



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

PROCESSO: 817567828

DICONS, 17/12/01

Sr. Chefe da Dicons,

1. Trata-se de pedido de transferência da marca "HAENNI", envolvendo uma empresa brasileira, "INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA.", e duas empresas suíças, "HAENNI & CIE. AKTIENGESELLSCHAFT" e "HAENNI INSTRUMENTS AG".
2. Encaminhado a esta Procuradoria pelo SATRAP, busca-se saber sobre a legalidade da transferência da marca "HAENNI", da empresa suíça "HAENNI & CIE. AKTIENGESELLSCHAFT" para a outra empresa suíça, "HAENNI INSTRUMENTS AG".
3. Em 15/10/93 a empresa suíça "HAENNI & CIE. AKTIENGESELLSCHAFT" solicitou, neste Instituto, o pedido de registro da marca "HAENNI".
4. Ao se proceder a pesquisa para se observar possíveis colidências com outras marcas ou pedidos de marcas anteriores, percebeu-se que já houvera sido registrada, em 03/06/88, uma marca de nome idêntico, sob o nº 814279341.
5. Em virtude da anterioridade do registro de titularidade da empresa brasileira, a empresa suíça instaurou, concomitantemente, uma ação judicial na 11ª Vara Federal -RJ, com pedido de liminar, visando garantir o direito ao uso da marca, o que foi negado pelo MM. Juiz Federal Antônio Lisboa Neiva.
6. Diante do processo judicial, o pedido de registro de marca foi sobrestado, até decisão final das ações judiciais, conforme depreende-se dos autos às fls. 21.
7. Contudo, no curso do processo judicial as partes chegaram a um acordo, através do qual a titularidade do registro impeditivo passava da empresa brasileira para a empresa suíça, conforme esclarecimentos às



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

fls. 26 e 27, tendo sido homologado o acordo, em 17/03/98, pelo MM. Juiz Federal Antônio Lisboa Neiva, e extinguindo, dessa forma, o processo judicial.

8. Nesse sentido, com a extinção do processo judicial, através da homologação do acordo, teria fim o sobrestamento do processo administrativo em análise, tendo em vista que o motivo paralisante, bem como o impeditivo, foram sanados, possibilitando, sem quaisquer embargos, a transferência da titularidade da marca para a empresa suíça.
9. Para tanto, bastaria que, a partir da comunicação do fato ao setor de transferência deste Instituto, esse operasse a transferências da marca pertencente a empresa brasileira para a empresa suíça, nos moldes legais estabelecidos pela LPI, e cumprindo as exigências administrativas que sobre ela recaísse.
10. Percebe-se, todavia, na análise dos autos do processo nº 814279341, por nós solicitado para melhor instrução processual, às fls.37 e subsequentes, que, de fato, a empresa suíça entrou junto ao INPI com o pedido de transferência da marca "HAENNI" em 27/03/98, dez dias após a homologação do acordo, sem que, no entanto, esse tenha sido analisado e concluído até o presente momento.
11. A despeito do efetivo pedido de transferência, assim como da clara orientação da PROC/DICONT, as fls. 67 do processo supracitado, para que o SATRAP examinasse o pedido, tal não se deu, permanecendo o processo em aberto sem exame e sem solução.
12. Nesse momento, vem a esta Procuradoria o questionamento trazido a baila pelo SATRAP, respeitante à transferência da marca em questão, da empresa suíça que até o momento nos aludimos, para uma outra empresa suíça, o que aliás, é a problemática em torno do qual gira o processo em pauta, e que ora nos propomos a dirimir.
13. Consoante ao exposto acima, apenas ratificando, portanto, houve um ato administrativo inacabado por parte de quem deveria analisar o primeiro pedido de transferência, que tem sido, inclusive, o entrave a obstaculizar os demais fatos subsequentes, ou mais precisamente, a

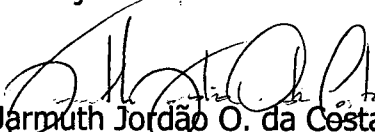


**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**


transferência da marca de uma empresa suíça para a outra de mesma origem.

14. Mediante esta lacuna nos atos administrativos, orientamos para o seguinte caminho: que deve a SATRAP, aprioristicamente, analisar o pedido de transferência nº 012823, da empresa brasileira para a empresa suíça, às fls. 37 dos autos do processo nº 814279341, tomando para tanto as providências administrativas cabíveis e anexando os documentos pertinentes e competentes que viabilizem de forma inequívoca a transferência da marca, e cumprindo, no que couber, os preceitos legais esculpido na LPI.
15. Tendo-se, portanto, procedido ao que acima orientamos, deverá, então, o SATRAP apreciar o pedido de transferência do registro de marca da empresa suíça "HAENNI & CIE. AKIENGESELLSCHAFT" para outra empresa de mesma origem, "HAENNI INSTRUMENTS AG".
16. Em suma, e concludentemente, não há que se falar em transferência de marca entre as empresas suíças, independentemente do acordo ajuizado na 11ª Vara Federal - RJ em favor de uma delas, dando-lhe o direito sobre a marca, sem que se proceda, no âmbito do INPI, aprioristicamente, a transferência da marca pertencente a empresa brasileira, apontada como anterioridade impeditiva, para a empresa suíça, de forma a satisfazer, todos os requisitos administrativos e legais.

É o parecer sob consideração de V. Sa.


Jarmuth Jordão O. da Costa
Estagiário/DICONS

De acordo.


JULIO CESAR DA SILVA CORREIA
Advogado OAB/RJ 67.128

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

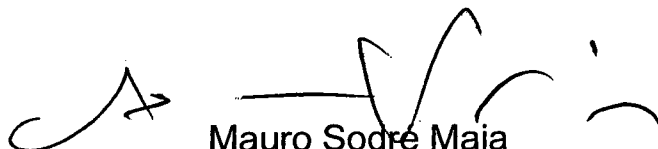
Processo- 817567828

Procuradoria em, 19.12.2001

Acordo com o parecer de fls. 59/61.

Adoto-o como manifestação desta Procuradoria.

À Diretoria de Marcas.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral Substituto, em exercício