Prazo para taxa do Inpi começa contar no pedido de registro

A data de apresentação do pedido de registro é o marco inicial para a contagem do prazo de cinco anos, para pagamento da taxa destinada a manter o direito conferido ao autor pelo registro de desenho no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (Inpi). A decisão unânime foi tomada pela 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao analisar um processo do Paraná.

No caso analisado, o proprietário de um desenho aplicado à embalagem de caixas teve o registro cancelado por falta de pagamento de quinquênio exigido pela lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96).

Segundo a lei, o titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição quinquenal (devida a cada cinco anos) a partir do segundo quinquênio da data de pedido do registro. O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o quinto ano da vigência do registro.

Na ação, o autor alega que tentou efetuar o pagamento no dia 11 de abril de 2008, uma vez que o registro foi expedido em 14 de janeiro de 2003, mas o Inpi não o aceitou por considerá-lo fora do prazo.

O juiz da 4ª Vara Federal de Curitiba julgou improcedente o pedido e salientou que o pagamento deveria ser efetuado durante o quinto ano da vigência do registro, iniciado a partir da data do pedido no Inpi.

“Deste modo, como o depósito (do pedido) foi realizado no dia 27 de fevereiro de 2002, o prazo para o pagamento da taxa para manutenção do registro findou em 27 de fevereiro de 2007. Portanto a alegação do autor de que o prazo findaria no dia 16 de junho de 2008 não assiste razão”, pontuou na sentença.

De acordo com o juiz, como o pagamento ocorreu fora do prazo, o Inpi não deveria aceitá-lo, “não havendo ilegalidade na extinção do registro”. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve a decisão de primeira instância pelos mesmos fundamentos.

Prazo expirado
No voto, o relator do caso no STJ, ministro Villas Bôas Cueva, salientou que a tese limita-se à fixação de quando começa a contar o prazo de cinco anos para o pagamento: se na data do certificado do registro de desenho industrial ou quando de seu depósito no Inpi.

O relator apontou que o Ato Normativo 129/97, que dispõe sobre a aplicação da lei de propriedade industrial em relação aos registros de desenho industrial, diz que o pagamento do segundo quinquênio deverá ser efetuado durante o quinto ano, contado da data do depósito.

“Desse modo, conforme observado na instância ordinária, é intempestivo o pagamento da retribuição quinquenal realizado pelo recorrente, haja vista que o termo inicial da contagem do prazo para efetuá-lo deu-se da data do depósito do pedido de registro do desenho industrial do recorrente”, afirmou o ministro. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

REsp 1.470.431

Date Created

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.

06/03/2016

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.