



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

**NOTA n. 00020/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.012011/2020-65**

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

**ASSUNTOS: Pagamento de retribuições e prorrogação de vigência de registros de marca penhorados e arrematados em execução**

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Coordenação-Geral de Contencioso a respeito de cumprimento de decisão judicial que determinou a transferência da propriedade de registros de marca arrematados junto ao Juízo da 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS.
2. A consulta decorre de Despacho proferido pela DIRMA - e dirigido à Procuradoria - a fim de que seja prestada orientação jurídica quanto ao cumprimento da referida decisão judicial.
3. A Coordenação-Geral de Propriedade Industrial havia inicialmente emitido a Nota n. 00019/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, reiterando, na íntegra, os termos do Parecer n. 00037/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00147/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
4. No citado Parecer, a Procuradoria havia examinado matéria correlata, em razão de decisão proferida por Juízo Falimentar que determinava que o INPI garantisse a manutenção dos registros de marca da empresa falida independentemente do recolhimento de retribuições e da apresentação de pedido de prorrogação de vigência previsto no artigo 133 da Lei n. 9.279/96.
5. A análise do presente caso, apesar de não tratar do cumprimento de ordem judicial emanada de Juízo Falimentar - mas de decisão proferida em sede de execução fiscal - alcança as mesmas conclusões, merecendo ser tecidas apenas algumas considerações complementares.
6. De fato, tal como na hipótese de decretação de falência, persiste a necessidade de cumprimento das normas da LPI em caso de ajuizamento de execução fiscal e da eventual constrição de bens do executado, permanecendo a obrigatoriedade de requerer a prorrogação da vigência de registros marcários, por exemplo, mediante o pagamento da retribuição específica, de acordo com o artigo 133 da LPI.
7. A Lei nº 6.380/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, não suspende a aplicação dos direitos e deveres dos titulares de registros marcários, previstos na Lei nº 9.279, de 1996, tal como a Lei nº 11.101/2005 não restringiu, de igual forma, a incidência da LPI. A especialidade das normas do direito da propriedade industrial assegura a sua aplicação na ausência de qualquer previsão legal em sentido contrário.
8. Deve-se ressaltar também, por oportuno, que em tratando-se de execução fiscal, o artigo 11, §3º da Lei nº 6.380/80 faculta ao ente público efetuar a remoção do bem, mediante requerimento.
9. **Nesse sentido, vale destacar que a regra, *in casu*, é a de que o bem permaneça em poder do executado, o que facilita inclusive o exercício dos deveres previstos nas normas da Lei nº 9.279, de 1996, especialmente quanto à manutenção da vigência dos registros marcários.**
10. Assim, diante do exposto, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que inexistente na Lei nº 9.279/96 qualquer previsão quanto ao afastamento de obrigações referentes, por exemplo, à prorrogação da vigência de registros marcários e ao pagamento das respectivas retribuições em caso de constrição judicial e de arrematação em sede de execução fiscal, assim como também a Lei nº 6.380/80 não suspende a aplicação dos direitos e deveres dos titulares de registros marcários, sugerindo a apresentação das presentes razões e esclarecimentos através de ofício destinado ao Exmo. Juízo da 4ª Vara Federal de Santa Maria/RS, acompanhado de cópia do Parecer n. 00037/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e do Despacho de Aprovação n. 00147/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.
11. À consideração superior, sugerindo-se dar conhecimento da presente manifestação à Coordenação-Geral de Contencioso.
12. Rio de Janeiro, 29 de dezembro de 2020.

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) 52402012011202065 e da chave de acesso 205ededc

---

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 557319579 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 29-12-2020 11:19. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---