



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

NOTA/PROC/CJCONS Nº 243/08

Proc. INPI nº 814887732

Em, 14/08/08.

**Ementa:** Diretoria de Marcas. Dúvida com relação à extinção de registro da marca St.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 814887732 onde a Diretoria de Marcas, às fls.37, pergunta se pode ser extinto o processo de registro da marca St. 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 consultante, 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. 34 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. 34 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 23.668Matr. 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 001826/98.							
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 LTDA							
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 E MARCAS							
979	25/07/1989	Depositado	000	07/06/1989			AP

44  
 CR

Voltar à Consulta Inicial

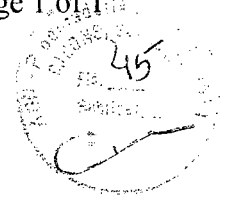
**Resultado da Consulta de Processos**

Processos	Dados Básicos	Movimentos	Dados Adicionais	Processos Vinculados	Paises	Peças	Recursos
<p>98.0015157-5</p>	<p><b>98.0015157-5 CARTA PRECATÓRIA</b></p> <p>Dados da 2ª Decisão (2 de 2) - 28/07/1998 21:03 <a href="#">Anterior</a> <a href="#">Imprimir</a></p> <p>AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.                      SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.</p> <p>98.0015157-5                      CARTA PRECATÓRIA</p> <p>Autuado em 07/07/1998 - Consulta Realizada em 14/08/2008 às 11:54                      AUTOR : SUPERMERCADOS SAO JORGE LTDA                      ADVOGADO: SEM ADVOGADO                      REU : GOIANIA COM/ IND/ DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA                      ADVOGADO: SEM ADVOGADO                      05ª Vara Federal do Rio de Janeiro                      Juiz - Despacho: ANDREA CUNHA ESMERALDO                      Baixa: Tipo - Baixa - Devolvido em 30/07/1998</p> <hr/> <p>Concluído ao Juiz(a) em 28/07/1998 para Despacho SEM LIMINAR</p> <hr/> <p>Devolva-se a presente Carta Precat'oria, com nossas homenagens, baixa na distribuição e anotações de estilo.</p> <hr/> <p>Registro do Sistema em 28/07/1998</p>						
<p>Total de Processos: 1</p>	<p><b>Localização</b> Arquivo Geral - Rio de Janeiro</p>						

[Voltar à Consulta](#)

[Página Inicial](#) | [Consulta Simplificada](#)

Powered by MPS Informática - Todos os direitos reservados. Melhor visualizado em 800 x 600 ou superior.



### Consulta Processual

**Tipo de Pesquisa:** Consulta movimentações por parte  
**Argumento Pesquisado:** SUPERMERCADOS SAO JORGE LTDA  
**Movimentações encontradas:** 1  
**Nesta página:** 1 a 1

#### Processos encontrados

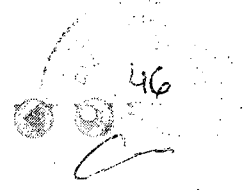
Processo	Data	Descrição	Complemento
1997.35.00.017052-2	08/12/2001 00:03:00	REMETIDOS TRF (S/ BAIXA)	R7 GUIA 64/2001

**Total de Processos nesta página: 1**

Emitido pelo site processual-go.trf1.gov.br em 14/08/2008 às 12:04:12



Consulta Processual



**Processo:** 1997.35.00.017052-2  
**Grupo:** AC - APELAÇÃO CÍVEL  
**Assunto:** Anulação de Registro de Marca - Propriedade Industrial - Civil  
**Autuado em:** 21/5/2001 15:22:59  
**Órgão Julgador:** SEXTA TURMA  
**Juiz Relator:** DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO  
**Processo Originário:** 19973500017052-2/GO

Histórico de Distribuição

01/10/2003 REDISTRIBUIÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO TRF (EMENDA REGIMENTAL Nº 3/2003) DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO  
 22/05/2001 DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DESEMBARGADOR FEDERAL ANTÔNIO SÁVIO DE OLIVEIRA CHAVES

Partes

Tipo	Ent OAB	Nome	arac
APTE		SUPERMERCADOS SAO JORGE LTDA	
ADV/S/OAB		ELIANA DE ALMEIDA CORTEZ MESQUITA	E OUTROS(AS)
APTE	787	INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI	
PROC/S/OAB		MAURO FERNANDO FERREIRA GUIMARAES CAMARINHA	
APDO		GOIANIA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	
ADV/S/OAB		LEILA MENESES TELES	

Movimentação

Data	Fase	Descrição	Complemento
06/11/2003 10:37:00	70100	CONCLUSÃO AO RELATOR	SR. DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO ..
01/10/2003 00:00:00	12100	REDISTRIBUIÇÃO POR REESTRUTURAÇÃO DO TRF (EMENDA REGIMENTAL Nº 3/2003)	A(O) DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO ..
22/05/2001 17:12:19	70100	CONCLUSÃO AO RELATOR	..
22/05/2001 17:11:19	10100	DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA	Ao Juiz JUIZ ANTONIO SAVIO DE OLIVEIRA CHAVES ..

Incidentes

Nenhum incidente encontrado para o processo pesquisado.

Petições

Nenhuma petição encontrada para o processo pesquisado.

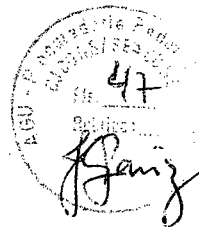
Este serviço tem caráter meramente informativo, portanto, SEM cunho oficial.



Emitido pelo site [www.trf1.gov.br](http://www.trf1.gov.br) em: quinta-feira, 14 de agosto de 2008



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



Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 814887732.

Em 19.08.2008.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 243/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

*DE ACORDO.  
INICIALMENTE, É CIENTE  
COM INFORMAÇÃO QUE AT-  
TU NEQUISSIMO M-  
12711.*

*Q 29.08.08*

Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe