



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

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 1999.

Ref: Reg. N.º 001927329

Marca mista "SVIT", classe: 07.10,55 e 60

Senhor chefe da DICONs:

Veio o processo em epígrafe a esta DICONs, conforme promoção datada de 24/06/99 da DIRETORIA DE MARCAS (fls. 149 dos autos), indagando sobre o procedimento aconselhável diante do contido em petição apresentada sob o n} 005826 de 07/02/97 (fls.110/148).

Mais especificamente, constitui o conteúdo do aludido petítório a seguinte alegação:

" Por meio da petição de n.º 000496 de 04 de janeiro de 1990(...), foi requerida a esse INPI a anotação de transferência de titularidade do registro acima da empresa TOVÁRNÝ STROJÍRENSKÉ TECHNIKY para NAREX PRAHA, em conformidade com o documento expedido em 27 de junho de 1988, pelo Ministério Federal para Metalurgia, Maquinaria e Engenharia Elétrica da então THECOSLOVÁQUIA, hoje República Tcheca (...).

"Ocorre que a transferência acima para a empresa NAREX PRAHA foi requerida indevidamente, em virtude de uma interpretação incorreta do documento expedido pelo órgão tcheco oficial acima indicado ao se examinar a documentação enviada em 1990, entendeu-se que a empresa NAREX PRAHA que aparece citada no documento fosse, a partir de 27 de junho de 1988, data da emissão do documento, a "nova" titular do registro, interpretação essa , como se disse, incorreta, o que gerou o pedido de anotação de transferência para tal empresa junto a esse INPI.

Com efeito, a NAREX PRAHA jamais foi titular do registro da marca em apreço, e foi citada no referido documento por se tratar de uma das várias empresas estatais que, em decorrência de um Decreto governamental da República Socialista da Tchecoslováquia, de n 911974, estava naquela oportunidade, sofrendo uma intervenção do Estado."



168

MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Vislumbra-se, pois, in casu, pleito que almeja a desconstituição do ato administrativo que, atendendo a requerimento regularmente apresentado, deferiu a averbação do pedido de transferência de titularidade do registro de marca antes enunciado.

Há um duplo aspecto a ser considerado no caso:

a) Diz-nos a própria requerente às fls. 114, verbis:

“Tendo submetido o assunto à apreciação desse INPI em reunião anteriormente realizada, ficou decidido que para a correção do processo teria que ser apresentado um documento formal assinado pelas partes envolvidas requerendo-se a RENÚNCIA EXPRESSA da transferência incorretamente averbada de TOVÁRNY STROJÍRENSKÉ para NAREX PRAHA..

Como esse INPI pode verificar pela cópia da minuta anexa (DOC. 3), esse documento já esta sendo providenciado, entretanto, devido às dificuldades acima apontadas e também a grande demora que sempre demanda a legalização, inclusive consular, de documentos oriundos da República Tcheca, não foi possível obter a formalização desses documentos até o momento”.

Ora, tal assertiva está apresentada em petição protocolada neste Instituto, em 07 de fevereiro de 1997.

Entretanto, até a presente data a peticionária não retornou aos autos, nem mesmo para reiterar seu empenho em ver assegurado o deslinde do alegado incidente de transferência de titularidade do registro.

Sem dúvida, seria cabível questionar-se sobre a pertinência de dar prosseguimento ao exame do dito incidente, e que, face ao descaso da parte, deveria encerrar o episódio.

Não obstante, há que se ter em mente que essa mesma “ exigência “ acabou por deixar o registro sem a devida prorrogação decenal, visto que



169

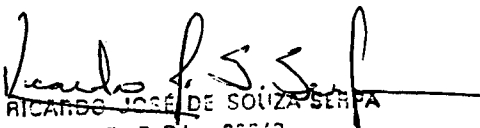
MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

permaneceu a incerteza quanto à legitimidade deste ou daquele interessado para requerer a permanência do registro em vigor.

Nessa conformidade, então, com vistas à preservação da prerrogativa do exercício regular do Direito de Propriedade Industrial, posto à margem, no caso vertente, por dupla iniciativa – da parte, por enquanto ILEGÍTIMA, bem como do INPI, somos de opinião de que deve a entidade autárquica, salvaguardando-se de acusações de toda ordem, e já dentro do exame do pedido de prorrogação protocolizado sob o nº 5827/97, FORMULAR EXIGÊNCIA para que a interessada venha esclarecer sobre a divergência de titulariedade verificada no exame.

Com isso, estará o INPI oportunizando que a questão relacionada à transferência seja dirimida, de modo que reste assegurada a possibilidade de manutenção dos direitos de quem é ainda, o real titular do registro, e que em nenhum momento se manifestou nos autos sobre a marca.

É o nosso parecer.


RICARDO JOSÉ DE SOUZA SERPA
CAB-RJ - 22340
Matrícula SIAFE 00449642

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Processo- 001927329

PROC/DICONS, em 06.10.1999

Acordo com o entendimento de fl. 167/169.

É que as razões trazidas pelo peticionário de fl. 110, são ralas e não se fazem acompanhar de documento hábil a demonstrar de forma inequívoca, o alegado.

A instrução dos presentes autos, pelo que informa até aqui, não autoriza que a Diretoria de Marcas venha a promover a desconstituição da averbação de transferência de titulariedade anotada à fl. 108.

E se é assim, há que se conhecer como efetiva titular do presente registro de marca, NAREX PRAHA.

Neste passo, o pedido de prorrogação de fl. 161 se faz, em princípio, trazido por pessoa ilegítima, donde ter lugar e pertinência a formulação de exigência nos moldes sugerido pelo parecer em comento.

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria
PROC/DICONS

De acordo com
o despacho acima
8/10/99
RHL