



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



**NOTA/PROC/CJCONS Nº 128/09**

Proc. 52400.000576/04

Em, 15/06/09.

**Ementa: Diretoria de Marcas. Pedido de orientação sobre a extinção ou não de marca onde não houve pedido de prorrogação no prazo legal. Concessão da primeira prorrogação após decurso do prazo para formulação do segundo pedido de prorrogação. Existência de pedido extemporâneo do Juízo onde correu o processo de falência do titular da marca. Pela devolução do prazo com exame do pedido formulado pelo Juízo.**

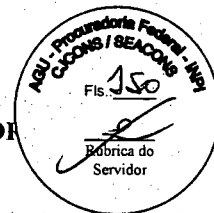
À Sra. Coordenadora da PROC/JCONS.

**I – RELATÓRIO:**

1. Trata-se de consulta formulada a esta Procuradoria pela Diretoria de Marcas – DIRMA- no sentido de decretar-se ou não a extinção, pela expiração do prazo de vigência dada a inexistência de petição de prorrogação, da marca mista DAVENE (processo n.º 812038568), tendo em vista a solicitação extemporânea de prorrogação formulada em 12/11/2007 pelo Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vigésima Sexta vara Cível de São Paulo, onde corre o processo de falência do titular da marca Laboratórios Sardalina Ltda.
2. Compulsados os autos verifica-se que às fls. 145 a Procuradora Federal em exercício na Direg São Paulo expressou entendimento, do qual compartilhamos, no sentido de que não deveria haver extinção automática do registro, eis que à época da renovação para o decênio 2006/2016, a Autarquia não havia ainda analisado a petição de prorrogação referente ao decênio anterior (1996/2006), prorrogação esta que só foi publicada em 18/12/2007 (RPI 1928, fl. 144). Em seu entender, se o titular sequer sabia se o decênio 1996/2006 tinha sido prorrogado, não havia como lhe exigir que procedesse à renovação do período seguinte no prazo legal.
3. Indagou, ainda, a citada procuradora à DIRMA sobre eventuais precedentes e sugeriu o encaminhamento a esta CJCONS para avaliação de possível procedimento visando oportunizar a prorrogação do registro.
4. De sua parte a DIRMA informou que sempre adotou o entendimento de que, independente de existir ou não publicação do INPI de renovação de decênio anterior para um



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



processo, o interessado deveria zelar pelos prazos de lei e protocolar o devido pedido de prorrogação para o decênio corrente e encaminhou o processo a esta CJCONS a fim de obter a orientação correta sobre o procedimento a ser adotado neste e em outros casos semelhantes.

5. Ora, não resta dúvida de que dentre os direitos do titular do registro está a de zelar pela sua integridade e solicitar a prorrogação do registro de sua marca se for de seu interesse, o que foi feito por ocasião da primeira prorrogação da marca em questão (fls. 118 e 142). E a lei é clara ao dispor que o requerimento de prorrogação deve ser protocolado na vigência do último ano do decênio de proteção, ou se não houver sido nesse período, no prazo de 06 (seis) meses, contados do dia imediatamente subsequente ao do término de vigência do registro mediante o pagamento de retribuição adicional. Assim, a ausência de requerimento de prorrogação sem a caracterização do obstáculo administrativo ou demonstração de fatores excepcionais, de caráter externo, que se enquadrariam no tipo força maior ou motivo justificado, invalidaria o pedido de devolução do prazo para prorrogação, por lhe faltar amparo legal.

6. Data vênua, entendemos que estamos em face de uma situação pontual e excepcionalíssima. A uma porque, conforme ponderado pela colega, por ocasião da segunda prorrogação a primeira sequer havia sido deferida pelo INPI e a duas porque o titular da marca teve sua falência decretada, tendo sido arrecadas as marcas da falida, conforme Mandado de Arrecadação datado de 27 de agosto de 2004 (fls. 49 e segs.). Entretanto, o juízo só foi alertado sobre a necessidade do síndico da massa falida acompanhar os pedidos de marcas em andamento, bem como eventuais pedidos de caducidade e prorrogação dos registros em vigor, evitando assim que a inércia acarretasse perdas de direitos da massa em 14 de maio de 2007 (fls. 102/103) quando já se havia esgotado o prazo para se requer a prorrogação da marca em questão.

7. Nesse sentido, fazendo nossas as palavras da colega procuradora de São Paulo, a extinção aventada, sem que seja cogitada nova oportunidade para prorrogação, não nos parece uma medida razoável, pelas razões acima expostas. Assim, somos pela devolução do prazo com o correspondente exame do pedido de prorrogação do registro formulado pelo Juízo, salientando que o presente caso é um caso atípico e que situações semelhantes devem ser analisadas pontualmente.

8. 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.



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



Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 0576/2004.

Em 16.06.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 128/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

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

DE ACORDO  
A CASTRO  
16/06/09

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador-Chefe