



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA 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. 00037/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.008489/2020-91**

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

**ASSUNTOS: Pagamento de retribuições e prorrogação de vigência de registros de marca arrecadados em falência**

1. Consulta referente ao cumprimento de decisão judicial que determina a manutenção de registros de marca de empresa falida independentemente do pagamento de retribuições ou da apresentação de pedido de prorrogação de vigência.
2. Inexistência de previsão legal para o afastamento das referidas obrigações, cabendo ao usuário ou seu representante zelar pela manutenção dos registros, considerando-se que os direitos de propriedade industrial podem ser caracterizados como bens perecíveis, uma vez que dependem da atuação dos interessados para que permaneçam hígidos.
3. O artigo 221 da Lei n 9.279/96, ao tratar da existência de "justa causa", autoriza apenas a postergação da prática do ato, e não do pagamento da respectiva retribuição.
4. Sugestão de apresentação das presentes razões e esclarecimentos através de ofício a ser encaminhado ao Juízo.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Coordenação-Geral de Contencioso da Procuradoria referente ao cumprimento de decisão judicial proferida em processo de falência, no sentido da *"manutenção dos registros de todas as marcas titularizadas pela Falida Empresa Brasileira de Esquadrias Ltda. - CNPJ 59.691.907/0001-97, independentemente do recolhimento de taxas ou formalização de requerimento de renovação de registros, a fim de assegurar a vigência dos registros das referidas marcas até a efetiva substituição da titular, mediante alienação judicial, impedindo-se, assim, a extinção dos registros das marcas da Falida pelo decurso do prazo."*

2. O ofício expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iacanga/SP nos autos do Processo 1000402-90.2017.8.26.0027 foi recebido pela DIRMA, tendo sido proferido Despacho dirigido à Procuradoria a fim de que seja prestada orientação jurídica quanto ao cumprimento da referida decisão judicial.

3. Fazem parte da instrução dos autos cópias da decisão e da sentença de quebra da empresa, além de informações prestadas pela DIRMA quanto à existência de 14 (quatorze) registros marcários em vigor de sua titularidade.

**É o relato do necessário.**

4. A decisão proferida pelo referido Juízo Falimentar determina que o INPI garanta a manutenção dos registros de marca da empresa independentemente do recolhimento de "taxas" (leia-se retribuições) e da "formalização de requerimento de renovação de registros" (o que deve ser entendido como o pedido de prorrogação de vigência previsto no artigo 133 da Lei n 9.279/96).

5. Inicialmente, vale ressaltar que o INPI é uma Autarquia Federal criada por força da Lei n 5.648/70, tendo por finalidades principais executar, em âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

6. Compete à Autarquia, sobretudo, a concessão de marcas e patentes, analisando suas condições de registrabilidade e patenteabilidade, nos termos definidos pela Lei da Propriedade Industrial - a Lei n 9.279/96.

**Das retribuições devidas pelos serviços prestados pelo INPI e da vigência dos registros de marca**

7. A Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI firmou historicamente o entendimento de que as retribuições devidas pelos serviços prestados pela Autarquia têm a natureza de preços públicos (Nota 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0499/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3).

8. Transcreve-se parte daquela manifestação jurídica no intuito de facilitar a compreensão do tema:

*"38. A distinção entre serviços públicos essenciais e não essenciais é formulada quando se discute a diferença entre taxa e preço público. Luciano Amaro afirma que as taxas compreendem os serviços considerados essenciais, próprios, inerentes, indispensáveis, compulsórios, ou públicos em sentido estrito. Os serviços públicos sem esses qualificativos são cobrados mediante tarifa ou preço público.*

*39. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ao tratar da matéria em análise incorporou a lição de Aliomar Baleeiro, como se percebe no trecho a seguir transcrito:*

