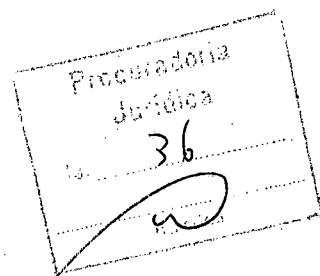




**ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

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



**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº331/05**

Ref.: Processo: **5240000 815999330**

Em , 09-12-2005

**EMENTA-PROPRIEDADE INDUSTRIAL-  
MARCA- PRORROGAÇÃO-  
TEMPESTVIDADE**

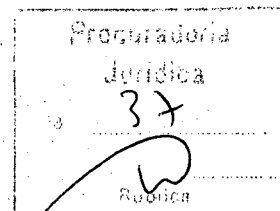
Sr. Chefe da DICONS, Substituta.

O Sr. Coordenador Administrativo de Marcas solicita a esta Procuradoria que se manifeste sobre os seguinte.

O titular da marca FAZANARO, através de seu procurador protocolou a petição nº 03524 em 21 de agosto de 2001, na prorrogação do Registro e Decênio referente a aludida Marca, anexando os documentos cabíveis à espécie, fls.20/24 do processo.

Ocorre que tal petição não foi conhecida conforme despacho publicado na RPI de 8-03 de 2005, face ao disposto no inciso I do art. 219c/c com o art. 133 § 1º da LPI .

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL



Pois bem. No antigo Código da Propriedade Industrial, de 1971, o parágrafo primeiro do seu art. 85 determinava que "a prorrogação **somente** poderia ser requerida na vigência do último ano do decênio de proteção legal."(grifos nossos)

O entendimento de então, expressado no Parecer nº15/88, da Procuradoria, era o dizia na ementa que "O pedido de prorrogação de marca formulado antes do prazo legal, não deve ser conhecido, a não ser no caso de nova manifestação do titular, no prazo legal, quanto a sua intenção de prorrogar o registro."

Contudo, a Lei da Propriedade Industrial, de 1996, ao tratar da prorrogação de registro de marca dispôs, no parágrafo primeiro do Artigo 133, que "o pedido de prorrogação deverá ser **formulado** durante o último ano de vigência do registro instruído com o pagamento da respectiva retribuição." Acrescenta ainda o parágrafo segundo, que concede um período de graça, pelo que se infere de sua redação, ou seja "se o período 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 pagamento de retribuição adicional.**"(grifos nossos).

A lei ao conceder este *plus* de 6(seis) meses para aqueles que tinham perdido o prazo de prorrogação de registro de suas marcas, mediante pagamento adicional da retribuição, quer me parecer, que houve a intenção, ao dar esta nova oportunidade, de assegurar que o titular da marca continuasse com o seu registro.

Acho que tal acautelamento na lei, se deve também ao fato de que se trata de prazo não suscetível de publicação na RPI, em razão de sua própria natureza.

No caso vertente, embora tivesse havido um aqodamento do titular, ao protocolar o pedido de prorrogação do registro de sua marca, 4(quatro) dias antes do início do prazo, a meu ver demonstra sua inequívoca vontade de continuar a mantê-la.

Para tanto, cuidou de todos os requisitos necessários ao pedido, formulando a petição, anexando a procuração e o devido pagamento da retribuição.

Ora, se a atual Lei da Propriedade Industrial, foi elástica para aquele que deixou passar *in albis* 1(hum) ano para cumprimento do prazo de prorrogação nela prevlsto, inclusive, disponibilizando um prazo de mais 6(seis) meses para a efetivação do ato legal, não vejo óbice para que o pleito da empresa FAZANARO, Indústria e Comércio Ltda, titular ma marca "FAZANARO" não seja aceito, até porque no dia seguinte da ciência da publicação na RPI do não

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

Procuradoria Jurídica
38

conhecimento de sua petição de pedido prorrogação, ou seja 9 de março de 2005, interpôs o documento de fls.30, o que demonstra diligência e reforça a sua intenção de continuar usando a marca em referência.

Em sendo assim, recomendo que seja , em caráter excepcional deferido o pleito da empresa de fls. 29/ 30, ou seja prorrogação do registro, ressalvando, porém, que no caso, de eventual diferença de valor, seja complementada a respectiva retribuição.

*Manoel Marques Villas Boas*

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

Procuradoria Jurídica
Fis. _____
Rubrica



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

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 815999330 e  
Processo/INPI/DIRMA/Nº 8159999348.

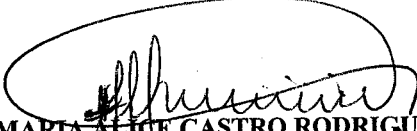
Em 09.03.2006.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 331/2005.

