



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. 00014/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005848/2021-39

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Falência, cumprimento de prazos e justa causa (artigo 221 da LPI)

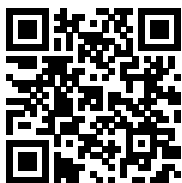
1. A Coordenação-Geral de Contencioso encaminha consulta formulada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas sobre a manutenção de vigência de registros em nome de massa falida e não incidência do artigo 142, I da Lei n. 9.279/96.
2. A DIRMA informa que, por meio do Ofício nº 10008657147, expedido nos autos do Processo nº 5001786-80.2015.8.21.0010/RS, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Caxias do Sul/RS, foi determinado ao INPI que, em razão da decretação de falência e ante à prenotação da transferência de titularidade de todas as marcas encontradas em nome da empresa falida para LIH ADMINISTRADORA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIOS LTDA, sejam consideradas como válidas todas as petições e pagamentos de GRU relativas à manutenção dos pedidos e/ou registros de marca feitos em nome de Guerra S/A Implementos Rodoviários (falida), após a decretação de sua falência, independente de requerimento de devolução de prazo, desarquivamento ou de restauração por parte desta, considerando-se que o processo de falência enquadraria-se como "justa causa", nos termos do artigo 221 da Lei n. 9.279/96.
3. Informa ainda a Diretoria que a determinação estende-se aos processos cujas providências relativas à manutenção não tenham sido efetuadas no referido período, devolvendo-se os respectivos prazos independentemente de requerimento.
4. A área técnica ressalta que, no Parecer nº 00037/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, exarado no Processo nº 52402.008489/2020-91, a Procuradoria manifestou-se no sentido de que inexiste na Lei n. 9.279/96 qualquer previsão quanto ao afastamento de obrigações referentes à prorrogação da vigência de registros marcários e ao pagamento das respectivas retribuições em caso de decretação de falência, não havendo, porém, menção a devoluções de prazo.
5. De fato, como já apontado no Parecer n. 00037/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00147/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, inexiste na Lei n. 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.
6. Nesse sentido, a LPI é clara ao dispor que, por exemplo, a prorrogação de um registro de marca está condicionada à apresentação de requerimento pelo interessado e ao pagamento da respectiva retribuição, inexistindo qualquer norma que isente a massa falida do preenchimento dos requisitos.
7. De pronto, deve-se ressaltar que a consulta diretamente formulada pela DIRMA quanto à "*viabilidade de determinação judicial de manutenção de vigência de registros em nome de massa falida e não incidência do artigo 142, I da LPI*" envolve a avaliação da CGCONT quanto à necessidade da respectiva impugnação recursal.

8. A consulta, contudo, transcende o caso concreto apresentado nos autos, envolvendo a avaliação quanto a considerar o curso de um processo falimentar como "justa causa" (artigo 221 da Lei n. 9.279/96) para fins de devolução de prazo.
9. A LPI parece emprestar um sentido amplo ao conceito de "justa causa":
"Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.
§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI." (grifei)
10. O tema foi abordado, ainda que de forma indireta, pelo Parecer n. 00037/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, tendo destacado-se que *"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"*, mas que *"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"*.
11. Atualmente a Resolução n. 178/2017 disciplina os procedimentos relativos aos pedidos de devolução de prazo no âmbito do INPI.
12. A Procuradoria entende possível que o INPI, mediante a apresentação do devido requerimento formulado pelo interessado, considere que a existência de processo judicial falimentar possa constituir "justa causa" para fins de devolução de prazo, na forma do artigo 221 da LPI, circunstância que permitiria a postergação da prática de atos necessários à conservação de direitos de propriedade industrial nessas condições particulares.
13. A medida, nesse sentido, poderia ser avaliada pela Presidência do INPI, à vista da recorrência quanto à discussão do tema no âmbito da Autarquia, considerando os impactos sociais e econômicos decorrentes.
14. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de agosto 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) 52402005848202139 e da chave de acesso 5b35b79f



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 708212771 e chave de acesso 5b35b79f no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 25-08-2021 19:47. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