*'Nesse sentido, Aliomar Baleeiro, ao elaborar a distinção entre taxas e tarifas ou preços (esses últimos, que representam o pagamento pela fruição de determinados bens ou serviços públicos), assenta que'(...) só as taxas são tributos, como tais revestidos de compulsoriedade, ao passo que os preços apresentam caráter contratual, voluntário, porque, em geral, remuneram a venda de coisas do patrimônio público (terrenos, água, livros, jornais oficiais, sementes, reprodutores, etc.), ou renda deles provenientes (aluguéis, foros, laudêmios, serviços telefônicos, telégrafos, energia elétrica, etc.)'.*

*Tanto a taxa quanto o preço público constituem um pagamento realizado em troca da fruição de um serviço ou bem estatal, divisível e específico. A distinção entre ambas está em que a primeira caracteriza-se pela nota da compulsoriedade, porque resulta de uma obrigação legal, ao passo que o segundo distingue-se pelo traço da facultatividade por decorrer de uma relação contratual.' (STF, RE 576.189/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 26.6.2009).*

*40. O conceito de preço público remete à remuneração de serviços públicos desprovidos de compulsoriedade. Nesse contexto, entende-se por que a lei não impõe uma isenção aos hipossuficientes, ou a outros beneficiários, para fruição de serviços públicos remunerados mediante preço público.*

*41. A compreensão que o serviço prestado pelo INPI na sua área finalística é de natureza facultativa fundamenta o entendimento de que a Administração não é obrigada a conceder isenção para hipossuficientes.*

*42. Quando se afirma que o serviço público prestado pelo INPI na sua área finalística possui natureza facultativa, entende-se que o usuário não é obrigado a depositar uma patente, ou registrar uma marca, por exemplo. O usuário deposita um pedido de patente porque deseja desenvolver uma atividade econômica a partir da sua invenção. Ninguém é obrigado a depositar pedido de patente".*

9. De fato, o uso do sistema de propriedade industrial é opcional, facultativo para o usuário. Nenhuma atividade econômica tem o seu exercício condicionado ao deferimento do pedido de registro de uma marca, à concessão de uma patente de invenção ou ao registro de um desenho industrial. Faz-se uso do sistema em função dos benefícios decorrentes da proteção conferida aos ativos de propriedade industrial previstos na Lei n 9.279/96 e nos tratados internacionais de que o País é signatário.

10. O artigo 228 da LPI confere atribuição ao Ministério ao qual se vincula o INPI para estipular os valores e a forma de recolhimento das retribuições devidas pelos serviços prestados. A Autarquia encontra-se atualmente vinculada ao Ministério da Economia:

*"Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI."*

11. No caso sob exame, cumpre ressaltar que os 14 (quatorze) registros de marca em vigor de titularidade da empresa falida têm a sua vigência passível de prorrogação, caso seja do interesse do usuário, e desde que formulado o respectivo pedido acompanhado do pagamento da retribuição específica. O artigo 133 da Lei assim dispõe:

*"Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.*

*§ 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 efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.*

*§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128."*

12. Oportuno ressaltar que inexistente prorrogação de ofício no sistema de direito industrial vigente. O artigo 142 da Lei é claro ao dispor que:

*"Art. 142. O registro da marca extingue-se:*

*I - pela expiração do prazo de vigência;*

*II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;*

*III - pela caducidade; ou*

*IV - pela inobservância do disposto no art. 217." (grifei)*

13. Verifica-se, portanto, que a prorrogação da validade das marcas não é instantânea, nem incondicionada, mas depende do atendimento a determinados requisitos, estabelecidos no dispositivo retro citado, em especial a manifestação de vontade do usuário.

14. O registro é concedido para vigorar por 10 (dez) anos, contados da concessão do registro (artigo 133 da LPI). No último ano de vigência do registro, havendo interesse do titular da marca, deve

ser formulado, junto ao INPI, o devido pedido de prorrogação de marca, instruído com o comprovante das respectivas retribuições (artigo 133, §1º da LPI).

15. Após o termo final de vigência, a Lei ainda concede um prazo extraordinário de 6 (seis) meses para o pedido de prorrogação, mediante o pagamento de retribuição adicional (artigo 133, § 2º). Os referidos prazos são decadenciais, o que significa dizer que não admitem interrupção ou suspensão.

