

166
d.

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
Marca. Não há obstáculo à anotação da cessão
e transferência do pedido de registro da marca
sub judice, desde que o cessionário seja
chamado aos autos para dar ciência da
pendência judicial que envolve o pedido.

Sr. Chefe da DICONS,

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA/SATRAP, às fls. 164, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face a petição RS nº 003732, de 09/06/09 que requer a anotação da cessão e transferência do registro nº 811715302.

No caso, o registro da marca “WEST COAST”, foi cancelado por força de decisão proferida na instância do Sr. Ministro de Estado, ato contra o qual, inconformada, a titular do registro, J.A. PAZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., se insurgiu interpondo a AO nº 93.00074458.

Cumprе informar, que a ação ordinária, supracitada, encontra-se pendente de decisão de primeira instância, e que objetiva é a nulidade do ato administrativo que cancelou o registro.

No mérito, a Lei 9.279/96 quando dispõe sobre a cessão, no art. 134, prevê que “o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro” (g.n.).

Por outro lado, o mestre João da Gama Cerqueira ensina que o “cedente da marca, ainda que não se responsabilize expressamente, responde pela existência e, portanto, pela validade do registro. Assim, se este vier a ser

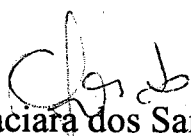
d.

164

anulado, ou declarado caduco por causa anterior ao contrato, ao cessionário compete o direito de reaver o preço atribuído à marca ou, não tendo sido ela estimada separadamente, o valor pelo qual figurar no ativo do estabelecimento vendido” (às fls. 1030, Tratado de propriedade industrial, 2ª ed, vol. 2, ed. Revista dos Tribunais, 1982, São Paulo, fls. 1030).

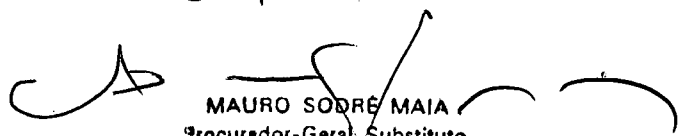
Pelo exposto, apesar de assegurada a ciência da cessionária, do *status quo* do pedido de registro, face a publicação na RPI nº 1.110, entendo que deve o cessionário ser chamado, aos autos, para dar ciência da pendência judicial que envolve o pedido nº 811715302, isto feito, e, desde que preenchidos pelo cessionário os requisitos disciplinados pela LPI, não há obstáculo à anotação da cessão e transferência da marca *sub judice*.

À consideração de V. Sª.


Guaraciara dos Santos Lobato
OAB/RJ 78.250

De acordo.
A firma.

Em, 03.01.2001.


MAURO SODRÉ MAIA
Procurador-Geral Substituto,
em exercício