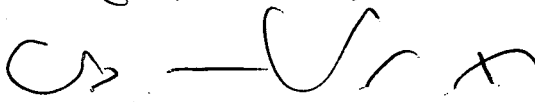
Contudo, a par da tese bem sustentada na Nota em apreço, o defeito do ato praticado pela parte parece-me perfeitamente sanável pela mera possibilidade de aplicação, no caso, do princípio do aproveitamento dos atos processuais que não causam prejuízo, cânone da ciência processual, recepcionado na própria Lei da Propriedade Industrial, na forma do seu art. 220.

É válido e eficaz o ato processual que, de uma forma ou de outra, alcançou a finalidade que lhe é inerente.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO  
A DITADA  
Em 12.03.06

  
Mauro Sodré  
Procurador - Geral, em exercício  
C&T. W&PE 449801



# FOLHA DE PETIÇÃO - MARCA

*antes*

Protocolo

21 AOO 15 18 032524  
PETIÇÃO DE MARCA

## IDENTIFICAÇÃO DO PEDIDO / REGISTRO

Pedido       Registro ✓ Nº 815999330 ✓

NCL (7)      197 ✓

Data  
Dia    ✓ Mês    ✓ Ano    ✓  
25 / 08 / 1992

## DADOS DO DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

Número do documento (campo nosso número) 300222300069

Código do serviço 3.3.1.1      Valor pago      654,00      Data pago 03/08/2001

## DADOS DO REQUERENTE

CIC / CNPJ / Nº INPI 54406327000197

Nome ou Razão Social FAZANARO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ✓

Endereço RUA FAGUNDES VRELLA 31

Bairro BAIRRO VERDE

Município PIRACICABA

CEP 13424-410      Telefone      UF SP      C. País

E-mail      FAX

## OBJETO / DOCUMENTO ANEXADOS

- ### OBJETO
- 2ª Via do Certificado
  - Alteração de Endereço ou de Sede
  - Alteração de Nome
  - Caducidade
  - Contestação à Exigência
  - Cópia Oficial
  - Cumprimento de Exigência
  - Desistência de Pedido de Registro
  - Expedição de Certificado de Registro e Proteção ao 1º Decênio
  - Nulidade Administrativa
  - Oposição
  - Prorrogação de Registro e Proteção ao Decênio Subsequente ✓
  - Prorrogação (Revisão de Estocolmo)
  - Recurso
  - Renúncia ao Registro
  - Transferência
  - Outros (especificar):

- ### DOCUMENTOS ANEXADOS
- Guia de Recolhimento ✓
  - Procuração ✓
  - Etiquetas ✓
  - Documentos Relativos à Reivindicação de Prioridade
  - Atividade no País de Origem
  - Contrato/Estatuto Social Atualizado
  - Regulamento de Utilização para Marca Coletiva
  - Certificado de Registro para Anotação
  - Características de Produto/Serviço Objeto de Certificação e Medidas de Controle
  - Prova Uso em Contestação ao Pedido de Caducidade
  - Documentos de Cessão
  - Outros (especificar):

Despacho publicado na RPI Nº      de      /      /

**ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

Blank area for product/service specification with a large handwritten mark.

**DECLARAÇÃO DE ATIVIDADE**

Empresa controladora conforme o artigo 128 § 1º da Lei Nº 9.279 ?  Sim  Não

TER POR OBJETIVO A EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS METALÚRGICOS E MECÂNICOS, EQUIPAMENTOS PRA LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS, ESTRUTURAS METÁLICAS E CORRELATOS, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E AINDA OPERAÇÕES DE COMPRAS, VENDA E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS.

Registro na Junta ou Cartório:

Sigla JUCESP | Data Registro 18/08/1999 | Nº 300172931 | Data D.O. / /

**DADOS DO PROCURADOR**

Matrícula API UF SP Nº de inscrição na OAB 43.126

Nome SERGIO SALVADOR FUMO ✓

**DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES PRESTADAS**

Local/Data SÃO PAULO 20/08/2001 ✓

Assinatura/Carimbo

Handwritten signature and stamp area.

**USO EXCLUSIVO DO INPI**

DEINPI S	
N.º DE FLS. —	5
Valor da Retribuição —	654,00
MARLENE G. FOGAÇA	
Matr. N.º 44.9261	
ASS.	

72

**I.N.P.I. - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

**FAZANARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.,**

Empresa brasileira, com sede em Piracicaba - SP, já devidamente qualificada no instrumento de mandato anexo ao processo nº 815999330 de 25/08/1992, na classe 07, vem através de seu procurador, requerer o recebimento da petição de Prorrogação do Registro, a qual está acompanhada da guia de recolhimento, devidamente quitada, porém sendo a via do sacado, eis que a via do cedente se extraviou.

Assim sendo, e por ser plenamente justificável o seu pedido, requer a normal tramitação de seu pedido até final concessão.

São Paulo, 21 de Agosto de 2001. ✓

✓  


**SERGIO SALVADOR FUMO**  
OAB/SP nº 43.126



**BANCO DO BRASIL**

**001-9**

Recibo do Sacado

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						06/08/2017	
Cedente						Agência / Código Cedente	
INPI CITA INVESTIDOR						0435-9/55564500-2	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento		Nosso Número	
						30.022.230.006-9	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(-) Valor do Documento	
	16-019			654,00		654,00	
Instruções: - AUTENTICAR 3 VIAS E DEVOLVER 2 AO RECOLHEDOR - NÃO RECEBER COM RASURAS OU EMENDAS - CÓDIGO SERVIÇO/NR. PETIÇÃO/NR. PROCESSO PRORROGAÇÃO DO REGISTRO DA MARCA FAZANARO Nº 815994330.						(-) Desconto	
						27	(-) Outras deduções (abatimento)
						35	(+) Mora / Multa (Juros)
						19	(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor cobrado
Sacado:						654,00	
FAZANARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA							
Sacador / Avalista:						Código de Baixa:	
REAL1829 03AG02001 0099						Autenticação mecânica	
654,00 R 25 410							

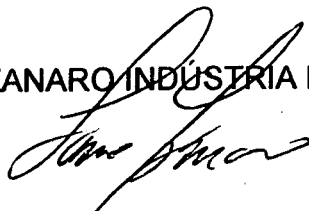
24

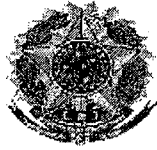
## PROCURAÇÃO ✓

FAZANARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, empresa brasileira, comercial, estabelecida na cidade de Piracicaba/SP, à Rua Fagundes Varella, nº 31, CEP 13.424.410, inscrita no CNPJ sob o nº 54.406.327/0001-97, neste ato representada por seu sócio, Sr. Lauro Fazanaro, brasileiro, casado, industrial, portador do RG de nº 1.615.715-1 SSP/SP, e do CPF/MF de nº 246.131.428-49, residente e domiciliado comercialmente no endereço supra mencionado, nomeia e constitui sua bastante procuradora a firma APIA - SÉRGIO SALVADOR FUMO MARCAS E PATENTES S/C LTDA, com sede na Capital do Estado de São Paulo à Al. dos Uapés, nº 498, bem como a Sérgio Salvador Fumo, brasileiro, advogado, casado, CPF/MF nº 193.919.868-20, OAB/SP nº 43.126 e Patrícia Tebet Fumo, advogada, brasileira, solteira, OAB/SP nº 150.824, CPF/MF nº 188.634.958-40, domiciliados no endereço supra, a quem outorga os poderes amplos e especiais para agirem, em conjunto ou separadamente, na defesa dos seus direitos, ativa e passivamente, para o fim específico de obterem proteção de direitos relativos à Propriedade Industrial, pagando emolumentos, taxas, anuidades devidas, antecipadas ou, especialmente não, pelo outorgante, enfim, praticar tudo o que for necessário aos seus interesses, e demais atos úteis em seu benefício, ratificando atos anteriormente praticados.

Piracicaba, 02 de julho de 2001. ✓

FAZANARO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A ✓





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

29

**DIRMA/CADMAR, em 12/04/2005**  
**PROCESSO Nº815999330 e 815999348**

À PROC, no sentido de informar se a Dirma deve aceitar as Petições de Prorrogações relacionadas aos processos acima, tendo em vista o que foi alegado na correspondência em anexo.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Atenciosamente,

**Eduardo Gazal Silva**  
Coordenador Administrativo de Marcas  
Port. 117, de 18/03/2005



APIA - ASSESSORIA EM PROPRIEDADE INTELECTUAL



São Paulo, 09 de Março de 2005.

**EXMO. SNR.  
DIRETOR DE MARCAS  
DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Prezados Senhores:

Na qualidade de procuradores da empresa **FAZANARO INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.**, serve a presente para levar ao seu conhecimento o assunto adiante exposto.

Em data de 21 de Agosto de 2001, através das petições INPI-SP n.ºs. 032524 e 032525, requeremos a Prorrogação dos Registros n.ºs. 815999330 e 815999348, cujas respectivas concessões ocorreram em 25 de Agosto de 1992.

É inegável que a Lei da Propriedade Industrial determina a fluência de prazos, iniciais e fatais, para que os respectivos interessados possam dos mesmos valer-se, com a finalidade de obtenção ou mesmo a manutenção de seus direitos sobre as marcas de sua titularidade.

No presente caso, movidos pela boa fé, pelo resguardo aos direitos da nossa constituinte, e, principalmente pelo dever inerente aos profissionais que dignificam esta árdua missão, por um descuido, simples descuido, as petições de Prorrogação foram protocolizadas 4 (quatro) dias antes da abertura do prazo legal.

Trata-se de um caso excepcional, visto que as taxas federais foram quitadas, conforme valores expressamente determinados pelo INPI, tendo ocorrido apenas e tão somente a falha na sua protocolização.