



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

20  
B

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 017/02

Ref.: Processo 820430218

Em, 29/04/2002

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. A APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 135, DA LEI Nº 9.279/96, DEVE CONSIDERAR E JUNGIR-SE ÀQUELA OUTRA INSERIDA NO ARTIGO 124, XIX, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. SÓ TEM LUGAR O ARQUIVAMENTO COM BASE NO REFERIDO ARTIGO 135, CASO A MARCA NÃO CEDIDA VENHA AFONTAR, NA FORMA DO PRECITADO ARTIGO 124, XIX, ÀQUELA OUTRA INSERIDA NO NEGÓCIO DE ALIENAÇÃO.**

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Indaga a Diretoria de Marcas, às fls. 19, acerca do contido na petição (SP) 054918, de 18/12/00, em que é solicitado o arquivamento do pedido de registro em referência, por não ter sido arrolado no Termo de Cessão e Transferência de Direitos firmado com a empresa "LABORATÓRIOS DR. N. G. PAYOT DO BRASIL LTDA", juntamente com o registro nº 819.743.160, de 18/03/97.

Em 10/02/99, a empresa "LA ROCHELLE COSMETIQUE LTDA" cedeu à requerente os direitos sobre a marca mista "ANINHA E SUA TURMA", classe 03.20, como se vê do respectivo instrumento às fls. 17, cuja averbação saiu publicada na RPI nº 1512.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

21  
9

Contudo, o pedido de registro da marca mista "ANNA BABY", classe 03.20, que foi protocolado pela cedente em 19/12/97, foi excluído da aludida cessão, razão pela qual a suplicante vem requerer o arquivamento do mesmo, por inobservância ao prescrito no artigo 135 da LPI, que impõe ao cedente a transferência de todos os registros ou pedidos, que constem sob a sua titularidade, de marcas iguais ou semelhantes relativas a produto ou a serviço idêntico, sob pena de cancelamento dos registros ou ARQUIVAMENTO DOS PEDIDOS NÃO CEDIDOS.

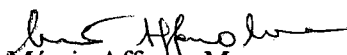
Assim, nota-se ante a clara norma legal supratranscrita, que as penalidades ali mencionadas estão condicionadas à inteligência do inciso XIX, do artigo 124 da Lei nº 9.279/96, ou seja, somente, no caso de o signo marcário (pedido ou registro) reproduzir ou imitar, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Em suma, tal dispositivo disciplina a proibição de se registrarem sinais que interfiram com outros pré-registrados.

A "mens legis" do artigo 135, é no sentido de garantir ao cessionário que o cedente não se torne "a posteriori" seu concorrente, usando de má-fé, ao não transferir todos os seus pedidos e registros de marca que incidam na proibição insculpida no artigo 124, inciso XIX.

Por fim, vale dizer que em não ocorrendo tal hipótese, deverá a DIRMA prosseguir no exame do pedido.

Era o que cabia informar.

  
Márcia Affonso Moura.  
MARCIA AFFONSO MOURA  
Especialista de Nível Superior  
Advogada - PROC/D.CONT



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo- 820430218

Em 22/05/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 017/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

A DIRMA  
22/05/02

RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port./MCT / n.º 094/98