16. Trata-se, aqui, de norma de direito cogente, que não pode ser afastada por disposição em contrário.

17. Com efeito, o comando “deverá” (artigo 133, §1º da LPI) indica que o pedido de prorrogação, com comprovação do pagamento da retribuição (“taxas”), formulado pelos interessados (titulares dos registros), nos termos e prazos da lei, é obrigatório, consistindo em condição indispensável para que haja a prorrogação do registro.

18. Assim sendo, uma primeira indagação sobre o objeto da consulta parece pertinente: sendo voluntário o uso do sistema de propriedade industrial, poderia o Juiz Falimentar imiscuir-se na obrigação relativa à conservação desses direitos (que compete ao administrador judicial da falência, como se verá adiante)? Parece, *smj*, que não.

19. Note-se que o INPI não é o titular dos bens que são objeto de registro, sendo estes de exclusiva responsabilidade de seus proprietários e/ou daqueles que possuem interesse nos mesmos. A obrigação de cumprir a todas determinações legais referentes ao registro marcário compete aos próprios interessados, que devem atuar administrativamente para evitar a extinção do bem.

20. Nesse sentido, inclusive, não há como suspender a cobrança de retribuições (“taxas”), seja porque elas constituem condição *sine qua non* para a prorrogação do direito, seja porque trata-se de um ônus a que se sujeita o titular, sob pena de perda de direitos.

21. A possibilidade de invocação de “justa causa”, de acordo com o disposto no artigo 221 da Lei n 9.279/96, refere-se apenas à postergação da prática do ato, e não ao pagamento da respectiva retribuição. O usuário pode justificar o atraso na apresentação do pedido ou do requerimento, reconhecida pelo INPI a ocorrência da “justa causa”. O pagamento da retribuição *a posteriori* - mediante a apresentação de justificativa - dependeria de alteração legal, cuja iniciativa talvez seja oportuna e possa ser avaliada pela Administração.

22. Ressalte-se: a Lei é clara no sentido de que a prorrogação do registro de marca é condicionada à apresentação de requerimento pelo interessado e mediante o pagamento de retribuição, inexistindo qualquer norma que isente a massa falida do preenchimento dos requisitos.

23. Por fim, vale também lembrar que, mesmo nas atividades consideradas essenciais, como é o caso, por exemplo, do acesso ao próprio Poder Judiciário, as causas de isenção para o pagamento das respectivas custas judiciais estão previstas na Lei n 1.060/50, inexistindo qualquer hipótese que possa vir a justificar ou a embasar a ausência do pagamento por quem não seja efetivamente beneficiário de gratuidade de justiça.

### **Da decretação da falência e das atribuições do administrador judicial**

24. Analisados os aspectos que envolvem a legislação de propriedade industrial, cumpre ainda observar a aplicação das disposições contidas na Lei n 11.101/2005, que regula o processo judicial de decretação de falência de empresários e de sociedades empresárias, ao presente caso concreto.

25. O artigo 108, §1º da Lei dispõe sobre a responsabilidade do administrador judicial quanto à guarda dos bens arrecadados na falência:

*“Art. 108. Ato contínuo à assinatura do termo de compromisso, o administrador judicial efetuará a arrecadação dos bens e documentos e a avaliação dos bens, separadamente ou em bloco, no local em que se encontrem, requerendo ao juiz, para esses fins, as medidas necessárias.*

*§ 1º Os bens arrecadados ficarão sob a guarda do administrador judicial ou de pessoa por ele escolhida, sob responsabilidade daquele, podendo o falido ou qualquer de seus representantes ser nomeado depositário dos bens.*

*(...)”*

26. O artigo 22 da Lei n 11.101/2005, por seu turno, enumera as atribuições do administrador judicial, sendo relevante, no presente caso, o contido nas alíneas j e l do inciso III:

*“Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:*

*(...)*

*III - na falência:*

*(...)*

*j) requerer ao juiz a venda antecipada de bens perecíveis, deterioráveis ou sujeitos a considerável desvalorização ou de conservação arriscada ou dispendiosa, nos termos do art. 113 desta Lei;*

*l) praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações, diligenciar a cobrança de dívidas e dar a respectiva quitação;  
(...)"*

27. O artigo 113 da Lei, em complementação, dispõe sobre a possibilidade de que "os bens perecíveis, deterioráveis, sujeitos à considerável desvalorização ou que sejam de conservação arriscada ou dispendiosa" possam vir a ser vendidos de forma antecipada mediante autorização judicial.

28. Da leitura dos referidos dispositivos legais depreende-se que compete ao administrador judicial zelar por todos os direitos da empresa falida, praticando os atos de gestão necessários à sua conservação (artigo 22, III, alínea I) e, se for caso, indicar ao Juiz a necessidade de alienação antecipada, por exemplo, de bens perecíveis (artigos 22, III, alínea j e 118).

29. Dentro desse espectro, entende-se que compete ao administrador judicial emitir manifestação de vontade, por exemplo, quanto à prorrogação da vigência de registros marcários, formulando os respectivos pedidos perante o INPI, na forma do artigo 133 da Lei n 9.279/96.

30. A hipótese, contudo, pode ser diversa caso entenda o administrador judicial pela necessidade da sua alienação antecipada, requerendo ao Juiz tal providência.

31. Os encargos decorrentes da manutenção da vigência dos registros marcários podem ser impositivos para a massa falida, o que pode indicar a conveniência quanto à sua venda. Nos termos do artigo 5º da Lei n 9.279/96, "consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial", podendo-se afirmar ainda que os direitos de propriedade industrial podem ser caracterizados como bens perecíveis, uma vez que dependem da atuação dos interessados para que permaneçam hígidos, nos estritos termos do que dispõe a LPI.

32. Repita-se, uma vez mais: a decretação da falência não constitui causa interruptiva da incidência das normas relativas à propriedade industrial, o que equivale a dizer que a massa falida, por seu representante, continua sujeita aos direitos e deveres decorrentes da Lei n 9.279/96, o que inclui, por exemplo: a) a obrigação de formular eventual pedido de prorrogação da vigência de registros de marca, no tempo oportuno e forma devida, e b) a comprovação do recolhimento das retribuições respectivas ("taxas").

33. Sobre a necessidade de cumprimento das normas da Lei da Propriedade Industrial, nos casos de falência, confira-se o seguinte julgado proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

*"Marcas e patentes - Falência - Direitos arrecadados - Falta de tempestivo pedido de prorrogação e pagamento da retribuição; extinção do direito - Determinação ao INPI para que prorrogue os direitos. A arrecadação de direitos de marca industrial em processo falimentar não tem o condão de dispensar a massa falida de cumprir com obrigações e prazos previstos na Lei 9.279/96. Agravo de instrumento provido."* (Agravo de Instrumento nº 403.886.4/5, Relator Silvío Marques Neto, julgado em 08/03/2006)

34. O Parecer proferido pelo ilustre representante do Ministério Público naqueles autos, Dr. Sérgio Shimura, é elucidativo:

*"Portanto, a questão gira em torno da necessidade, ou não, de expresso pedido de prorrogação, acompanhado da guia de pagamento da contribuição, perante o INPI (art. 133, Lei nº 9.279/96). Em outras palavras, o fato de os bens arrecadados (inclusive o direito do uso de marca) encontrarem-se 'sub judice', haveria necessidade de se requerer perante o INPI a prorrogação do registro para fins de subsistência e conservação do direito?"*

***Temos que sim. A arrecadação, por si só, não garante a indisponibilidade dos bens nem afasta a possibilidade de perecimento de direitos ou de coisas. Em outras palavras, se imaginarmos as coisas corpóreas, é dever do síndico praticar todos os atos de conservação, sob pena de natural perecimento, extravio ou dissipação (art. 63, XIV, Lei Falimentar - Decreto-lei n 7.661/45).***

