

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

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 48/08

Ref.: Processo: **007.070.535**

Em,14 -03-2008

Sra Coordenadora da CJCONS:

A DIRMA pergunta a esta Procuradoria qual o procedimento a ser adotado com relação ao registro nº 007070535, uma vez que devido ao acórdão proferido, por unanimidade, pela primeira turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que anulou o ato administrativo referente a caducidade do daquele registro, conforme se infere da ação ordinária processo nº 930021081-5, relativa ao processo INPI nº 002638/93.

Tal registro foi restaurado, após a decisão ter transitado em julgado e publicado na RPI nº 1905, de 10/07/2007.

O âmago do questionamento é o fato de as petições extemporâneas terem sido protocoladas recentemente e dizem respeito à renovação do registro do 2º e 3º decênio.

Ocorre que ao titular do registro de marca é concedido o período de um ano, último ano do decênio, para requerer a sua prorrogação. A renovação do título deve ser requerida antes de findar o prazo legal de vigência do registro, sob pena do direito de prorrogação (Parecer Proc/Dicons 021/1989).

Tal era o entendimento do antigo Código da Propriedade Industrial que foi mantido no parágrafo primeiro do artigo 133 da Lei da Propriedade Industrial, a qual acrescentou o parágrafo segundo que diz textualmente “Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6(seis) meses subseqüentes, mediante de retribuição adicional.”

Ocorre que na fl. 25 do processo a Sra. Diretora de Marcas *in fine* informa que “*mesmo depois de reiteradas solicitações a Procuradoria deste Instituto não se pronunciou com relação ao Memorando Circular em questão*”, ou seja Memorando Circular nº009/2007-INPI-DIRMA que versa sobre a localização ou do processo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria
Judicial
Fis. 92
Assinatura

007.070.5325, o que não ocorreu vide resposta do Procurador-Chefe na qual informa que o referido processo não se encontrava em nenhuma das Divisões desta Procuradoria, conforme documento de fls. 41.

Quanto ao questionamento sobre o recebimento das petições de prorrogação recentemente protocoladas, referentes à renovação do registro-2º e 3º decênios, o próprio usuário na fl.65, não tem certeza quanto ao pagamento do 2º decênio, na ocasião determinada pela lei-então-vigente, bem como, em diligência efetuada junto ao Serviço Financeiro, depois de pesquisa, foi respondido que "no processo 007.070.535 da petição 028202 de 16 de junho de 2000, não foi possível visualizar o pagamento, pois não consta da guia impressa dos arquivos daquele Setor.(fl.80)

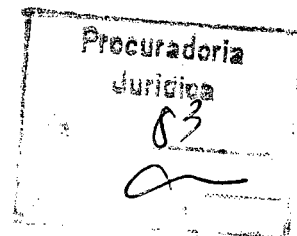
Considerando que se trata de decisão judicial que deve ser cumprida e que o próprio usuário houve por bem, através da guia anexa aos autos, na fl. 73, recolher a retribuição referente às prorrogação, ainda que em sua petição mencionasse o fato de que acreditava que a taxa referente ao 2º decênio já havia sido paga no prazo ordinário, consoante inferiu do despacho publicado na RPI 1174, de 1-06-1193, a petição nº 036280, em 20-10-1989, que foi considerada prejudicada pela extinção do registro, não vejo obstáculo para serem aceitas as referidas petições, ressalvando porém, que se, a Administração ou o usuário apresentarem a retribuição paga na época ordinária, deverá a DIRMA devolvê-la ao usuário com o valor atualizado.

Por oportuno, ressalto que o recebimento de petições extemporâneas, por caracterizar uma situação excepcional e deve ser devidamente fundamentada, tendo por escopo o preceituado no artigo 221e seus parágrafos da lei 8666/93, o que me parece, SMJ, ser o caso aqui apresentado.

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



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

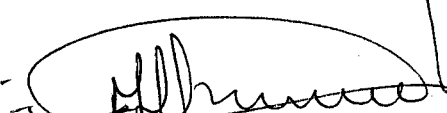



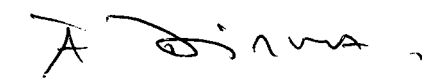
Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 007070535.
(Em apenso, Proc./INPI/nº 2638/93,
Proc./INPI/nº 0168/1994 e Proc./INPI/nº 1320/1993)

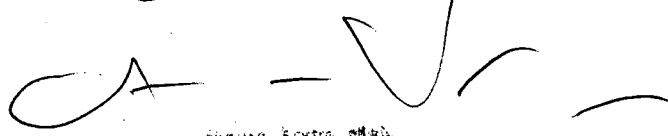
Em 24.03.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 048/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora


A 
24.03.08



Mário Sérgio Maia
Procurador - Geral, em exercício
Mat. STAPE 442807