhimento da retribuição quinquenal referente ao segundo quinquênio.

6. Concluiu-se, assim, no Relatório nº 201701937, referente à citada Auditoria, realizada entre 2017 e 2018, que o INPI admitiria, sem respaldo legal, o prazo suplementar de seis meses para pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio de vigência do registro de desenho industrial. Apontou-se, ainda, para a análise do assunto, a necessidade de serem examinados os arts. 108 e 120 da Lei nº 9.279/96.

7. Esta Procuradoria já se manifestou especificamente sobre o tema por ocasião da análise jurídica do Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolução PR nº 232/2019. O Parecer n 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (aprovado pelo Despacho n 00121/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU), ao tratar do assunto em seus itens 64 e 65, apontou a inexistência de ilegalidade.

**É o necessário a relatar.**

8. A Procuradoria ratifica os termos da manifestação anterior, contida no Parecer n 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

9. No sistema de registro de desenhos industriais, a vigência do título de propriedade industrial tem o prazo de 10 (dez) anos, contados da data do depósito do pedido, sendo possível a prorrogação por 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos, totalizando um prazo máximo de 25 (vinte e cinco) anos.

10. Assim, estabelece o art. 108 da Lei nº 9.279, de 1996:

*"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."*

11. A manutenção da vigência do registro de desenho industrial durante o prazo de 10 (dez) anos depende do pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio, ou seja, da retribuição devida pelos últimos cinco anos de vigência do registro. No ato da concessão, por já ter sido paga a retribuição relacionada ao depósito do pedido, o titular do registro não faz mais qualquer pagamento adicional. Contudo, a partir do quarto ano de vigência do registro, inicia-se o prazo para o pagamento de retribuição referente ao segundo quinquênio. Esse prazo esgota-se quando o registro completa 5 (cinco) anos, contados da data do depósito.

12. Nesse sentido, prevê o art. 120 da Lei nº 9.279, de 1996:

*"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.*

..... "

13. Na hipótese de o titular do registro optar pela prorrogação do registro, deverá pagar a retribuição relacionada à prorrogação e a referente ao terceiro quinquênio, iniciando-se o prazo quando o registro completar nove anos de vigência de registro e encerrando-se ao completar dez anos. Após, o titular possui ainda a faculdade de renovar o registro por mais dois períodos de 5 (cinco) anos cada, desde que efetue o pagamento das retribuições relacionadas à prorrogação e ao quinquênio correspondente durante o último ano de vigência.

14. O art. 120, §2º da Lei nº 9.279/96 prevê o procedimento para o pagamento das retribuições referentes ao terceiro, quarto e quinto quinquênio:

*"Art. 120 .....*

*§2º O pagamento dos demais quinquênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se refere o art.*

108.

..... "

15. Desse modo, são conhecidas como quinquênios, nos termos da Lei de Propriedade Industrial, as retribuições a serem pagas para a manutenção do registro de desenho industrial, as quais são devidas a partir do quinto ano de sua vigência. Note-se que a nomenclatura adotada pela LPI parece ser até mesmo um pouco imprópria, considerando que, na realidade, deveria referir-se às retribuições referentes aos quinquênios. Isso porque, no vernáculo, o termo quinquênio é definido como *"período de tempo compreendido entre cinco anos; que equivale a cinco anos; lustro"*.<sup>[1]</sup>

16. Assim, compreende-se que as retribuições referentes ao segundo, terceiro, quarto e quinto quinquênio sejam, sem exceção, espécies do gênero retribuições quinquenais.

17. Nas quatro modalidades de retribuições quinquenais há semelhanças previstas expressamente pela Lei, referentes à contagem do prazo ordinário para o pagamento. No caso do segundo quinquênio, conforme já ressaltado, o pagamento deverá ser feito durante o quinto ano de vigência de registro, enquanto que, nos demais, no decorrer do último ano de vigência.

18. A diferença, portanto, do segundo quinquênio em relação aos demais, é que o pagamento, nessa hipótese, não será feito juntamente com o pedido de prorrogação, uma vez que a retribuição é recolhida ainda na metade do prazo de vigência do registro. Por esse motivo, a Lei tratou em parágrafos distintos (§2º e §3º do art. 120) a disciplina referente ao segundo quinquênio e aos demais.

19. Nesse sentido, veja-se a explicação do procedimento de manutenção e prorrogação do registro de desenhos industriais, prevista no item 6.4 do Manual de Desenhos Industriais:

**"6.4 Manutenção e prorrogação do registro**

*A proteção de um registro de desenho industrial tem duração inicial de 10 (dez) anos, contados a partir da data de depósito, e ainda pode ser prorrogada por até 3 (três) períodos de 5 (cinco) anos, totalizando um máximo de 25 anos. Para manter o registro vigente por esse período, além do valor do depósito, devem ser pagas as taxas quinquenais de manutenção e de prorrogação.*

*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.

