



74

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

PARECER/INPI/ PROC/DICONS/N.º 42/2001

Em, 26/11/2001

Ref.: Registro de marca n.º 007120095

EMENTA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Pedido de prorrogação de registro de marca protocolado fora do prazo estipulado no artigo 133, § 1º, da Lei 9279/96, provocado por falha administrativa do INPI. Não poderá prejudicar o titular do registro, cabendo ao INPI o aproveitamento do ato da parte com base no artigo 220 da Lei n.º 9279/96, promovendo o seu devido saneamento.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria,

Trata-se a presente, de consulta formulada pela Diretoria de Marcas acerca de qual procedimento deverá ser adotado por aquela Diretoria face ao pedido de prorrogação do registro de marca n.º 007120095, protocolado fora do prazo legal estipulado.

2. Às fls. 91/92 dos autos consta expediente exarado pela Diretoria de Marcas, no qual o servidor Almir Monteiro Silva, chefe da SATRAP, expõe, resumidamente, os seguinte fatos:

- a) O referido registro de marca foi concedido em 10/05/1980, tendo sido devidamente prorrogado em 23/10/1990;
- b) Em 11/05/1998, foi protocolada petição - n.º 019641- tendo como objeto o recolhimento da retribuição relativa a expedição de certificado de registro e proteção ao primeiro decênio, no valor de R\$ 239,50 (duzentos e trinta e nove reais e cinquenta centavos);



987

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

- c) Equivocadamente, a referida petição foi examinada pela SATRAP como pedido de prorrogação, não tendo sido observado a data do protocolo, tampouco, o valor da retribuição pago a menor; e
- d) por fim, solicita orientação sobre como proceder.
3. Analisando o processamento do registro em questão observamos os seguintes fatos:
- a) O requerimento da marca "AME", de apresentação mista, foi protocolado em 28/08/1978, sob o n.º 027490 (fls. 01);
- b) após todo o trâmite processual foi devidamente concedido o registro da marca, na classe 41, sob o n.º 1671/0712009, mais tarde renumerado para 007120095, com vigência a partir de 10/05/1980 (fls. 29/30/31);
- c) em 14/09/1989, foi protocolado o competente pedido de prorrogação, o qual, após análise, foi devidamente deferido, tendo sido prorrogado o registro, na classe 41.10, com vigência a partir de 10/05/1990 (fls. 34/35);
- d) ocorre que, em 23/10/1990, foi expedido novo Certificado de Registro constando como prazo de validade "10(dez) anos a partir de 10.05.88" (fls. 36);
- e) assim, de posse desse Certificado, embora equivocado na forma do pedido, foi requerido pelo titular, em 11/05/1998, dentro do prazo dos dez anos que lhe foi conferido pelo Certificado de Registro, a Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao 1º Decênio, apresentando juntamente a procuração, o Estatuto Social, cópia do certificado de entidade de fins filantrópicos e cópia do certificado de registro de marca anterior no qual se constata a afirmação constante da alínea "d" acima;
- f) Às fls. 54, foi exarado despacho deferindo o "suposto pedido de prorrogação" prorrogando o registro até 10/05/2008, posteriormente retificado para 2010, tendo sido, entretanto, publicada a prorrogação e expedido o certificado de registro com data de vigência a partir de 10/05/2000 (fls. 86/87);
4. Desta análise, resumidamente, nos deparamos com o seguinte quadro:
- a) Petição n.º RJ 019641, de 11/05/1998, requerendo Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao 1º Decênio, com apresentação de recolhimento incompatível com o requerimento de prorrogação de registro de marca, protocolada fora do prazo previsto;



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

b) Despacho de Prorrogação do Registro publicado na RPI. n.º 1455, de 24/11/1998, respaldado pela petição supra mencionada; e

c) Expedição do Certificado de Registro n.º 007120095, na classe 41.10, marca "AME", prorrogado a partir de 10/05/2000, indevidamente em 24 de novembro de 1998 - fls. 87;

5. Diante desses fatos podemos constatar que o erro no requerimento do pedido de prorrogação, no que se refere ao prazo do requerimento, se deve, única e exclusivamente, por falha do INPI, no momento em que expediu e forneceu ao titular o Certificado de Registro de Marca com data incorreta, induzindo ao titular do direito requerer a sua prorrogação dois anos antes do prazo legal estabelecido.

