



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1878735 - RJ (2019/0066399-9)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : IM&T COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : JOAO MAURICIO FERREIRA MACIEL - DF015031
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO - RJ167462
ALESSANDRA PEREIRA MENDES - RJ239651
AGRAVADO : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN)
REPR. POR : SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO STARLING LEONARDOS - RJ048117
RICARDO FONSECA DE PINHO - RJ075678
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DE REGISTRO POR FALTA DE REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO ALUDIDO REGISTRO NO PRAZO LEGAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDADE NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A IMPEDIR A PARTE INTERESSADA DE PRATICAR O ATO NECESSÁRIO À PRORROGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão controvertida consiste na análise dos efeitos de decisões do procedimento administrativo de caducidade de marca, por alegado desuso pela titular, invocado por sociedade empresária interessada na marca, frente ao registro caducando, a fim de que se verifique a ocorrência, ou não, de justa causa para a ausência de requerimento de prorrogação do aludido registro, conforme dispõe o art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.

2. Estando em plena vigência o registro no curso do procedimento administrativo de caducidade, pois pendente de julgamento recurso com efeito suspensivo contra decisão que reconheceu a caducidade, era ônus do respectivo titular, caso fosse de seu interesse permanecer no gozo dos atributos do registro inicialmente concedido, praticar os atos tendentes à prorrogação, se já próximo o fim da proteção, conforme previsto no art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.

3. O art. 221, § 1º, da Lei 9.279/96 reputa como justa causa "o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato".

4. O trâmite de procedimento de caducidade não pode ser considerado um evento imprevisto, alheio à vontade da parte que impedia a titular da marca de proceder aos atos necessários à prorrogação do seu registro, confirmando, assim, sua intenção de manter o uso de sua marca.
5. Nessas condições, não há como vislumbrar irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo do INPI que declarou a extinção do registro da marca da autora, por falta de requerimento de prorrogação do aludido registro no prazo legal, e, conseqüentemente, no ato administrativo que concedeu o registro de marca similar à sociedade empresária ré, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de junho de 2026.

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1878735 - RJ (2019/0066399-9)

RELATOR : **MINISTRO RAUL ARAÚJO**
AGRAVANTE : IM&T COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : JOAO MAURICIO FERREIRA MACIEL - DF015031
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO - RJ167462
ALESSANDRA PEREIRA MENDES - RJ239651
AGRAVADO : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN)
REPR. POR : SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO STARLING LEONARDOS - RJ048117
RICARDO FONSECA DE PINHO - RJ075678
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E MARCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DO INPI QUE DECLAROU A EXTINÇÃO DE REGISTRO POR FALTA DE REQUERIMENTO DE PRORROGAÇÃO DO ALUDIDO REGISTRO NO PRAZO LEGAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CADUCIDADE NÃO FINALIZADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA A IMPEDIR A PARTE INTERESSADA DE PRATICAR O ATO NECESSÁRIO À PRORROGAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A questão controvertida consiste na análise dos efeitos de decisões do procedimento administrativo de caducidade de marca, por alegado desuso pela titular, invocado por sociedade empresária interessada na marca, frente ao registro caducando, a fim de que se verifique a ocorrência, ou não, de justa causa para a ausência de requerimento de prorrogação do aludido registro, conforme dispõe o art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.

2. Estando em plena vigência o registro no curso do procedimento administrativo de caducidade, pois pendente de julgamento recurso com efeito suspensivo contra decisão que reconheceu a caducidade, era ônus do respectivo titular, caso fosse de seu interesse permanecer no gozo dos atributos do registro inicialmente concedido, praticar os atos tendentes à prorrogação, se já próximo o fim da proteção, conforme previsto no art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96.

3. O art. 221, § 1º, da Lei 9.279/96 reputa como justa causa "o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato".

4. O trâmite de procedimento de caducidade não pode ser considerado um evento imprevisto, alheio à vontade da parte que impedia a titular da marca de

proceder aos atos necessários à prorrogação do seu registro, confirmando, assim, sua intenção de manter o uso de sua marca.

5. Nessas condições, não há como vislumbrar irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo do INPI que declarou a extinção do registro da marca da autora, por falta de requerimento de prorrogação do aludido registro no prazo legal, e, conseqüentemente, no ato administrativo que concedeu o registro de marca similar à sociedade empresária ré, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por IM&T COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA contra decisão que deu provimento ao recurso especial interposto por COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN) para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a ação ordinária de declaração de nulidade de decisão administrativa extintiva do registro da marca PROFILE cumulada com declaração de nulidade do registro subsequente da marca PROFILER proposta pela ora agravante em face de MICHELIN e do INPI.

