



Procuradoria Jurídica 518 Rubrica
--

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

PARECER/PROC/CJCONS Nº 005/08

Proc. INPI nº 006251196

Em, 12/03/08.

Ementa: Propriedade Industrial. Caducidade. Prorrogação. Se por decisão do INPI a marca foi declarada caduca ou extinta, não pode o mesmo exigir que o titular do signo, que busca o socorro de decisão judicial, cumpra com a obrigação de efetuar a prorrogação na época devida como se vigente estivesse o registro. Trata-se de exigência excessiva da qual o titular do registro que foi obrigado a buscar o Judiciário para reverter a decisão extintiva de direito, não se encontra obrigado pois seria o mesmo que reconhecer que seu ato foi ilegal, se o registro está caduco ou extinto, não há o que exigir-se o pagamento do decênio durante o período em que esteja na condição *sub judice*. O reconhecimento do Judiciário de que o INPI extinguiu ou caducou o registro injustamente impõe à Autarquia o dever de aceitar a prorrogação após a ação judicial transitada em julgado, pois de outra forma estar-se-ia frustrando o objeto da ação por exigir obrigação esgotada com a caducidade e/ou extinção do registro. Deve ser efetuada exigência ao titular do registro revigorado por decisão judicial para que promova o pagamento da prorrogação do registro, se o mesmo não a providenciou durante o trâmite da ação judicial ou aceitar o pedido de prorrogação após seu trânsito em julgado.

Sr.^a. Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria,

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de indagação da DIRMA, em face do fato de que a justiça, mediante decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional, reformou a decisão da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, que havia mantido o ato do INPI que declarara a caducidade do registro nº 006251196, relativo a marca "RENA-WARE" por falta de uso em território nacional.



Procuradoria
Jurídica
N.º 519
Rubrica

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

2. Impende informar que essa decisão acolheu o argumento de que a proibição de importação é motivo de força maior para a desoneração da obrigação do uso da marca em procedimento de caducidade, nos exatos termos:

DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CADUCIDADE DO REGISTRO DE MARCA. NÃO-USO DECORRENTE DE MOTIVO DE FORÇA MAIOR (ART. 94 DA LEI 5.772-71)

I – Salvo motivo de falta maior, extingue-se o registro da marca ou sinal de propaganda pela caducidade se, contados 2 (dois) anos a partir da concessão, o seu titular não comprovar o uso ou for esse interrompido por mais de 2 (dois) anos consecutivos (art. 94 da Lei 5.772-71).

II – Se havia proibição de importação dos produtos assinalados pela marca "Rena-Ware", fica configurada a força maior, razão pela qual não há que se falar em caducidade do registro.

III – Recurso provido para julgar procedente o pedido de anulação de ato administrativo que declarou caduco o registro.

3. Constata-se da leitura dos autos que a titular do signo examinando requereu a prorrogação deste registro em 07/03/1986, através da petição protocolada sob o nº 006279, para o decênio 1986/1996.

4. O interessado esclarece que diante da ação ordinária que resultou na nulidade da decisão do INPI que declarou a caducidade de seu registro, requereu o andamento do exame do pedido de prorrogação de seu registro, solicitando que a mesma fosse concedida por dois períodos: 10/03/1986 a 10/03/1996, quanto a que dependia da decisão judicial: 10/03/1996 a 10/03/2006, através da papeleta sob o nº 013983, em 28/03/000.

II – DO MÉRITO

5. Se por decisão do INPI a marca foi declarada caduca ou extinta, não pode o mesmo exigir que o titular do signo, que busca o socorro de decisão judicial,



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

520

cumpra com a obrigação de efetuar a prorrogação na época devida como se vigente estivesse o registro.

6. Trata-se de exigência excessiva da qual o titular do registro que foi obrigado a buscar o Judiciário para reverter a decisão extintiva de direito, não se encontra obrigado pois seria o mesmo que reconhecer que seu ato foi ilegal, se o registro está caduco ou extinto, não há o que exigir-se o pagamento do decênio durante o período em que esteja na condição *sub judice*.

7. O reconhecimento do Judiciário de que o INPI extinguiu ou caducou o registro injustamente impõe à Autarquia o dever de aceitar a prorrogação após a ação judicial transitada em julgado, pois de outra forma estar-se-ia frustrando o objeto da ação por exigir obrigação esgotada com a caducidade e/ou extinção do registro.

8. Deve ser efetuada exigência ao titular do registro revigorado por decisão judicial para que promova o pagamento da prorrogação do registro, se o mesmo não a providenciou durante o trâmite da ação judicial ou aceitar o pedido de prorrogação após seu trânsito em julgado.

9. Assim, respondendo objetivamente à consulta da DIRMA, somos do entendimento de que deve ser aceito o pagamento, ainda que a destempo, pois o registro caduco ou extinto por decisão do INPI e revigorado por decisão judicial não se encontrava sujeito às obrigações da Lei 9.279/96 e após a decisão judicial, transitada em julgado, o INPI deve exigir que o titular do registro cumpra com todas as obrigações legais que deixaram de ser exigíveis durante a condição *sub judice*

É o relatório que submeto à V.Sa. Sub Censura.'

Julio Cesar da Silva Corrêa

Procurador Federal

OAB/RJ nº 67.128

pMatr. SIAPE nº 0449492



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

538
am

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 006251196.

Em 18.03.2008.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 005/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MÁRIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
A DIAMA
Em 28/03/08

Procurador Geral em exercício
Mat. SIAPE 443603

Procuradoria
Jurídica
n.º 534
Aristide
Bubaca




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

Proc. INPI n° 006251196


Em, 26/03/08.

Srª. Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria,

1. Trata-se de indagação da DIRMA, em face do fato de que a justiça, mediante decisão da Segunda Turma do Tribunal Regional, reformou a decisão da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro, que havia mantido o ato do INPI que declarara a caducidade do registro n° 006251196, relativo a marca “RENA-WARE” por falta de uso em território nacional.
2. No caso, em cumprimento a vossa determinação verbal, localizamos o processo 26201.002140/86, referente a ação ordinária movida pela empresa RENA-WARE Distributors, Inc., junto ao contencioso desta Procuradoria e estamos encaminhando-o apenso ao processo, em epígrafe, para vossa análise e do Sr. Procurador-Chefe desta.
3. Em tempo, reitero os termos do parecer de fls. 518/525.


Julio Cesar da Silva Corrêa
Procurador Federal
OAB/RJ n° 67.128
pMátr. SIAPE n° 0449492

De acordo.
Ao Sr. Procurador-Chefe.
Em 27/03/2008.


Alice Castro Rodrigues
Chefe da Dicons Substituta
Port. 18212000

Vista.
Fronha minha
coordenação do
parecer 005/08, conforme
n.º 533.
A Diane

