



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

**NOTA/PROC/CJCONS Nº 242/08**

Proc. INPI nº 814887724

Em, 14/08/08.

**Ementa: Diretoria de Marcas. Dúvida com relação à extinção de registro da marca Saint George por falta de pedido de prorrogação no prazo legal. Existência de Ação de Nulidade ajuizada por terceiro contra o titular e o INPI. Pela extinção do registro consultada a PROC/CONT.**

À Sra. Coordenadora da PROC/JCONS .

**RELATÓRIO:**

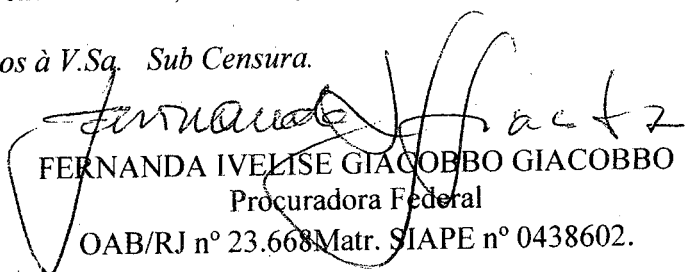
1. Em 06/08/08 foi distribuído à procuradora que esta subscreve o processo de nº 814887724 onde a Diretoria de Marcas, às fls.36, pergunta se pode ser extinto o processo de registro da marca Saint George, cujo 1º decênio expirou em 2004, por falta de pedido de prorrogação protocolado, uma vez esgotados todos os prazos legais, tendo em vista a existência de processo judicial contra o titular da marca e o INPI, conforme espelho da RPI 1445 de 01/09/1998 que anexa. .
2. Cumpre salientar que a consulta originalmente foi direcionada à PROC/CONT, que entendeu ser o assunto da alçada da PROC/CONSULT, tendo em vista não se tratar de pedido de andamento de ação judicial mas de orientação sobre o procedimento a ser adotado.
3. Conforme disposto no art. 133 e seus parágrafos da LPI - Lei 9.279/96 o registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da concessão prorrogável por períodos iguais e sucessivos, devendo o pedido de prorrogação ser formulado durante o último ano de vigência ou no máximo nos (6) seis meses subseqüentes.
4. Segundo o art. 221 da mesma lei, os prazos nela previstos são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após o seu decurso, se a parte interessada não provar que deixou de praticá-lo por justa causa.

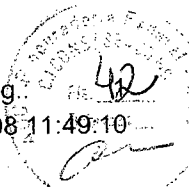


**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

5. Já o art. 130 do mesmo diploma legal elenca entre os direitos do titular da marca “zelar pela sua integridade material ou reputação”, o que, em nosso entender, é muito mais uma obrigação do que um direito.
6. No procedimento administrativo em questão, segundo informa a diretoria consulente, o titular da marca deixou esgotarem-se todos os prazos de pedido de prorrogação sem nenhuma manifestação, descuidando-se, assim, do direito/dever de zelar por sua integridade material, demonstrando conseqüentemente total desinteresse na manutenção do registro.
7. Configurada tal situação, entendemos perfeitamente possível, administrativamente, a extinção do processo por falta de pedido de prorrogação *ex vi* o disposto art. 220 da LPI.
8. Entretanto, com relação à existência de ação judicial ajuizada por terceiro, que, conforme informação de fls. 33 não questionou administrativamente a registrabilidade da marca, preferindo valer-se da via judicial, após pesquisa na internet verificamos que a mesma foi ajuizada em Goiás e foi objeto de Apelação ao TRF da 1ª Região, sendo apelantes o autor, Supermercados São Jorge, e o INPI, encontrando-se desde 06/11/2003 em conclusão ao Desembargador Relator.
9. *Prima facie*, e com os elementos de que dispomos (consulta processual em anexo), não nos parece que na ação em questão tenha sido proferida alguma decisão que obste a extinção do processo na via administrativa. Do espelho da RPI também não consta nenhum óbice.
10. Aliás, a pretensão da autora da ação judicial é justamente a de anular o registro e o titular da marca, com o abandono do registro marcário, foi ao encontro da pretensão autoral. Ressalte-se também que o despacho de fls. 33 é favorável à pretensão da autora da Ação de Nulidade.
11. Entretanto, desta seara cuida o setor de Contencioso da Procuradoria, que entendemos deverá ser consultado novamente, desta vez sobre o andamento da ação, mormente pelo fato de ser o INPI um dos Apelantes no processo judicial.
12. Outrossim, em caso de extinção do processo de registro de marca sugerimos seja oficiado ao judiciário comunicando-se tal fato.
13. Esse o nosso entendimento, S.M.J.

É o relatório que submetemos à V.Sa. *Sub Censura.*

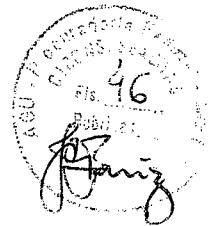
  
FERNANDA IVELISE GIACOBBO GIACOBBO  
Procuradora Federal  
OAB/RJ nº 23.668 Matr. SIAPE nº 0438602.



Nº RPI	Publicação	Situação	Desp.	Data Desp.	Técnico	Aprovador	Sit. Desp.
1445	01/09/1998	R/Sub.Jud.	569	01/09/1998			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● AÇÃO ORDINÁRIA QUINTA VF/RJ AÇÃO Nª 9800151575 E INPI Nª 1826/98.							
1229	21/06/1994	Registro	400	21/06/1994			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● INT. CITY LTDA							
1206	11/01/1994	Deferido	350	11/01/1994			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● INT. CITY PATENTES E MARCAS							
1178	29/06/1993	Viável	300	29/06/1993			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● * INT. CITY PATENTES E MARCAS							
1166	06/04/1993	Depositado	261	06/04/1993			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● INT. CITY PATENTES E MARCAS LTDA.							
1035	02/10/1990	Ped.Ex.Rec.	210	02/10/1990			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● INDEFERIMENTO*INT. CITY PAT. E MARCAS							
1016	01/05/1990	Ped.Ag.Rec.	100	02/05/1990			AP
<b>Texto do Despacho</b>							
● ITEM 17 DO ART. 65 DO CPI(REG. 007004370) *INT. CITY PATENTES							
994	07/11/1989	Depositado	000	07/06/1989			AP



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



Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 814887724.

Em 19.08.2008.

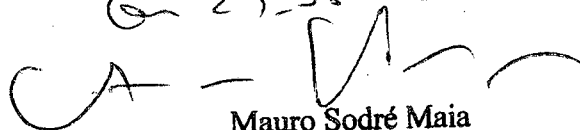
Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 242/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

*DE ACORDO  
14.08.2008, à COORD  
PARA INDEFINIDA AÇÃO DO  
QUE COSTA R\$ 1.000,00.*

*Em 29.08.08*



**Mauro Sodré Maia**  
Procurador-Chefe