A agravante sustenta que, em momento anterior à decisão do INPI de extinção do registro da marca da IM&T por ausência de prorrogação, é certo que a mesma marca já havia sido submetida a procedimento de caducidade instaurado por MICHELIN, sendo que a declaração de caducidade do registro da marca PROFILE vigorou no período compreendido entre 10.4.2007 e 22.4.2009, afigurando-se, portanto, justa causa para o não cumprimento da obrigação prevista no art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.276/96 (requerimento de prorrogação do registro com pagamento de retribuição), ante o disposto na parte final do art. 221 e seus parágrafos 1º e 2º do referido diploma legal. Afirma que seria, no mínimo, absurdo supor que o proprietário de uma marca, cuja caducidade tenha sido decretada, tenha que requerer sua prorrogação e arcar com os custos inerentes a tal pedido, antes de reformar a decisão extintiva do registro. Acrescenta que a IM & T não foi regularmente notificada da decisão que extinguiu o registro por falta de pedido de prorrogação, demonstrando que deveria ter sido intimada com vistas a demarcar o fim do incidente e sinalizar a retomada do *status quo ante*, com a observância das obrigações vencidas no período. Argumenta, também, que a decisão agravada ignorou óbices aplicáveis ao conhecimento do recurso especial (Súmulas 7 e 211 do STJ e 283 do STF) e que não houve a comprovação do dissídio jurisprudencial.

COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN) e o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI apresentaram impugnação (e-STJ, fls. 1.631/1.642 e 1.648/1.652).

É o relatório.

VOTO

Em que pesem as bem lançadas razões recursais, não merece êxito o inconformismo, devendo ser confirmada a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

IM&T COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA ajuizou ação em face de COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN) e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando: a) a nulidade do ato administrativo que decretou a extinção, com base no art. 142, I, da LPI, de sua marca PROFILE - Registro nº 818.680.121, devendo tal registro ser mantido vigente, por não lhe ter sido oportunizado o exercício do direito à prorrogação, nos termos do art. 133, §§ 1º e 2º, da LPI; b) a nulidade do ato administrativo que concedeu o Registro nº 823.021.343 para a marca PROFILER, da empresa ré, por violação ao art. 124, XIX, da LPI.

Alegou que, desde sua constituição em 1988, desenvolveu atividades de comércio internacional, incluindo a importação e exportação de pneus. Em 1993, iniciou a fabricação de pneus remoldados da marca PROFILE na Itália, para exportação ao Brasil. Informou que pleiteou o registro da marca PROFILE no INPI em 1995, o qual foi deferido em 1998. No entanto, em 2006, a empresa ré, MICHELIN, iniciou um procedimento administrativo para declarar a caducidade do registro da marca PROFILE, alegando não utilização por mais de cinco anos. A autora defendeu-se, mas o INPI declarou a caducidade em 2007. Após recurso, a decisão foi reformada em 2009, mas o INPI extinguiu o registro por falta de prorrogação em 2009. Diante disso, a autora propôs a ação para anular a extinção do registro da marca PROFILE e a concessão do registro da marca PROFILER à MICHELIN, alegando que a extinção foi indevida devido à pendência do recurso administrativo.

A Juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Dra. Marcia Maria Nunes de Barros, julgou improcedente o pedido.

A magistrada destacou que, apesar do procedimento de caducidade, o registro da marca PROFILE estava vigente durante o período em que a autora deveria ter solicitado a prorrogação. Afirmou que a autora deveria ter feito o pedido de prorrogação entre 2007 e 2008, conforme previsto na Lei de Propriedade Industrial, mas não o fez. Além disso, considerou que a comunicação dos atos do INPI é feita pela Revista de Propriedade Industrial, não havendo irregularidade na falta de notificação postal. Assim, concluiu que não havia justa causa para a ausência de prorrogação e, consequentemente, julgou improcedente o pedido de nulidade do registro da marca PROFILER.

Por sua vez, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, reformou a sentença, dando provimento ao recurso de apelação da autora. O Tribunal de origem reconheceu que o procedimento de caducidade e a pendência de recurso administrativo constituíram justa causa para a ausência de prorrogação do registro da marca PROFILE. Entendeu que não se justificava exigir a prorrogação durante o curso do procedimento de caducidade, sem a certeza de manutenção do título. Além disso, decretou a nulidade do ato administrativo que extinguiu o registro da marca PROFILE e do ato que concedeu o registro da marca PROFILER à MICHELIN.

Na sequência, os embargos de declaração opostos por MICHELIN foram rejeitados. Na ocasião, o Tribunal de origem reafirmou que houve justa causa para a ausência de prorrogação do registro da marca PROFILE, considerando que a pendência do julgamento do recurso administrativo impediu a prática do ato de prorrogação. Destacou que a decisão administrativa definitiva sobre a extinção do registro só ocorreu após o término do prazo para prorrogação,

justificando a inércia da autora. Assim, manteve a decisão de anular a extinção do registro da marca PROFILE e a concessão do registro da marca PROFILER.

Portanto, o Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, mantendo o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da autora para anular os atos administrativos questionados.

Esse posicionamento foi ratificado em sede de embargos infringentes.

Contra os acórdãos foi interposto o recurso especial por COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN), alegando, além de dissídio jurisprudencial, violação dos arts. 133, §§ 1º e 2º, 142, I, e 221, § 1º, da Lei 9.279/1996, sob o argumento de que o Tribunal de origem não poderia admitir, como fez, que a parte contrária pudesse prorrogar seu Registro nº 818680121, para a marca PROFILE, apenas após a decisão sobre o procedimento de caducidade que incidiu sobre o mesmo registro de marca. Sustentou que o julgado combatido, ao assim concluir, teria, em verdade, criado, indevidamente, um prazo não contínuo e não peremptório para que a empresa autora, ora agravante, pudesse, mesmo após o decurso do prazo preclusivo, apresentar pedido de prorrogação do registro da sua marca. Em tal contexto, argumentou que não é nulo o ato administrativo do INPI que extinguiu o Registro nº 823021343 para a marca PROFILE, pois não cumpriu a recorrida a forma e o prazo previstos no art. 133 da Lei 9.279/1996 para pedir a prorrogação do registro.

Como visto, a controvérsia central dos autos diz respeito à legalidade da extinção do registro da marca PROFILE, de titularidade da IM&T, por ausência do pedido de prorrogação no prazo legal e, consequentemente, na validade do registro da marca PROFILER, de titularidade de MICHELIN.

As questões fáticas estão bem delineadas nos acórdãos recorridos, sendo desnecessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos. Inaplicável, portanto, a Súmula 7 do STJ.

Ademais, a recorrente impugnou satisfatoriamente os fundamentos dos acórdãos recorridos e apontou adequadamente os dispositivos aplicáveis à espécie, cujas respectivas matérias foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, ao menos implicitamente. Inaplicáveis, portanto, as Súmulas 211 do STJ e 283 do STF.

Extrai-se dos autos que IM&T, titular da marca PROFILE, obteve seu registro em 06/01/1998, com vigência decenal expirando em 05/01/2008. Em 2006, MICHELIN iniciou um procedimento administrativo de caducidade contra tal registro, alegando seu desuso por período superior a cinco anos.

O INPI, em um primeiro momento, acolheu o pedido e declarou a caducidade da marca PROFILE, em 10/04/2007. IM&T interpôs recurso administrativo contra essa decisão que, por sua vez, foi provido pelo INPI em 22/04/2009, reformando a decisão de deferimento da declaração da caducidade para indeferir o pedido formulado por MICHELIN.

Ocorreu que, durante esse ínterim, IM&T se manteve inerte quanto à sua obrigação para manutenção da vigência de seu registro, qual seja o pedido de prorrogação. Conforme o art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96, IM&T deveria ter requerido a prorrogação no último ano de vigência, ou seja, até 05/01/2008, ou, no máximo, nos 6 meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional (até 05/07/2008).

Diante da inércia do titular, e em estrito cumprimento do disposto no art. 142, I, da LIP, o INPI declarou a extinção do registro da marca PROFILE em 16/06/2009, não mais por caducidade, mas pela expiração do prazo de vigência do registro correspondente.

A celeuma consiste em verificar a legalidade da decisão administrativa do INPI que declarou a extinção do registro da marca PROFILE pela expiração do prazo de vigência do registro correspondente, pela falta do pedido de prorrogação no prazo devido, bem como se haveria uma "justa causa" para isentar a titular da marca da obrigação de requerer a prorrogação.

O eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por maioria, reformou a sentença de improcedência, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 594-598):

"(...) discordo do entendimento do Juiz a quo, não se justificando exigir, durante o curso de um procedimento de caducidade, que o titular de um registro tenha que proceder a um pedido de renovação, arcando, como se sabe, com seus custos financeiros, sem a contrapartida de um julgamento positivo de manutenção do título, como preconiza o Magistrado em sua sentença.

(...)

Exigir que o pedido de renovação de um título seja feito antes do resultado final da análise de caducidade de um registro não encontra amparo em nosso sistema jurídico, constituindo-se tal prática, ao meu sentir, em verdadeiro abuso de direito.

Incorrendo em contrassenso quem pensa que o tramite de procedimento de caducidade não interfere no curso de vigência do título, para alterá-lo, de modo que seu vigor não mais representa o descrito na cártula no momento de sua concessão."

Nada impedia que a parte interessada, ou seja, a titular da marca registrada, ora agravante, procedesse com os atos de prorrogação do registro, conforme o art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/1996, enquanto tramitava o recurso relativo à decisão que decretara a caducidade da marca PROFILE pelo não uso, já que o registro, àquela altura, encontrava-se em plena vigência.

Nesse contexto, não se tem por ocorrente a justa causa invocada pela recorrida, ora agravante, prevista no art. 221 da Lei 9.279/1996.

A própria lei, no § 1º do art. 221, define o que seria justa causa, é dizer, um evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

Ora, considerando que a marca encontrava-se devidamente registrada, o procedimento de caducidade não pode ser considerado um evento alheio à vontade da parte, visto que o pedido de caducidade tem previsão legal e dele estava a parte recorrida participando, pois tinha inclusive apresentado recurso que, depois, teve resultado favorável.

De igual modo, não era impeditivo, como já afirmado, que a parte interessada procedesse com a prorrogação do seu registro, não sendo plausível, se tinha interesse em prorrogar sua marca, que aguardasse a álea que ocorria naquele momento, ou seja, o procedimento de caducidade, apenas para que não tivesse uma despesa que poderia ser em vão, caso a caducidade fosse confirmada, o que não ocorreu.

Não há nada a reparar na sentença, por isso mesmo, ao fixar (fls. 503-506):

"Como visto, pretende a empresa autora, em síntese, por meio do presente feito: a) a nulidade do ato administrativo que decretou a extinção, com base no art. 142, I da LPI, de sua marca PROFILE - registro n.º 818.680.121, devendo tal registro ser mantido vigente, por não lhe ter sido oportunizado o exercício do direito à prorrogação do mesmo, nos termos do art. 133, §§ 1º e 2º da LPI; b) a nulidade do ato administrativo que concedeu o registro n.º 823.021.343 para a marca PROFILER, da empresa ré, por violação ao art. 124, XIX da LPI.

A resolução da questão posta nos presentes autos não demanda maiores elásticos.

A autora alega que, em decorrência de encontrar-se seu registro marcário para a marca PROFILE submetido a procedimento de caducidade instaurado pela empresa ré, não estaria a mesma obrigada a requerer a prorrogação da vigência de tal registro, determinada pelo art. 133, e seus parágrafos, da LPI, constituindo-se o referido procedimento de caducidade em justa causa para o não atendimento ao prazo legal de pagamento do decênio, nos termos do art. 221, §§ 1º e 2º da LPI.

Entendo não assistir razão à demandante.

De acordo com o histórico de despachos de fls. 389/390, o registro para a marca PROFILE foi concedido em 06/01/1998, por decisão administrativa publicada na RPI n.º 1411, cujo decênio se encerraria em 05/01/2008. Em 03/08/2006, a empresa ré iniciou procedimento de caducidade em face do registro da autora, ao argumento de que esta não fazia uso de sua marca há mais de cinco anos. Neste procedimento, foi proferida decisão em 10/04/2007, a qual declarou a caducidade do registro n.º 818.680.121, por falta de uso efetivo da marca, nos termos do art. 143, II da LPI.

É neste ponto que a autora incorreu em lamentável equívoco. A decisão acima mencionada, de forma alguma, extinguiu de pronto o registro de sua marca. Ao contrário, a partir de sua publicação, foi iniciado prazo para que a demandante interpusse recurso (o que foi por ela feito tempestivamente, diga-se de passagem), e durante o lapso temporal em que a decisão de caducidade se encontrava em sede de apreciação de recurso, o registro da autora se encontrava vigente, pelo que imperioso que a mesma cuidasse em proceder aos trâmites referentes ao pedido de prorrogação da marca, previsto no art. 133 e §§ 1º e 2º da LPI.

