

Em, 21/01/2000

Proc. 3499199

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
Marca. Não há obstáculo que seja realizada
a transferência das marcas adquiridas na
cessão do ativo da massa falida, desde que
a cessionária preencha os requisitos legais
para requerer a marca, devendo ainda
comprovar o pagamento das taxas próprias
para a transferência de cada uma das
marcas.

Sr. Chefe da DICONs,

Trata-se de consulta formulada pela PROC/DICONS, às fls. 06, em
que solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face ao
ofício do MM. Juiz de Direito, da 2ª Vara Cível, da Comarca de Santa
Luzia, estado de Minas Gerais, que determinou a transferência das marcas
da empresa INCAFÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉS FINOS
S/A, na conformidade do requerido na petição de fls. 02-04.

Na petição supracitada, o Sr. PEDRO MAGALHÃES BIFANO, na
qualidade de adquirente da massa falida da empresa INCAFÉ, requereu
que as marcas relacionadas sejam transferidas para CATUAÍ
EMPREENDEIMENTOS LTDA.

d-

Ocorre, que a cessão dos direitos do registro de marca é regulada pelo art. 134, da Lei 9.279/96, que prevê: "O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro".

Com efeito, a anotação da transferência de registro de marca somente se realiza se o cessionário preencher os requisitos legais de um requerente de pedido de registro de marca.

A Lei de Propriedade Industrial, no § 1º, do art. 128, esclarece que: "As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei."

De fato, são condições para a anotação da cessão de direitos a apresentação de:

- a) requerimento próprio;
- b) instrumento comprobatório da cessão;
- c) declaração de atividade da empresa cessionária.
- d) certificado original do registro da marca cedida ou sua segunda via; e
- e) comprovante de pagamento da retribuição correspondente;


Na hipótese, resta claro que os itens a e b estão devidamente substituídos pela determinação judicial, restando, entretanto, remanescentes, as demais condições.

Sendo assim, não há obstáculo que seja realizada a transferência das marcas *in casu*, a favor de empresa de propriedade do adquirente da massa falida, desde que aquela empresa exerça efetiva e licitamente atividade coincidente com os produtos compreendidos pela marca adquirida.

10
apresente o certificado original do registro da marca cedida ou sua segunda via e comprove o pagamento da retribuição correspondente.

Pelo exposto, entendo que a DICONTE deva oficiar ao Juízo daquela comarca no sentido de cientificá-lo da necessidade de o adquirente fazer prova da atividade exercida pela empresa CATUAÍ, apresentar os certificados dos registros, além de comprovar o pagamento das taxas próprias para a transferência de cada uma das marcas.

À consideração de V. S^a.


Guaraciara dos Santos Lobato
OAB/RJ 78.250

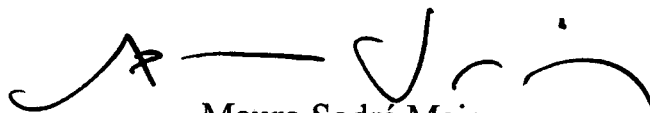
Serviço Público Federal
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo nº 3499

PROC/DICONS em, 26.01.2000

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 005/00.

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia

Chefe da Divisão de Consultoria da Procuradoria

De acordo

DICONS

27/1/2000

