



**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206-3207 – Fax.: (21) 2206-3206

F. Jurística
Fls. <u>51</u>
Subscrição

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº288/04

Ref.: Processo: 5240000 816875456

Em, 9-07-2004

**EMENTA-PROPRIEDADE INDUSTRIAL-
MARCAS-PETIÇÃO JUNTADA 10 ANOS
DEPOIS DA CONCESSÃO DA MARCA-
PRESCRIÇÃO**

Sr. Chefe da Dicons

Consulta-nos a DIRMA sobre como proceder com relação a um registro da marca TACTILE, concedida há dez anos e com petição de prorrogação anexada ao processo, uma vez que foi juntada aos autos somente agora, para que fosse publicada, uma petição protocolada tempestivamente pedindo revisão administrativa, em 26-08-1994.

Questionamento semelhante, já foi objeto de parecer desta Procuradoria através do Parecer nº 011/96, o qual anexo ao presente, cujo entendimento foi no sentido de que em face da Lei vigente e já tendo mais de cinco anos o ato administrativo anulável, o direito de ação está prescrito.

A pesar do parecer acima ter sido emitido, quando ainda em vigor o Código da Propriedade Industrial, a lei nº 9. 279, de 14-05-1996, que o revogou, manteve este entendimento em seu art. 174, ao estabelecer que prescreve em 5 (cinco) anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data de sua concessão.

Ocorre que a petição não foi juntada na data hábil para ser apreciada. Se por um lado houve um lapso da Administração, por outro lado houve a inação do usuário, já que se passaram 10 anos sem qualquer ato de sua parte, inclusive

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

Fls.	52
Rubrica	

não há qualquer ação judicial objetivando anulação do registro em tela conforme informação do SEAPRO, fls. 50.

Em sendo assim, entendo que a DIRMA deva prosseguir, com relação a este processo o seu trâmite normal.

Maria Dulce Marques Villas Boas

Maria Dulce Marques Villas Boas
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 449535
OAB-RJ 23784

Fls.	3
Rubrica	

PARECER/PROC/DICONS/Nº 011/96

Rio de Janeiro, 15 de maio de 1996.

Processo : 812461703
Objeto : Marca "Ação Assessoria Empresarial", apresentação mista
Interessado : Ação-Assessoria Empresarial Ltda.
Origem: :DIRMA

EMENTA: Em face da Lei vigente e já tendo mais de cinco anos o ato administrativo anulável, o direito de ação está prescrito.

1- Em consulta a esta Procuradoria, solicita-nos, a Diretoria de Marcas, manifestação quanto ao procedimento a ser adotado em razão das petições nºs 008382 de 29/02/88 (fls.37/42) e 009037 de 03/03/88 (fls.43/46), face ao pedido de caducidade interposto em 12/05/95 (fls.48/55).

2- Consultado os autos, verificamos que as duas petições citadas pela DIRMA na sua consulta se referem a procedimentos recursais contra o deferimento publicado na RPI nº 902 de 02/02/88 (fls.31).

3- Ao que tudo indica tais petições não foram juntadas ao presente processo na data oportuna.

4- Resulta deste fato, que tais recursos não foram examinados e, em consequência, foi concedido um registro de marca com vícios, portanto, passível de anulação.

Procuradoria Judicial
Is.
Rubrica

5- Ocorre, porém, que o Certificado de Registro de Marcas foi expedido em 06/09/88, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos atrás. A partir de quando começou a fluir o prazo quinquenal para a competente ação de nulidade.

6- S.M.J., como não houve qualquer Ação Judicial objetivando a anulação do registro em questão, está indiscutivelmente prescrito o direito de ação sobre ele.

7- No que tange ao pedido de caducidade, face ao exposto acima, não vislumbro nenhum óbice para que o mesmo não tenha seu prosseguimento normal.


ALVARO MARTINS BISNETTO
Advogado

*De acordo
A consideração superior*

24.05.96