



**Advocacia - Geral da União
Procuradoria - Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria**

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 244 /2002

Ref.: Processo 52.400.002717/02

Em, 17/11/2002

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Ao ser averbada a transferência de determinada marca registrada, requerida nos termos do Art. 134 e 135 da LPI, passa o seu cessionário, já na qualidade de novo titular da marca, a gozar de todos os direitos e deveres conferidos pela Lei da Propriedade Industrial – LPI - Lei 9.276/96.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada ao Sr. Presidente do INPI pela empresa ABB Marcas e Patentes Ltda, representada no ato pelo seu sócio Airton Barros Bandeira, agente da propriedade industrial devidamente habilitado perante o INPI sob a matrícula n.º 176, pela qual solicita informar se “uma empresa mais nova ao comprar uma marca registrada e usada há mais tempo por uma outra, nesta transação de compra, adquire também, na forma da lei, a precedência de uso por ocasião da formalização de sua transferência para o seu nome?...”

- 2- Inicialmente, entendemos ser relevante deixar registrado que, embora o Sr. Airton Barros Bandeira compareça ao INPI em nome de sua empresa, a mesma, não se encontra cadastrada perante o INPI como agente da propriedade industrial.
- 3- Tal procedimento fere dispositivos dos Atos Normativos n.ºs 141/98 e 142/98, uma vez que somente aos profissionais habilitados perante o INPI é permitido a utilização exclusiva do título de Agente da Propriedade Industrial, razão pela qual sugiro seja o fato comunicado à Comissão de



**Advocacia - Geral da União
Procuradoria - Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria**

Conduta Profissional dos Agentes da Propriedade Industrial para a tomada das providências que se fizerem necessárias.

- 4- Quanto a consulta propriamente dita, cabe-nos informar que, embora impossível para o INPI falar em tese sobre o caso trazido pelo agente da propriedade industrial, já que não identificou os processos envolvidos na questão, podemos afirmar que ao ser averbada pelo INPI uma transferência de determinada marca registrada, devidamente cedida pelo seu titular nos termos dos arts. 134 e 135 da Lei 9.276/96 – LPI e em pleno gozo do direito assegurado de ceder seu registro de marca nos termos do art. 130, da LPI, passa o cessionário, já na qualidade de atual titular da marca, a gozar de todos os direitos conferidos sobre a marca pelos arts. 129 e 130 da LPI, bem como estará limitado pelos impedimentos conferidos pelo art. 132, conforme podemos constatar da leitura dos dispositivos legais pertinentes:

“.....

Art. 129 - A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

.....

Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;**
- II - licenciar seu uso;**
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação.**

.....

Art. 132 - O titular da marca não poderá:

- I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;**
- II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;**



**Advocacia - Geral da União
Procuradoria - Geral Federal
Procuradoria Federal - INPI
Divisão de Consultoria**

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos Parágrafo 3o.e 4o.do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

.....

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedido, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

.....

5- Isto posto, como a matéria trazida a estudo é de competência da Diretoria de Marcas, sugiro o encaminhamento dos presentes autos àquela Diretoria para que, se de acordo com a orientação jurídica constante da presente Nota, proceda ao encaminhamento da resposta ao Agente de Propriedade Industrial, Sr. Aírton Barros Bandeira.

6- Em seguida, recomendo o reencaminhamento dos autos a esta Procuradoria, de forma a darmos ciência das providências adotadas ao Gabinete da Presidência e posterior comunicação à Comissão de Conduta nos termos dos itens 2 e 3 da presente Nota.

É o relatório, que submeto à apreciação e à consideração de V.Sa.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL-INPI

Ref.: Processo nº 52400.002717/2002

Em 25/11/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 244/2002.

Conforme sugerido, à Diretoria de Marcas para, querendo, manifestar-

se.

Após, à Presidência.

Mauro Sodré Maia

Procurador-Geral Substituto, em exercício