



Advocacia - Geral da União
Procuradoria - Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria

43
J

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 017/03

Em, 03/02/2003

Ref. Proc. 814.618.251

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEVERÁ SER EFETUADA A ANOTAÇÃO DE PENHORA INCIDENTE SOBRE O REGISTRO DE MARCA, NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 136, DA LPI.

DEVERÁ, AINDA, A ALUDIDA MARCA, SER PRORROGADA REGULARMENTE, SOB PENA DE EXTINGUIR-SE PELA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA, CONFORME O PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 142, DO MESMO DIPLOMA LEGAL.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

A DIRMA solicita manifestação da Procuradoria sobre a possibilidade de ser extinto, por falta de prorrogação, o registro da marca mista "DATA CONTROL", inserida na classe 09/40 e 55, face a determinação constante do Ofício nº 1654/00, da 3ª Vara do Trabalho de

5

59
0

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

Porto Alegre, no sentido de “sustar o prazo de prescrição da mencionada marca, bem como de efetivar o registro da penhora realizada em 21/03/2000, a fim de bem garantir a execução nos autos reclamatória – proc. n° 00957.003/96-0, onde são partes Artur Felipe Temes e a titular do signo marcário, a empresa DATA CONTROL COMÉRCIO E SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA.

Procedendo à análise requerida, verifico que o registro em questão deveria ter sido prorrogado no último ano de sua vigência, consoante determinação insculpida no parágrafo primeiro, do art. 133, da Lei da Propriedade Industrial, que dispõe:

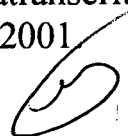
“Art. 133 – O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais ou sucessivos.

§ 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.”

A Lei faculta, ainda, no parágrafo 2º, do mesmo dispositivo, uma segunda oportunidade para o titular providenciar a prorrogação de vigência de seu registro, a saber:

“§ 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 subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.”

Ora, o registro em apreço, como se vê das fls. 38, foi concedido em 07/08/90, logo, o seu prazo de vigência se esgotaria em 07/08/2000. Considerando-se os termos do parágrafo segundo supratranscrito, disporia o titular, ainda, de mais 6 (seis) meses, ou seja, até 07/02/2001



Releva consignar, que a anotação da penhora realizada em 21/03/2000, foi devidamente publicada na RPI nº 1529, em 25/04/00, às fls. 41, nos termos do artigo 136, inciso II, da LPI, *in verbis*:

“Art. 136 – O INPI fará as seguintes anotações:

II – de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro.”

Entretanto, o cerne da questão está no fato de ter-se publicado, também, a outra determinação contida no Ofício sob exame, qual seja, a sustação da prescrição da marca para garantir a execução trabalhista em trâmite na 3ª Vara.

Na verdade, a Administração incorreu em erro quanto ao procedimento, na medida em que deveria ter encaminhado o processo da marca em tela à Procuradoria, que orientaria a DIRMA no sentido de oficial o douto Juízo esclarecendo que o procedimento não poderia ser esse, e sim, prorrogar a vigência da indigitada marca, posto que do contrário perderia a validade e, conseqüentemente, frustraria a execução pretendida.

A propósito, impende citar e anexar ao presente o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 12/99, da lavra da Dra. Maria Dulce Marques Villas Boas, cujo entendimento já vem sendo adotado de há muito pela Procuradoria, no sentido de que “O pedido de prorrogação de registro deve ser requerido no último decênio da proteção, ainda que a marca se encontre *sub-judice*, sob pena de perda do direito”.

Aliás, percebe-se que não só houve falha da Administração, como também do titular da marca, que não requereu a prorrogação do registro na época oportuna.

Em vista do exposto, sugiro que a DIRMA declare a extinção do aludido registro e, após a publicação do respectivo despacho, remeta o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

52
10

dossiê em causa à Procuradoria, para informar ao douto Juízo sobre a real situação do bem penhorado.

Era o que cabia informar.



Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 12/99.

Em, 05.03.1999.

Processo nº 812.151.844/85.
Origem: DIRMA

Ementa: O pedido de prorrogação de registro deve ser requerido no último decênio da proteção, ainda que a marca se encontre "sub judice", sob pena de perda do direito.

Senhor Procurador-Geral,

Consulta da DIRMA sobre qual procedimento a ser adotado com relação ao registro nº 812.151.844/85, uma vez que o titular está requerendo sua prorrogação e que há uma ação judicial tramitando no foro.

DOS FATOS

Examinando os autos verifica-se que tramitou na 20ª Vara Federal, proposta pela Empresa MITA IND. COM. LTDA, ação anulatória do registro da Marca COPY - STAR, de propriedade da Empresa Copy Star Fotocópias e Encadernações Ltda

A sentença foi favorável a autora, tendo a Procuradoria dado ciência à DIRMA da referida decisão.

Ato contínuo, o Sr. Diretor da DIRMA determinou cumprimento da decisão, o que ocorreu através do despacho publicado em 11.03.97 na RPI nº 1371, o qual declarava extinto o registro em tela.

Ocorre que, inconformada, a empresa COPY STAR COM.LTDA, propôs uma ação rescisória contra a anulação do registro em apreço, tendo M.M. Desembargador Federal Relator determinado que o INPI publicasse na Revista de Propriedade Industrial que o registro nº 812.151.184/85, da marca COPY STAR encontra-se "sub judice". ✓

A publicação em tela foi cumprida na Revista da Propriedade Industrial de 1425, de 14.04.98.

Em 20/04/98 a empresa COPY STAR COM. LTDA, prudentemente, requereu ao INPI a prorrogação do registro de sua marca, vez que o prazo de sua vigência extinguirá em 07/06/98.

DO MÉRITO

Relatados os fatos passa-se ao âmago da questão que se resume sobre a validade do pedido de prorrogação de marca que estava extinta por decisão judicial, em consonância com outra decisão judicial determinando que a mesma marca fique "sub-judice".

Ora, o despacho de nulidade da marca publicado na RPI nº 1.371 em 14.03.97, no meu entendimento, ficou prejudicado face a publicação na RPI 1.425 em 14/04/98 que a marca em apreço encontrava-se "sub-judice".

Assim, entendo deva ser aceito o pedido de prorrogação do registro da marca COPY - STAR, apesar de ter sido declarado extinto administrativamente, pois é objeto de ação judicial ainda em curso.

55
16

Contudo, nada obsta que o INPI aguarde a decisão judicial para decidir sobre o requerimento de prorrogação apresentada.

À consideração superior,

Maria Dulce Marques Villas Boas
MARIA DULCE MARQUES VILLAS BOAS
Advogada

15/3/99

A DIEMA, para examina
o pedido de prorrogação

PLH



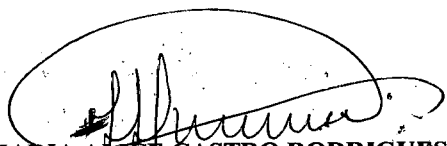
**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria**

Ref.: Processo/INPI/nº 814618251.

Em 07.02.2003.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 017/2003.

A consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

De acordo
à DIRM
10/2/03


10/2/03

56
d