



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. 00013/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002659/2020-23

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: COVID-19 e suspensão de prazos ordinários e extraordinários para prorrogação de marcas

1. Trata-se de consulta referente à aplicação da suspensão dos prazos processuais no INPI, estabelecida pela Portaria n. 120/2020 e prorrogada sucessivamente.
2. A Procuradoria já manifestou-se nos autos através da Nota n. 00002/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador-Chefe, explicitando que a referida suspensão aplica-se, de forma indistinta, a todos os processos em trâmite no INPI.
3. No que diz respeito à contagem dos prazos, esclareceu-se que a regra é a de paralisar a sua contagem, destacando-se que, ao fim da suspensão, *"a) os prazos em curso na data da edição da Portaria voltarão a contar pelo prazo remanescente; b) os prazos que tiverem início no período abarcado pela suspensão iniciarão a sua contagem a partir do dia 15/04"*.
4. A DIRMA retorna a consulta, desta vez formulando questionamentos acerca dos efeitos da referida suspensão sobre a contagem do prazo extraordinário para prorrogação de registro de marca, conforme o disposto no artigo 133 da Lei n. 9.279/96.
5. A Diretoria indaga se eventual alteração do prazo ordinário, previsto no §1º do dispositivo, implicaria necessariamente também na alteração do prazo extraordinário (§2º).
6. De acordo com as informações constantes dos autos, o entendimento firmado pela DIRMA até o momento seria o de que não seria devida a prorrogação automática do prazo extraordinário, circunstância que culminou com a publicação de diversas extinções de registros de marca no período.
7. O artigo 133 da Lei n. 9.279/96 trata da vigência do registro de marca:
"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."
8. O dispositivo está alinhado com as premissas da Convenção da União de Paris, em especial com a regra contida no artigo 5º bis 1:
"Art. 5º bis

(1) *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."*

9. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o pedido de prorrogação de um registro de marca deve ser apresentado, nos termos do §1o do artigo 133, ao longo do seu último ano de vigência.

10. A Lei concede, entretanto, um prazo extraordinário para a formulação do pedido de prorrogação, caso ultrapassado o termo final de vigência do registro. Nesse sentido, o titular dispõe ainda de um período adicional de 6 (seis) meses para a sua apresentação, mediante o pagamento de retribuição específica (ou uma sobretaxa, no dizer da CUP).

11. Note-se que, na linha da exposição contida na Nota n. 00002/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a eventual suspensão da fluência dos prazos, tal como ocasionado pela pandemia decorrente da difusão do vírus COVID-19, aplica-se de forma indistinta a todos os processos administrativos em curso no âmbito da Autarquia.

12. Assim, estivesse em curso um prazo ordinário para a prorrogação de registro de marca (§1o) ou um prazo extraordinário (§2o), em qualquer situação seria devida a suspensão, como bem explicitou a Procuradoria.

13. Há que se identificar, entretanto, quais seriam os termos inicial e final dos referidos prazos para o fim de verificar se a eventual prorrogação de um prazo ordinário (e decorrente da suspensão determinada pela Portaria n. 120/2020) seria apta a, por si só, determinar a dilatação do respectivo prazo extraordinário, fixado em 6 (seis) meses após o término da vigência do registro de marca.

14. De início, verifica-se que o prazo ordinário coincide com o último ano de vigência do registro. Assim, o termo inicial seria o primeiro dia do último ano de vigência, enquanto que o termo final seria o último dia dos 10 (dez) anos de vigência do registro de marca.

15. Caso o referido prazo tenha sido atingido pela suspensão dos prazos determinada pela referida Portaria, a solução que se impõe deve atender às seguintes premissas: a) caso o prazo já estivesse em curso na data da edição da Portaria, retoma-se a sua contagem pelo prazo remanescente ao final da período de suspensão; b) caso o prazo tenha tido início no período abarcado pela suspensão, inicia-se a sua contagem apenas ao final do período de suspensão.

16. Para o prazo extraordinário previsto no §2o do artigo 133 da LPI, caso atingido diretamente pelo período de suspensão fixado na Portaria, as soluções a) e b) acima expostas aplicam-se igualmente, de forma inequívoca.

17. No entanto, parece que o ponto crucial para o deslinde da presente dúvida jurídica residiria em verificar se a dilatação do prazo ordinário para a apresentação do pedido de prorrogação de vigência de registro marcário alteraria, *de per si*, os termos inicial e final do prazo extraordinário. Entende-se, *smj*, que não.

18. Isso porque o prazo extraordinário concedido ao titular na forma do §2o do artigo 133 apresenta como termo inicial o fim da vigência do registro de marca. Finda a sua vigência, inicia-se o referido prazo de 6 (seis) meses.

19. Note-se que a Portaria n. 120/2020 determinou a suspensão dos prazos dos processos em curso no âmbito do INPI, não aplicando-se à vigência dos direitos de propriedade industrial.

20. Em outras palavras, houve a suspensão dos prazos para a apresentação de pedidos de prorrogação de vigência de registros de marca, mas a vigência propriamente dita dos registros não foi atingida ou alterada pela suspensão.

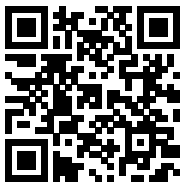
21. Entendimento diverso importaria na necessidade de que o INPI promovesse a retificação da vigência de todos os direitos de propriedade industrial em vigor à época da suspensão dos prazos, emitindo, por exemplo, novos certificados de registro de marca e cartas-patente.

22. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2021.

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) 52402002659202023 e da chave de acesso fc826a13



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 697838215 e chave de acesso fc826a13 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 10-09-2021 16:21. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
