



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

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206-3207 – Fax.: (21) 2206-3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº105/03

Ref.: Processo: ██████████ 820107387

Em, 7/05/03

**EMENTA-PROPRIEDADE INDUSTRIAL-
MARCA- TRANSFERÊNCIA- DENÚNCIA
DE FRAUDE DE DOCUMENTO DE CESSÃO**

Sr. Chefe da DICONS.

O Sr. Chefe do SATRAP solicita a esta Procuradoria, que oriente sobre qual o procedimento a ser adotado com relação ao pedido de anulação da transferência anotada na RPI 1483, de 21-05-1999 tendo em vista as alegações apresentadas., nas fls. 70.

Examinando os autos verifico que:

- 1- Trata-se de pedido de registro da marca ALAGAE-X, para a classe 9, depositado em 26-06-97, por Tradewell Comércio e Representação Ltda, sob o nº 820107387.
- 2- Em 23-10-98, Kleen Eletrônica Ltda solicita transferência para o seu nome o pedido de registro da marca acima epigrafada.
- 3- Em 8-06-1999, na RPI nº 1483, de 8-06-1999 é publicada a transferência.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

- 4- De acordo com os documentos acostados aos autos, o escritório Mercúrio Marcas e Patentes é o representante legal perante o INPI da cedente e da cessionária, vide procuração de fls.4e 5, 10 a 12.
- 5- Em 11-08-99, ENVIRO RESPONSE PRODUCTS INC., através de petição rotulada de esclarecimentos e razões, evoca seu direito de precedência do pedido.
- 6- Em 23-09-99, a ENVIRO RESPONSE PRODUCTS INC., anexa aos autos cópia da cessão, sob a alegação de que o signatário não tinha poderes para alienar.
- 7- A Tradewell Comércio e Representação Ltda, titular original do registro da marca em tela, revoga a procuração para Mercúrio, ao nomear em 14-10-99, Security Marcas & Patentes, como sua nova representante legal perante o INPI.
- 8- Esta além da petição do pedido de anulação de transferência do pedido de registro de marca, de fls. 70/84, em 27-12-99 através da petição nº 67764 anexou um Termo de Cessão de Direitos e Transferência de titularidade, no qual TRADEWELL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA cede todos os direitos sobre a marca ALGAE-X para a empresa ENVIRO RESPONSE PRODUCTS INC., bem como a Declaração de atividade de requerente domiciliado no exterior (fls.87/92).
- 9- Em 16-11-1999, na RPI 1506 é publicada a deferência do registro.
- 10- Em 20-12-1999, a depositante original, TRADEWELL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, com novo procurador, solicita a anulação da transferência da marca ALGAE-X, para a empresa Kleen Eletrônica Ltda., sob a alegação de fraude.

Embora, haja outros questionamentos dentro do processo, limitar-me-ei à indagação da DIRMA, com relação a denúncia de fraude, informada nas fls. 74/76 do processo em tela.

Ora, cuida o art. 136, incisos I, II e III, da Lei da Propriedade Industrial, da anotação de transferência de marca, sendo que sua aplicação encontra-se pormenorizada no Ato Normativo nº 131, de 23-06-97, em seu item 10.1.3 exige instrumento comprobatório da cessão, a qualificação completa do cedente, cessionário, testemunhas, representação dos signatários da cessão, o número do pedido de registro da marca cedida e a data na qual foi firmado o instrumento.

ATENÇÃO
AN 131/97
revogado
pela R 023/2001
revogado 11/08/99

À luz de tal orientação, a DIRMA examinou o documento de cessão de registro da marca ALGAE-X, decidindo pela publicação da referida transferência na RPI nº 1483, de 08-06-99.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

É fato que a lei só prevê recurso contra o indeferimento do pedido de transferência.

Contudo, no caso vertente, face a gravidade do apontado, embora não vislumbre indícios aparentes do que foi alegado pela empresa TRADEWELL sobre o documento de fls.13, entendo que a DIRMA deva, primeiramente, formular exigência para que a empresa Kleen Eletrônica Ltda se pronuncie sobre a denúncia a que se refere a petição de fls. 70/76, após o que deve este processo retornar à esta Procuradoria para emissão de parecer final sobre a matéria.

Por último, recomendo o sobrestamento destes autos até que não haja nenhuma dúvida sobre a legalidade do documento de cessão e transferência, objeto desta consulta.

Maria Dulce Marques Villas Boas

Maria Dulce Marques Villas Boas
Procuradora Federal
Mat. SIARE 449535
OAB-RJ 23784



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

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 820107387

Em 12/05/2003

Vem a esta chefia a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 105/2003.

Visto a presente instrução processual, bem como os termos postos na referida Nota, passo a me pronunciar, em manifestação decisória no âmbito desta Consultoria.

Diante da questão submetida pela Diretoria de Marcas, percebo que as razões trazidas pela empresa TRADEWELL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, através da petição nº RJ 66858/99, constante de fls. 70/86, não fornecem elementos de convicção firmes que permitam à administração convencer-se, de imediato, sobre a existência de ilegalidade no ato de transferência da marca objeto do presente pedido.

É que a motivação trazida por TRADEWELL, para ver anulada predita transferência, repousa sobre a argumentação de que teria ocorrido uma falsificação da assinatura do signatário alienante.

Ocorre que, diante do instrumento de cessão constante de fl. 13, das cópias do contrato, e das alterações contratuais de TRADEWELL, a transação operada entre a referida empresa e KLEEN ELETRÔNICA, veio de se dar suportada em aparente legalidade, porquanto firmada por sócio (Márcio Guizzo), detentor de poderes para gerenciar isoladamente a cedente, a teor do documento constante de fls. 85/86, que, inobstante não tenha sido apresentado por ocasião do pedido de transferência, não invalida o ato, a conta deste último demonstrar que, à época da cessão, o sócio Márcio Guizzo, detinha aqueles mesmos poderes então conferidos no contrato original, ou seja, os poderes de gerencia da sociedade cedente.



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

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Releva observar, ainda, que a assinatura do sócio-gerente da empresa TRADEWELL, Márcio Guizzo, lançada no instrumento de cessão, fora, por ato do Cartório do Registro Civil de Vila Prudente, devidamente reconhecida, o que significa dizer que, se fraude houve, essa não se apresenta perceptível a olhos leigos.

Logo, se não estamos diante de uma alegada falsificação alcançada por meios grosseiros, ou seja, de fácil percepção, a mim me parece que a sua demonstração estaria a requerer providências em sede judicial por parte do interessado lesado, porquanto é lá o foro em que se poderá, pelos meios próprios à espécie, comprovar a existência da alegada fraude.

Tais referidas razões, por si só, já estariam a me autorizar fixar entendimento no sentido de sugerir o não conhecimento da petição de transferência trazido novamente por TRADEWELL, às fls. 87/91.

Todavia, parece-me razoável e de interesse para a administração, o entendimento firmado na Nota em comento, em que sugere que a empresa Kleen Eletrônica Ltda, manifeste-se em face dos termos postos no pedido de anulação trazido pela petição nº RJ 66.858/99.

Tal providência teria o propósito de permitir um contraditório ao que aqui foi trazido por TRADEWELL, de forma a qualificar o juízo da administração acerca da questão.

Ocorre que, considerando-se que a empresa KLEEN, não mais se insere na figura de titular da marca em questão, parece-me que a formulação de exigência sugerida na Nota em comento, não geraria o necessário efeito coercitivo e vinculante ao seu cumprimento.

Logo, estou em que, melhor caminharia a Diretoria de Marcas se promovesse o envio de correspondência à empresa KLEEN, acompanhada de cópia da referida petição, solicitando manifestação acerca das alegações



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

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

100
£

trazidas por TRADEWELL, em que acusa haver ocorrido fraude por ocasião da cessão da marca ALGAE-X, fixando-se um prazo não muito superior a 30 dias para sua resposta.

Com ditas observações e ressalvas, no mais, acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 105/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRMA
13/5/03

CARLOS EDIR BICKEL
Procurador Geral
INPI