6. Da leitura do artigo 133, § 1º, da Lei 9279/96, constata-se a seguinte regra:

"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. (grifo nosso)"

7. Assim, com base na regra imposta pela Lei em vigor o titular, de posse de um documento oficial, compareceu ao INPI dentro do prazo determinado, ou seja compareceu em 11/05/1998, período em que acreditava ser o último ano de vigência do registro de sua marca "AME", na classe 41.10, e, embora de forma incorreta, solicitou a Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao 1º Decênio.

8. Ao deparar com a falha provocada pelo INPI, frente ao requerimento supra mencionado, caberia aos Técnicos da Diretoria de Marcas, à época da análise do referido pedido, o saneamento da falha ocorrida, retificando o Certificado de Registro para a data correta - 10/05/2000, comunicando ao titular do registro o não conhecimento da petição n.º -RJ- 019641/89, para que então, na data correta, pudesse o mesmo solicitar a competente prorrogação do seu registro de marca.

9. Entretanto, lamentavelmente, os Técnicos da Diretoria de Marcas não observaram a falha ocorrida e mais uma vez prorrogaram o registro de marca de forma incorreta.

10. Finalizando o estudo do processo concluímos que o deferimento do pedido de prorrogação, se deu de forma incorreta, devendo tal despacho ser anulado por erro material

767



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

11. Contudo, não pode ser agora prejudicado o titular do registro, passado mais de 1 (um) ano do prazo final para o requerimento da prorrogação do registro, por ato extemporâneo provocado por falha de informação do Órgão, devendo, neste caso, a Instituição promover as exigências cabíveis, com base na instrução do artigo 220 da LPI - "O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis."

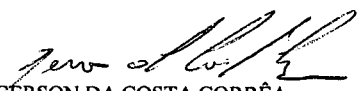
12. Diante de todo o exposto, constatada a falha do INPI, entendemos que a Diretoria de Marcas deverá tomar os seguintes procedimentos:

a) Anulação do despacho de deferimento da prorrogação do registro publicada na RPI 1455, de 24/11/1998, para reexame da matéria;

b) Comunicação direta com a parte interessada, face ao tempo decorrido, informando os fatos ocorridos e solicitando a devolução do certificado de registro original para torná-lo sem efeito; e, por último

c) o aproveitamento da petição n.º - RJ- 019641, de 11/05/1998, como sendo o pedido de prorrogação, formulando exigência para a complementação da retribuição concernente ao pedido de prorrogação, proteção ao decênio subsequente e expedição de certificado, como, também, outras exigências que, porventura, se façam necessárias face as mudanças geradas a partir da implementação da Lei da Propriedade Industrial atual.

É o meu parecer que submeto à consideração e à aprovação de V.Sa.


GÉRSO DA COSTA CORRÊA
PROCURADOR FEDERAL
MAT. SIAPE 0449359

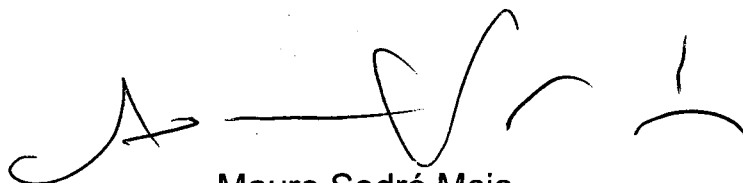
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo – 007120095

Procuradoria em, 31.12.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 042/2001.

À Diretoria de Marcas.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is centered on the page and appears to be the name of the official below it.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício