



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

12

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 011/2003

Ref.: Processo 52.400.002717/02

Em, 22/01/2003

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Marcas. Os direitos conferidos pelos parágrafos 1º e 2º do art. 129 da Lei 9.279/96 somente se aplica à pessoa que de boa fé usava no País marca não registrada.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Retornam os autos a esta Procuradoria com questionamentos apresentados pela Diretoria de Marcas quanto alguns pontos não tratados na NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 244/2002.

- 2- A referida Nota faz referência a consulta formulada pela empresa ABB Marcas e Patentes Ltda, no sentido de ser informada 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?..."
- 3- Tendo sido consignado 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.



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

130

- 4- No despacho de fls. 11 (f/v) a Diretoria de Marcas deixa consignado que entende ser a questão consultada inerente aos direitos que o cessionário possui antes da data da publicação da anotação de cessão e se há base legal para impedir o uso da marca pelo cessionário ou que base legal o cessionário possui para permanecer usando a marca, caso a cessão não tenha sido anotada.
- 5- Neste sentido esclarecemos que a consulta formulada às fls. 01 foi caracterizada por diversos pontos subjetivos, não tendo sido trazido elementos concretos que pudesse embaçar maiores esclarecimentos sobre a matéria.
- 6- Contudo, podemos acrescentar que a cessão de direito de precedência, de que trata o § 2º do art. 129 da lei 9279/96 - LPI, faz referência ao direito de precedência ao registro conferido pela LPI, em seu art. 129, § 1º, à toda pessoa de boa fé que na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, **marca não registrada** idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. Não alcançando tal direito ao uso de boa fé por terceiros de marcas devidamente registradas.
- 7- No caso trazido para estudo verifica-se tratar-se de cessão de determinada marca devidamente registrada perante o INPI, não sendo, portanto, aplicável os dispositivos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 129 da LPI.
- 8- Sendo assim ratifico o posicionamento exarado na NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 244/2002.

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
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo/INPI/nº 2717/2002.

Em 24.01.2003.

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

Aduzo, para sintetizar, que a hipótese objetivamente formulada na consulta não caracteriza precedência de uso de marca, para fins e efeitos da proteção conferida pelo art. 129, § 1º, da Lei de Propriedade Industrial vigente, configurando, isto sim, aquisição de direito marcário, cuja proteção se inicia desde a sua outorga pelo INPI, donde o novo titular da marca usar, gozar e fruir desse direito tal qual o antigo titular, sendo que, para invocá-lo legitimamente perante terceiros, a cessão desse direito deve, necessariamente, estar anotada no INPI, na forma preconizada no art. 137 da Lei Federal em comento.

À consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

De acordo
A DIRMA

27/1/03


DIRETORIA GERAL
PROCURADORIA FEDERAL