Segundo os dispositivos legais acima referidos, a demandante, durante o período de 06/01/2007 a 05/01/2008, deveria ter depositado pedido referente à prorrogação de seu registro (§ 1º do art.133), mas não o fez; a legislação prevê, ainda, um prazo adicional de seis meses subsequentes ao termo final da vigência do registro, conforme dispõe o § 2º do mesmo art.133; no caso da autora, tal interregno compreendeu o período de 06/01/2008 a 05/07/2008, durante o qual a autora quedou-se igualmente inerte, não procedendo ao depósito do pedido de prorrogação de sua marca.

Desta forma, quando, em 22/04/2009, foi finalmente publicada a decisão de provimento do recurso da autora, indeferindo o pedido de caducidade e mantendo a vigência do registro, sua marca já se encontrava extinta, mas sim por conta de ter expirado, em 05/07/2008, o derradeiro prazo para requerimento de prorrogação, pelo que, em 16/06/2009, foi publicada na RPI n.º 2006 a extinção do mesmo, com fulcro no art. 142, I da LPI.

Não há como ser acolhido o argumento de justa causa aventado pela demandante, tendo em vista ser inaplicável, na hipótese dos presentes autos, o disposto no art. 221, § 1º da LPI, por ela invocado, o qual dispõe que 'reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato'. Ora, conforme já mencionado, a decisão que, em 10/04/2007, declarou a caducidade do registro da autora não pode constituir

em um óbice a que a mesma procedesse tempestivamente ao requerimento de prorrogação de seu registro, uma vez que ainda pendente de julgamento do recurso.

Cumpre ressaltar ser de responsabilidade da autora zelar pela integridade de sua marca, conforme dispõe o art. 131 da LPI, cercando-se de todas as formas possíveis a assegurar que a mesma não seja extinta, principalmente na hipótese dos presentes autos, em que havia empresa concorrente interessada no registro de marca muito parecida com a sua, e responsável pelo processo de caducidade contra ela instaurado."

No mesmo sentido, o bem lançado voto-vista, proferido na apelação, que é parte integrante do julgado ora combatido (fls. 913-914):

"Como se percebe, a controvérsia do presente feito está na análise dos efeitos do procedimento administrativo de caducidade e respectivas decisões frente ao registro caducando, a fim de que se verifique a ocorrência, ou não, de justa causa (art. 221, § 1º da Lei 9.279/96) para a ausência de requerimento de prorrogação do aludido registro, pelo seu titular, conforme dispõem os §§ 1º e 2º do art. 133 do mesmo diploma legal. Rememore-se que, como assinalado na r. sentença impugnada, o referido art. 221, § 1º é expresso ao dispor que justa causa é 'o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.'

Nessa linha de raciocínio, não se pode perder de vista que o procedimento administrativo e eventual recurso interposto da decisão monocrática são dotados de efeito suspensivo e, por tal razão, não há dúvidas de que durante o seu curso, o titular do registro caducando permanece no gozo de todos os atributos decorrente do registro validamente concedido. Também é premissa que se deve fixar que a caducidade, reconhecida por decisão administrativa final, não tem efeito retroativo à data da instauração do procedimento, possuindo tal decisão efeito desconstitutivo ex nunc.

Portanto, se em plena vigência o registro no curso do procedimento de caducidade, é ônus do respectivo titular, caso seja de seu interesse permanecer no gozo dos atributos do registro inicialmente concedido, praticar os atos tendentes à sua prorrogação, se já no fim a proteção, dentre esses aquele previsto nos parágrafos do art. 133 da Lei 9.279/96. E se assim o é, não estava impedido o seu titular de assim proceder, não havendo que falar em justa causa a amparar eventual restituição de prazo para o cumprimento da exigência, em especial se se pensar que todos os demais registros de marca explorados pela ora apelante seguiram o mesmo caminho. Registre-se que, no que é pertinente à publicidade da decisão relativa ao registro da apelante e do procedimento administrativo de caducidade, foi observada a regra geral de publicação na Revista da Propriedade Industrial."

