

Do dever de pagar os decênios em prorrogação

Denis Borges Barbosa (março de 2014)

Para se manter vivo e vigente um registro de marca, a lei administrativa obriga o administrado, beneficiário do registro, a pagar a cada decênio uma retribuição à autarquia registral.

Esse pagamento tem um elemento estritamente remuneratório, correlativo à atividade administrativa¹, mas têm igualmente um efeito indutor ao domínio público, que é o de liberar para o uso de terceiros aquelas marcas que, por falta de interesse econômico do titular, possam voltar ao *res nullius*, e serem apropriadas por quem as quiser.

Assim, tanto para o fim – digamos –, “fiscal”, quanto para o indutor de comportamento de acordo com a função social dos direitos, a norma legal exige pagamento de retribuição periódica:

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 subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Um prazo contínuo e extintivo mesmo em insolvência e recuperação

Tal obrigação implica em prazo contínuo, ininterrupto, e sujeito à regra do art. 221 do CPI/96. Vejam-se precedentes que enfatizam a natureza coativa, e incondicional de tal dever de saldar a retribuição:

“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

¹ “As anuidades de decênios devidos por privilégios e marcas não representam prestação coativa, embora sejam condição para manutenção em vigor da patente ou renovação do registro. Exerce a faculdade de prolongar a existência da marca ou patente quem o quer; apenas, para fazê-lo, paga-se um preço. Para os que defendem a teoria do privilégio ou do registro como o de um contrato entre o Estado e o requerente, torna-se claro, na hipótese, a prestação contratual, o preço enfim” BARBOSA, Denis Borges . Tributação da Propriedade Industrial e do Comércio de Tecnologia. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1984. v. 1. 235p .

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.” (TJSP, Agravo de instrumento nº 403.886.4/5, Oitava Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Sílvio Marques Neto, julgado em 8.3.2006).

É extremamente elucidativo o julgado paulista, no que descreve a ininterruptibilidade dos prazos relativos ao art. 133, não sendo eles *prescricionais*:

É regra expressa do art. 133 da L. 9.279/96 que o registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, prorrogável por períodos iguais ou sucessivos, desde que haja postulação do titular durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

O preceito é complementado pelo art. 142 do mesmo diploma, que dispõe constituir causa de extinção do registro de marca a expiração do prazo de vigência.

É fato incontroverso nos autos que deixou a agravada Massa Falida de promover qualquer ato conservatório de seu registro de marca, deixando escoar *in albis* o prazo decenal, sem manifestar-se no ano imediatamente precedente ao termo final.

Discute-se a possibilidade de se determinar a restauração de registro já cancelado, independentemente do pagamento de qualquer retribuição, por se encontrar falida a titular da marca.

2. Parece claro, inicialmente, que alude apenas a L. 11.101/05, como, de resto, já o fazia a legislação anterior, à suspensão dos prazos prescricionais das obrigações do falido e das ações em que figura como devedor. Logo, não se suspende a prescrição da pretensão relativa às obrigações em que era credor o falido ou titular da empresa em recuperação.

Também os prazos decadenciais, de termo final de exercício do direito, não são afetados pela falência, quer se encontre o falido como credor, quer como devedor (cfr., a respeito, Fábio Ulhoa Coelho, Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, Saraiva, 2.005, p. 37/38).

Disso decorre que o prazo decenal de registro da marca não se suspendeu e nem se interrompeu em razão da decretação da quebra.

Nada impedia que o síndico, desde que no prazo de um ano antes do termo final, postulasse a prorrogação do registro, mas inexistiu qualquer manifestação em tal sentido. Inviável, por consequência, que caduco o registro pelo decurso de prazo, postule e obtenha o síndico, à margem do que exige a L. 9.279/96 a singela restauração do ato, independentemente do pagamento da retribuição legal.

Dois outros julgados do mesmo tribunal enfatizam o princípio:

"Agravo 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 arrecadado pela massa falida. Agravo provido." (Agravo de Instrumento nº 575.516.4/9-00, Rei. Des. PEREIRA CALÇAS, j . 05 de maio de 2009).

