

PARECER/PROC/DICONS/Nº 051/00

Em, 17/10/00

169
v.

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. 167, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face a petição RJ nº 065878, de 14/12/99 que requer a anotação da cessão e transferência do pedido de registro nº 812693540.

No caso, o pedido de registro da marca mista “POPEYE”, na classe 25.10/20/60, depositado em 09/07/86, foi indeferido, tendo em vista a existência de anterioridade impeditiva. Contra o indeferimento, a titular do pedido de registro se insurgiu através de recurso ordinário, cujo exame permanece sobrestado em decorrência da propositura da AO 90.0002041-7.

Inicialmente, cumpre informar, que a ação ordinária, proposta face a CRAYOLA INDUSTRIAL LTDA., tem por objeto a nulidade do registro nº 8114422128, e que se encontra pendente de decisão no TRF.

De fato, cabe considerar, que a depositante está autorizada, pelo titular dos direitos autorais, a requerer o registro da marca em questão, que é composta por personagens das histórias em quadrinhos.

Ademais, parece correto afirmar, conquanto o documento de cessão, às fls. 157, seja lacônico, que há indícios de que a empresa THE HEARST CORPORATION compõe o holding que tem por título HEART HOLDINGS, INC.

Tecidas tais considerações, e cientes que o cerne da questão cuida da possibilidade da cessão e transferência de pedido de registro de marca *sub judice*, impende fazer a leitura do art. 134, da Lei 9.279/96 (LPI), que dispõe nos seguintes termos: "*O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro*" (g.n.).


Na realidade, a norma acima citada não especifica em que situação de exame deve estar o pedido de registro de marca que é passível de transferência.

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 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).

Nesse sentido, e no melhor espírito público, recomendo que, por cautela, seja o cessionário chamado para dar ciência, nos autos do processo, da existência da pendência judicial que envolve a marca registranda, bem como do *status quo* do pedido.

Pelo exposto, entendo que não há obstáculo há análise e anotação da cessão e transferência de pedido de marca *sub judice*, desde de que seja adotada a providência descrita no item anterior.

À consideração de V. S^a.


Guaraciara dos Santos Lobato
OAB/RJ 78.250

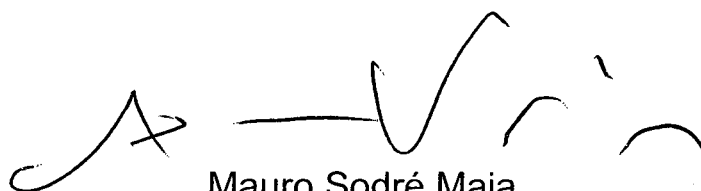
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 812693540

Procuradoria em, 10.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 051/00.


À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

À DIRMA

17/8/01


RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port./MCT / nº 094/98