*Quando o registro completa 4 (quatro) anos, inicia-se o prazo para realizar o pagamento. Este prazo se encerra na data em que o registro completa 5 (cinco) anos, sempre contados da sua data de depósito.*

*Mantidos os 10 anos iniciais, caso seja de interesse prorrogar o registro por mais 5 (cinco) anos, tornar-se-á necessário o recolhimento da guia de renovação (a renovação aglutina o quinquênio e a prorrogação num só serviço). O prazo para o pagamento da renovação inicia-se quando o registro completa 9 (nove) anos e encerra-se quando completa 10 (dez) anos. Desta forma, a cada 5 (cinco) anos, o titular tem a opção de prorrogar o registro, não podendo ultrapassar, entretanto, a validade máxima de 25 anos.*

*Além dos prazos descritos, há ainda a concessão de prazo adicional de 6 (seis) meses (período extraordinário) para realização dos pagamentos, conforme disposto nos arts. 108, § 2º e 119, III da LPI.*

*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."*

20. Quanto ao prazo suplementar, objeto da presente Consulta, a disciplina da matéria encontra-se no §3º do art. 120 da Lei nº 9.279/96.

*"Art.120 .....*

*§3º O pagamento dos quinquênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional."*

21. Note-se, desse modo, que a norma jurídica não excluiu expressamente a possibilidade de pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio no prazo adicional de seis meses por meio de retribuição adicional. Dito diversamente, o §3º do art. 120 da Lei refere-se aos "quinquênios" como gênero. Fosse o intuito da norma jurídica excluir a possibilidade de pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio, haveria expressa previsão nesse sentido, em razão da semelhança de natureza das retribuições.

22. Desta maneira, com relação à retribuição referente ao segundo quinquênio, que possui a natureza jurídica de modalidade de retribuição de manutenção do registro, assim como as demais, abre-se a mesma faculdade ao titular, de utilizar-se do prazo adicional de seis meses.

23. Nesse ponto, convém mencionar que o prazo adicional para o pagamento das retribuições de manutenção dos direitos de propriedade industrial constitui-se regra comum prevista em diversos dispositivos da Lei nº 9.279, de 1996.

24. Nesse mesmo sentido o art. 84 §2º da Lei nº 9.279, de 1996, prevê o prazo suplementar para recolhimento das retribuições referentes a patentes. A partir do terceiro ano do depósito, deve-se efetuar o pagamento nos três primeiros meses de cada período anual. Contudo, é possível, mediante pagamento de retribuição adicional, realizar o pagamento dentro dos seis meses subsequentes.

*"Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito.*

*§1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.*

*§2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional."*

25. No sistema marcário, o pagamento das retribuições relacionadas à emissão do certificado de registro, bem como do primeiro decênio de vigência, deve ser efetuado no período de sessenta dias a contar do deferimento do pedido, de acordo com o art. 162, da Lei nº 9.279, de 1996. Igualmente, possibilita-se o pagamento no prazo suplementar de trinta dias, por retribuição específica, nos termos do parágrafo único do art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996.

*"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."*

26. Constata-se, portanto, que o intuito da previsão do prazo suplementar para o pagamento das retribuições de manutenção dos registros de propriedade industrial é oferecer ao titular mais uma oportunidade de preservação dos seus direitos. Na hipótese de não pagamento das retribuições, relacionadas a patentes, desenhos industriais e marcas, a Lei impõe a mesma consequência, qual seja a extinção do direito:

*"Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.*

*.....*  
*Art. 119. O registro extingue-se:*

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

---

*Art. 162*

*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."*

27. Verifica-se, portanto, que o objetivo da Lei nº 9.279, de 1996 foi o de reforçar a tutela dos direitos de propriedade industrial, na medida em que se estende o prazo para o pagamento da retribuição para a manutenção do registro. Nesse contexto, cabe transcrever, por oportuno, o texto da Convenção de União de Paris - CUP que, em seu art. 5ºbis, preceitua:

*CUP*

*"Art. 5o bis. Uma prorrogação de prazo, de no mínimo seis meses, será concedida para o pagamento das taxas previstas para a manutenção dos direitos de propriedade industrial, mediante o pagamento de uma sobretaxa, se a legislação nacional assim dispuser."*

28. Por conseguinte, a instituição de prazo suplementar para recolhimento de retribuições de manutenção também se coaduna com a normativa da CUP.

**Conclusões**

29. Ante o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que o prazo suplementar de seis meses, previsto no art. 120, §3º, da Lei nº 9.279 de 1996, para pagamento da retribuição quinquenal de manutenção do registro de desenho industrial, também se aplica ao segundo quinquênio, ratificando-se a manifestação contida no Parecer n 00006/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e as diretrizes constantes do Manual de Desenhos Industriais, aprovado pela Resolução PR nº 232/2019.

---

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 31 de maio 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) 52400103987201841 e da chave de acesso b685805d

**Notas**

1. <sup>^</sup> *Dicio - Dicionário Online de Português. Consulta realizada em 31/05/2019. Disponível em: <https://www.dicio.com.br/>.*

---

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 265716292 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 31-05-2019 15:10. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---