Na realidade, a decisão do INPI que havia extinguido o registro da agravante por caducidade foi reformada por recurso, cujo deferimento foi publicado na Revista da Propriedade Industrial - RPI nº 1998, de 22 de abril de 2009. Essa é a forma de comunicação dos atos do INPI a seus interessados, não sendo prática ou obrigação da autarquia remeter notificações postais acerca de seus atos e/ou decisões. Em junho de 2009, ou seja, dois meses após a comunicação do provimento do recurso que resultou no indeferimento da caducidade da marca PROFILE, o INPI extinguiu o registro correspondente por falta de requerimento de prorrogação.

Portanto, é inequívoco que a agravante quedou-se inerte em não requerer a prorrogação do registro quando teve oportunidade de fazê-lo.

Estabelece o art. 142, I, da Lei 9.279/96:

*Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;*

Com efeito, para ser mantida a vigência de um registro, o interessado deve requerer sua prorrogação, conforme estabelece o art. 133 da Lei 9.279/96:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

Não foi o que aconteceu no caso concreto, pois o autor não efetivou o devido requerimento da prorrogação do seu registro e não lhe cabe invocar justa causa como argumento para não tê-lo feito. Mesmo que seu registro à época para requerer a prorrogação encontrava-se em procedimento de caducidade, encontrava-se vigente, pelo que imperioso que a titular da marca cuidasse em proceder aos trâmites referentes ao pedido de prorrogação da marca, conforme previsto no art. 133, §§ 1º e 2º, da Lei 9.279/96, inclusive, com isso, demonstraria, ainda mais, a sua intenção de manter o uso de sua marca.

Nessa linha, não há como vislumbrar irregularidade ou ilegalidade no ato administrativo do INPI que, em procedimento administrativo, declarou a extinção do Registro nº 818.680.121 para a marca PROFILE e, conseqüentemente, no ato administrativo que concedeu o Registro nº 823.021.343 para a marca PROFILER da empresa ré, devendo ser julgado improcedente o pedido autoral.

Ante o exposto, **nega-se provimento ao agravo interno.**

É como voto.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2019/0066399-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** **REsp 1.878.735 / RJ** **AgInt no**

Números Origem: 08037121020114025101 201151018037120 8037121020114025101

PAUTA: 09/06/2026

JULGADO: 09/06/2026

Relator

Exmo. Sr. Ministro **RAUL ARAÚJO**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **JOÃO OTÁVIO DE NORONHA**

Subprocuradora-Geral da República

Exma. Sra. Dra. **MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI**

Secretária

Bela. **TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN)
REPR. POR : SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO STARLING LEONARDOS - RJ048117
RICARDO FONSECA DE PINHO - RJ075678
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
ADVOGADA : ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
RECORRIDO : IM&T COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : JOAO MAURICIO FERREIRA MACIEL - DF015031
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO - RJ167462
ADVOGADOS : MARINA NOVETTI VELOSO - DF054705
ALESSANDRA PEREIRA MENDES - RJ239651
GABRIELL AIREM - DF087286
SABRINA LYRIO MAYER SOARES - DF074707
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE : IM&T COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
ADVOGADOS : JOAO MAURICIO FERREIRA MACIEL - DF015031
PAULO CESAR SALOMÃO FILHO - RJ129234
EDUARDO OLIVEIRA MACHADO DE SOUZA ABRAHÃO - RJ167462
ALESSANDRA PEREIRA MENDES - RJ239651
AGRAVADO : COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE. (MICHELIN)
REPR. POR : SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOES INDUST E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO STARLING LEONARDOS - RJ048117
RICARDO FONSECA DE PINHO - RJ075678
JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA - RS041660
ADVOGADA : ISADORA TELES DA CUNHA RODRIGUES SILVA - RJ209273
INTERES. : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M

C25161554110023174@

2019/0066399-9 - REsp 1878735 Petição : 2025/0091850-5 (AgInt)

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA**

Número Registro: 2019/0066399-9 **PROCESSO ELETRÔNICO** AgInt no REsp 1.878.735 / RJ

SUSTENTAÇÃO ORAL

Dr(a) MARINA NOVETTI VELOSO, pela parte:AGRAVANTE: IM&T COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

Dr(a) JOÉLCIO DE CARVALHO TONERA, pelas partes:AGRAVADO: COMPAGNIE GENERALE DESETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIE.(MICHELIN)REPR. POR: SOCIEDADE MICHELIN DE PARTICIPACOESINDUST E COMERCIO LTDA

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

A Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti e os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.