

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

**PARECER/PROC/CJCONS Nº 015/08**

Proc. INPI nº 814289860

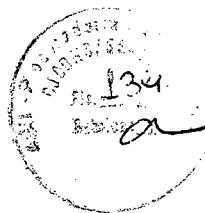
Em, 30/06/2008.

**Ementa: Propriedade Industrial. Marcas. Prorrogação. A ausência de prorrogação sem a caracterização do obstáculo administrativo ou demonstração de fatores excepcionais, de caráter externo, que enquadrar-se-iam no tipo força maior ou motivo justificado invalidam o pedido de devolução do prazo para prorrogação, por lhe faltar amparo legal. A Diretoria de Marcas poderá normalizar regras internas que autorizem a prévia comunicação, por parte do INPI, ao titular do direito marcário ou seu representante legal quando do risco iminente da fluência do prazo para prorrogação do registro com a conseqüente perda do título então registrado.**

Sr<sup>a</sup>. Coordenadora da Coordenação Jurídica de Consultoria,

**I – RELATÓRIO**

1. Trata-se de exame de promoção da Sr<sup>a</sup> Coordenadora da COPRA, no sentido de indagar se as razões trazidas pela representante legal da titular do registro são procedentes, e, por conseqüência deve ser reformada a decisão administrativa que extinguiu o registro 814289860, relativa a marca fósil, com a conseqüente abertura de novo prazo para sua prorrogação.
2. O fato é que o registro mencionado encontrava-se na condição *sub judice*, por ação interposta junto a Nona Vara Federal do Rio de Janeiro.
3. Referida ação determinou em liminar que fosse concedida a suspensão dos efeitos do registro, ao que consta em informação do procurador da empresa insurgente da concessão do registro examinando.



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

4. Durante o interregno da ação judicial foi elaborado acordo entre a Autora **Fóssil, inc.** com a ré da ação, então titular do registro: **Dimon Comercial e Exportadora Ltda.**, com a conseqüente **transferência** da ré da ação à Autora da ação a titularidade do registro, cuja petição às fls. 91, não foi examinada pela Dirma até a presente data.
5. Ocorre que o representante legal da autora alude que não promoveu a prorrogação no período devido pois não tinha acesso ao mesmo em virtude de estar *sub judice*.
6. Argue, ainda, que quando foram promover a transferência do registro examinando, fls. 76, dos autos, descobriram que havia uma petição de transferência da empresa **Dimon Comercial e Exportadora Ltda.**, para outra empresa, do mesmo grupo econômico: **Quartz Eletron Ind. E Comércio S/A.** e por isso foi obrigada a promover outro pedido de transferência, sendo que ambas, até a presente data não foram examinadas pelo INPI.
7. No mérito, os argumentos apresentados pela empresa não demonstram, de maneira cristalina, o obstáculo administrativo para prorrogar o pedido examinando, o simples fato de que o INPI não examinou a petição nº 015934, de 07/05/96, pedindo a transferência para a empresa **Quartz Eletron I. Com. S/A.**, não demonstra o referido impedimento e o fato do registro estar na condição *sub judice* não isenta o titular do registro de promover a competente prorrogação, desde que o INPI não o tenha extinguido, neste caso, não estaria obrigado a prorrogação o que não está mais em vigor, que diga-se não é o caso presente.
8. Compete a DIRMA, reconhecer que houve obstáculo administrativo para que esta Procuradoria possa anuir com a hipótese de estabelecer novo prazo administrativo para que seja o presente pedido prorrogado, o que não parece ser o caso em questão.
9. Dentre as obrigações do titular do registro está a de prorrogar o registro de sua marca. O requerimento de prorrogação deve ser protocolado na vigência do último ano do decênio de proteção, ou, se não houver sido nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia



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

imediatamente subsequente ao dia do término de vigência do registro, mediante o pagamento de retribuição adicional.

10. A ausência de prorrogação sem a caracterização do obstáculo administrativo ou demonstração de fatores excepcionais, de caráter externo, que enquadrar-se-iam no tipo força maior ou motivo justificado invalidam o pedido de devolução do prazo para prorrogação, por lhe faltar amparo legal.

11. Em outro rumo, nada verificamos na legislação que impeça a Diretoria de Marcas estabelecer normas internas que autorizem a prévia comunicação, por parte do INPI, ao titular do direito marcário ou seu representante legal, ou até mesmo aos dois, quando do risco iminente da fluência do prazo para prorrogação do registro com a conseqüente perda do título então registrado.

12. Assim, a pedido examinando não apresenta nenhuma das hipóteses em que se verifica a força maior ou o motivo justificado, razão pela qual, a menos que a DIRMA, reconheça que houve, efetivamente, obstáculo para a prática de ato essencial para a prorrogação, opino no sentido de que o pedido seja conhecido, mas negado no mérito.

*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

136  
*[assinatura]*

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 814289860.

Em 04.07.2008.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 015/2008.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

*[assinatura]*  
MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Coordenação Jurídica de Consultoria  
Coordenadora

*[assinatura]*  
A D. MAIA  
04/07/08  
*[assinatura]*  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe