



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Proc. nº Reg. 006665217

Marca : POZOLIT

Origem: DIRMA

De: RICARDO SERPA

Para: Chefia da DICONS

Em 03/10/2000

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, solicitando pronunciamento sobre a pertinência de manter-se a publicação da extinção do registro por falta de prorrogação, dado que o dito registro estava envolvido em questionamento judicial ainda não transitado em julgado.
2. Trata-se de questão que está a merecer um disciplinamento mais definitivo, eis que inúmeras são as pendências no particular.
3. Parece-nos pertinente, de plano, constatar que o aviso judicial que determina que o pedido ou registro permaneça SUB JUDICE deve ter o condão de – apenas e tão-somente – fixar proibição de acolher-se qualquer iniciativa que destitua o titular de seus direitos, claramente pela anotação de transferência do pedido ou registro para terceiro.
4. É óbvio que se há questionamento judicial sobre o pedido ou registro, há que manter-se os direitos em nome de quem foi alvo daquele mesmo questionamento, inclusive para que haja parte legitimada para responder ao processo judicial.
5. **Não sendo assim, sobre quem recairia o feito ajuizado?**
6. Outrossim, há que se Ter em conta que, especificamente, se for o caso de ação judicial envolvendo incidente de FALÊNCIA, por exemplo, o direito de propriedade industrial correspondente ao pedido ou registro de marca é, precisamente, um dos bens garantidores das eventuais dívidas do falido.
7. Ora, ao acolher transferência de tal direito, estaria a autoridade administrativa, no caso o INPI, legitimando a evasão do falido de dar em pagamento de seus débitos, o bem representado pelo seu pedido ou registro da marca.
8. Então, impõe-se a manutenção de tais direitos em nome de quem se achavam quando do ajuizamento da ação que os engloba, salvo se houver comando judicial em sentido diverso.
9. Objetivamente na hipótese versada, trata-se de examinar a questão em que tal direito vem a perecer enquanto ainda em tramitação o feito judicial que o envolve.
10. Entendo que, na forma das hipóteses antes enfatizadas, cabe considerar dois aspectos:



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

11. No caso de se tratar de Ação de Falência, o INPI fica isento de agir por existir, no caso, a obrigação do GERENTE OU SÍNDICO DA FALÊNCIA, a quem, por força de lei, cabe zelar pelo patrimônio da MASSA FALIDA, de que, sem dúvida, é integrante o direito de propriedade industrial sobre um pedido ou registro de marca.
12. A ele, pois, deverá ser imputada qualquer lesão aos interesses dos credores da aludida massa falida.
13. Já no caso de se tratar de ação judicial versando hipóteses outras, julgo que poderia o INPI, a título de colaboração e em nome da harmonia entre os poderes do Estado, dar notícia, por ofício ao Juíz correspondente, toda vez que o registro objeto de procedimento judicial em curso, venha a perecer por falta de pedido de prorrogação do respectivo titular, o que ensejará ao Juízo não apenas punir o responsável por tal omissão como, também, exigir a substituição do dito bem por outro de valor equivalente, para que reste garantido o desfecho do feito, se assim julgar pertinente.
14. Do exposto, portanto, resta-nos propor que a Diretoria estude a viabilidade de instaurar esse procedimento de noticiar ao Juízo quando da extinção de um direito de propriedade industrial, para os casos futuros.
15. Quanto ao caso aqui em foco, penso que deve ser providenciado pela DICONTE o envio de ofício de informação ao douto Juízo da 1ª VARA FEDERAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, dando conta da extinção do registro em caso, para que aquele Juízo adote as providências que julgar convenientes no particular.

É o parecer, s.m.j.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA

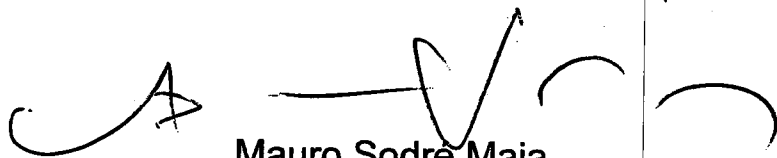
Processo- 006665217

Procuradoria em, 05.10.2000

Acordo com o parecer jurídico de fl. 34/35.

Observo que o procedimento opinado no item 15 do parecer em comento, está a requerer, antes, a efetivação do ato de extinção do presente registro.

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
L. D. R. M. A.  
05/10/00  