Do corpo do julgado consta:

"Não há no direito positivo brasileiro qualquer regra que autorize o Juízo da falência a decretar a inexigibilidade do pagamento das retribuições pela expedição do certificado de registro da marca e pelo primeiro decênio de sua vigência, previstos no art. 161 da LPI. Também inexistente qualquer fundamento legal que permita ao Juízo da falência suspender o curso do prazo previsto no art. 143, inciso II, da LPI, que prevê a caducidade do registro da marca em face da interrupção de seu uso por mais de cinco anos consecutivos".

"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 /alimentar não tem o condão de dispensar a massa falida de cumprir com obrigações e prazos previstos na Lei 9.279/96." (Agravo de Instrumento nº 403.886.4/5, julgado em 08/03/2006, 8ª Câmara de Direito Privado, Rei. Desembargador SILVIO MARQUES NETO).

O poder de restauração como expressão da razoabilidade

Como já notou o TRF2, mesmo a aplicação de prazo extintivo em propriedade industrial tem natureza substantiva, e não se constitui de mero jogo de percalços e agilidade física. Há um requisito de *razoabilidade e proporcionalidade* no procedimento administrativo marcário:

"Por incidência dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no âmbito administrativo, a invalidação de registro de modelo utilidade não deve se fundar na simples constatação de que, no respectivo procedimento administrativo, uma das exigências formais foi cumprida a destempo (§ 5.º do artigo 19 da Lei n.º 5.772-71); mormente se se verifica que o privilégio ao final foi concedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, haja vista os preenchimentos dos requisitos legais da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (artigo 8.º da Lei n.º 9.279-96)." TRF2, AC 2001.51.01.490109-4, Segunda Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, à unanimidade, Des. André Fontes, 26 de fevereiro de 2008.

"Tendo em vista que a comprovação do pagamento por parte do apelado foi efetuada em data anterior ao arquivamento do pedido de patente em tela e o

arquivamento não constitui decisão fulminante, na medida em que, em tese, ainda seria possível a restauração do pedido de patente, nos termos do art. 87 da LPI, em homenagem ao princípio da economia processual, aplicável por analogia, e também com base no disposto no art. 220 da Lei 9.279/96, que estabelece que o INPI aproveitará os atos das partes, razoável que se conclua que a Autarquia deveria ter aceitado o ato praticado, ou formulado exigência nesse sentido." TRF2, AC 2009.51.01.806899-7, Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, Des. Abel Gomes, 28 de maio de 2013.

No tocante ao pagamento de decênios em prorrogação, o mandamento de razoabilidade e proporcionalidade não é sequer de caráter remedial, pois se acha embutido no próprio texto da lei.

Como é tradição, pelo art. 133 do CPI/96, o registro se prorroga em termos decenais; mas a Lei 9.279/96 inovou ao criar um sistema de *restauração* do registro, após o fim do período em curso, para possibilitar ao titular que se esqueceu de renovar o pagamento da retribuição, de fazê-lo sem ter sua marca cassada.

Assim, no caso do direito brasileiro, e por força dos atos internacionais aplicáveis², mesmo a hipótese de não pagamento da retribuição do art. 133 tem uma hipótese de graça, a restauração prevista no seu parágrafo segundo, pois o titular, que não pagou

poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

Assim, assegura-se ao titular diligente, porém falho, a *razoável oportunidade* para saldar seus deveres administrativos vinculados à preservação do registro.

Expirado tal prazo, ocorre o efeito descrito por Gama Cerqueira³:

A perda da marca, no caso de falta de renovação, que equivale ao seu abandono voluntário, é consequência do caráter atributivo do registro.

² Por exemplo, a Convenção de Paris, art. 5bis: "5.55 Article 5bis provides for a grace period for the payment of maintenance fees for industrial property rights and deals with the restoration of patents for invention in case of non-payment of fees. 5.56 In most countries the maintenance of certain industrial property rights, mainly the rights in patents for invention and trademarks, is subject to the periodical payment of fees. For patents, the maintenance fees must generally be paid annually, and in that case are also called annuities. Immediate loss of the patent for invention in the event that one annuity is not paid at the due date would be too harsh a sanction. Therefore, the Paris Convention provides for a period of grace, during which the payment can still be made after the due date to maintain the patent. That period is six months, and is established as a minimum period, leaving countries free to accept a longer period. 5.57 The delayed payment of the annuity may be subjected to the payment of a surcharge. In that case, both the delayed fee and the surcharge must be paid within the grace period. During the grace period, the patent for invention remains provisionally in force. If the payment is not made during the grace period, the patent for invention will lapse retroactively, that is, as of the original due date of the annuity" Intellectual Property Manual, Capítulo V, encontrado em <http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch5.pdf>, visitado em 26/3/2014.

³ GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial, 3ª. Edição, anotada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Lumen Juris, 2010, vol. III, p 873.

Do dever do titular de cuidar ativamente de seus interesses

O poder de restauração é uma exceção ao princípio geral de direito segundo o qual, num espaço isonômico de direito, cada um é tutor de si próprio, *homo sui juris*, exercendo sem constrangimento sua prudência e *postestas*. O capítulo do direito que se aplica ao *homo sui juris*, diversamente daquele que ampara o empregado, o autor, ou o consumidor, presume que cada um é hábil e capaz de exercer sem ajuda seus direitos e exercer suas obrigações.

Essa parâmetro, que é simplesmente o do *bonus paterfamilias*, resulta da isonomia constitucional, da liberdade de iniciativa e de competição, e do império da boa fé como elemento estrutural dos direitos civis.

E é assim que nos cabe citar aqui o nosso texto parcialmente assimilado no acórdão do AC 2005.51.01.522494-2, tomado como epígrafe:

A atual aplicabilidade da parêmia non soccurrit jus.

*Vigilantibus et Non Dormientibus Jura Subveniunt*⁴ não é apenas uma asserção de bom senso, mas um dos princípios fundamentais do direito empresarial internacional, adotado correntemente em número importante de instrumentos transnacionais⁵.

O mesmo se dirá do dever de diligência em evitar que os danos a seus interesses sejam mitigados ao máximo. Assim é que Filiali Osman, na sua tese doutoral à Université de Bourgogne⁶ nota que

4 [Nota do original] A máxima não parece ser de direito romano. A primeira citação que este parecerista encontrou foi em S. Bernardo de Clairvaux, no In Parabolam Evangelicam De Decem Virginibus Sermo, com a fórmula Vigilate itaque, quia nescitis diem neque horam. Mas seu uso é praticamente universal: as cortes constitucionais de quase todos os países adotam o princípio, como regra de equidade, em especial no trato comercial, e o Tribunal Europeu vem utilizando a expressão como de autoridade intrínseca.

5 [Nota do original] Vem a ser um dos princípios vigentes da lex mercatoria em aplicação corrente, como indicado em M.J. Mustill, The New Lex Mercatoria: The First Twenty-Five Years, in Liber Amicorum for Lord Wilberforce, 1987, reprinted in 4 Arbitration Int'l 86, 1988. Tais princípios seriam: 1.Pacta sunt servanda 2.Rebus sic stantibus.3.Abus de droit.4.Culpa in contrahendo.5.Good faith. 6. Contract obtained dishonestly is void.7.State entity cannot evade by denying capacity.8. The controlling interest of a group contracts for all its members.9.Negotiate to overcome unforeseen difficulties, even absent a revision clause.10."Gold clause" agreements are enforceable.11.A party is discharged if the other breaches substantially.12. No party can bring about non-performance of a condition precedent by its own act.13.The characterization of a contract is not binding. 14. Damages are limited to the foreseeable.15.Duty to mitigate.16.Damages for non-delivery are calculated by reference to the market price and the price at which equivalent goods have been purchased.17.A party must act promptly or waive (vigilantibus, et non dormientibus, jura subveniunt).18.Debtor may use set-off.19.Ut res magis valeat quam pereat (construe to find operative).20.Assent is evidenced by failure to respond (qui tacet consentire videtur).. Como nota Charles Molineaux, em Moving Toward a Construction Lex Mercatoria, encontrado em http://tldb.uni-koeln.de/php/pub_show_document.php?pubdocid=126700&print=ja, visitado em 1/12/2007, "Parties must act promptly either to assert claims (vigilantibus, et non dormientibus, jura subveniunt) or to deny or acquiesce in claims (qui tacet consentire videtur). These are old and complementary maxims, lately reinvigorated.

6 [Nota do original] OSMAN, Filiali, Les principes Généraux de la Lex Mercatoria, LGDJ, Paris, 1992, p. 182 e seg. Sobre a existência e admissibilidade da Lex Mercatoria, vide Calliess, Graf-Peter, "Reflexive Transnational Law: The Privatisation of Civil Law and the Civilisation of Private Law" . Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=531063> e Sachs, Stephen E., "From St. Ives to Cyberspace: The Modern Distortion of the Medieval 'Law Merchant'" . American University International Law Review, Vol. 21, No. 5, pp. 685-812, 2006 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=830265>, Symeonides, Symeon C., "Party Autonomy and Private-Law Making in Private International Law: The Lex Mercatoria that Isn't" (November 19, 2006). Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=946007>, Nottage, Luke R., "Practical and Theoretical Implications of the Lex Mercatoria for Japan: Central's Empirical Study on the Use of Transnational Law" . Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration, Vol. 4, No. 2, pp 132-146, 2000 Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=880388>

Puisée directement dans la common law et dans le droit américain, ou, de manière plus indirecte, dans certains droits romano-germanique, la duty to mitigate damages ou mitigation est, sans doute l'un des usages le moins contestés du commerce international', écrit M.LOQUIN.

Certo é que tal máxima presume liberdade e capacidade de ação, manifestando a vontade plena de agir e omitir⁷, e a inexistência de uma situação de tutela de reequilíbrio, como no direito do consumidor e do trabalho. Mas toda essa liberdade existiu no caso em consideração.

A situação em análise se ancora nesse campo. Os casos aos quais se aplica o problema do abandono do PCT são residuais, em face dos muitos que tutelaram adequadamente seus interesses antes que a eles correspondesse um direito.

Não há isonomia entre aqueles que zelam e aqueles que descuram, em face do *jus condendum*, especialmente quando a igualdade é perante o tratamento equitativo, e não perante a lei. Com efeito, não se trataria da isonomia do *caput* do art. 5º da Constituição, mas simplesmente em face de uma noção genérica de equidade

O interesse de terceiros e do público

Assim, cabe ao estado zelar pela liberdade e pela boa fé no ambiente das relações civis, permitindo que os agentes econômicos maximalizem suas prestações, competitiva e competentemente, para o benefício geral da sociedade.

Ocorre, porém, que igual interesse que tem o estado na tutela da propriedade empresarial afetada a sua devida função social, tem-no na garantia de acesso a signos de bom parecer e possível utilidade.

Aos direitos de propriedade e de exclusividade de uso sobre uma marca, atribuídos pelo registro no órgão marcário, corresponde um dever legal de uso da mesma, decorrente da função social da propriedade, ora estabelecida na Constituição Federal. Apelação Cível 438890, proc. 2004.51.01.534594-7, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, 23 de fevereiro de 2010.

Citamos igualmente precedente gaúcho:

"Outrossim, assevero que a propriedade da marca também deve orientar-se pela função social. Com efeito, o uso necessário da marca relaciona-se à sua função concorrencial, de modo que sua não utilização a afasta do exercício da atividade social.

A propósito do tema, trago relevante e distinta lição doutrinária:

7 [Nota do original] Não havendo, aplicar-se-ia a regra contraditanda: contra non valentem agere nulla currit praescriptio.

“(…) O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor.

Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.

É de notar-se que, também para o caso das marcas, seu uso social inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do direito, ou não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res nullius), com veracidade e licitude, sem falar de seus pressupostos de aquisição: a distinguibilidade e a chamada novidade relativa. (...) [Barbosa, Denis Borges. Proteção das marcas: uma perspectiva Semiológica. Ed. Lúmen Júris, 2008. PP. 240-241.]

A orientação, portanto, é a de que a função social da marca é cumprida pelo registro, que dá lastro formal à propriedade, e pelo efetivo uso, em seu aspecto material." TJRS, AC 70030491112, Nona Câmara Cível -Regime de Exceção do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, Des. Roberto Carvalho Fraga, 09 de maio de 2012.

Assim, se há interesse jurídico, tutelável pelo estado, em manter o registro, também o há em permitir o uso e apropriação honesta e legítima do mesmo signo, pregnante e sedutor, pelos terceiros que efetivamente o destinarem ao emprego socialmente adequado.

Assim, uma vez garantido o termo extintivo regular, previsto no art. 133, e assegurada a oportunidade legítima de restauração, os pratos da balança se invertem, e o estado passa a oferecer a oportunidade a terceiros, que vão poder efetivamente criar e explorar o fundo de comércio correlativo ao signo atrativo.