***Outrossim, por ilustração, as pretensões indenizatórias em favor da massa falida sujeitam-se normalmente a prazos prescricionais, independentemente de o direito ao crédito ter sido arrecadado na falência, tanto que compete ao síndico diligenciar a cobrança de dívidas ativas e passar a respectiva quitação (art. 63, XIV, Lei Falimentar - Decreto-lei nº 7.661/45). Vale dizer, seja do ponto de vista físico, seja sob o aspecto jurídico, os bens, direitos e ações reclamam atos de conservação e preservação.***

*No caso em tela, o art. 133 da lei nº 9.279/96 estabelece que 'O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos'. § 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'. E o art. 142 reza que 'O registro da marca extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; III - pela caducidade"'. (g.n.).*

35. Veja-se, ainda, trechos do voto condutor, da lavra do Desembargador Relator Dr. Sílvio Marques Neto:

***"Como demonstrado em diversos ofícios do INPI, esse Instituto não pode revalidar de ofício e dispensar o pagamento relativo à manutenção das marcas e patentes constantes de seus registros. É indispensável a atuação do interessado no prazo da lei e mediante os devidos pagamentos. Tanto isso é verdade, que o próprio magistrado signatário da decisão atacada determinou que o Síndico***

atendesse às exigências das normas no prazo de 15 dias para que fossem prorrogados os direitos arrecadados.” (grifamos)

36. Podem ser citadas ainda outras duas decisões no mesmo sentido, *verbis*:

*“Agravado de Instrumento. Falência. Arrecadação de marcas comerciais. Decisão do Juízo da falência determinando ao INPI a suspensão da cobrança das taxas de retribuição das marcas registradas em nome da falida e do curso do prazo decadencial de caducidade do registro pela interrupção do uso da marca previsto no art. 143, II, da Lei nº 9.279/96. A arrecadação dos direitos sobre marcas registradas em processo de falência não autoriza seja a massa falida exonerada de cumprir as obrigações e os prazos previstos na Lei nº 9.279/96 – LPI. Compete ao Administrador Judicial, a teor do art. 22, III, alíneas “I” e “O”, da Lei nº 11.101/2005, praticar todos os atos conservatórios de direitos e ações necessários à preservação dos direitos da propriedade intelectual arrecadados pela massa falida. Agravo provido”.* (Agravo de Instrumento nº 575.516-4/9-00, Relator Pereira Calças, julgado em 05/05/2009)

*“FALÊNCIA – Registro de marcas e patentes – Prazo decadencial de caducidade do registro, previsto no art. 143, II, da Lei 9.279/96 que não se interrompe ou se suspende pela decretação da quebra – Necessidade do síndico promover os atos conservatórios do registro e de pagas as respectivas taxas, diante da ausência de isenção prevista em lei – Impossibilidade de restauração de registros já cancelados – Recurso provido.”* (Agravo de Instrumento nº 994.09.329278-6, Relator Francisco Loureiro, julgado em 29/04/2010).

37. Note-se, por fim, que a suspensão do pagamento das retribuições, na forma determinada pelo Juízo, traz ainda uma outra questão de difícil solução.

38. Isso porque não podem ser atribuídas ao futuro arrematante dos registros de marca as referidas obrigações, na forma do artigo 141 da Lei:

*“Art. 141. Na alienação conjunta ou separada de ativos, inclusive da empresa ou de suas filiais, promovida sob qualquer das modalidades de que trata este artigo:*

*(...)*

*II – o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho.*

*(...)”*

### **Conclusões**

39. Diante de todo o 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 decretação de falência, sugerindo a apresentação das presentes razões e esclarecimentos através de ofício destinado ao Exmo. Juízo da Vara Única da Comarca de Itacanga/SP.

40. É o Parecer.

41. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 02 de outubro 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) 52402008489202091 e da chave de acesso 17e8e49b

---

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 498613914 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 02-10-2020 12:06. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---