



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/Nº 238/04

Ref. Proc. INPI n.º 811904253

Em 01 / 06 / 2004

EMENTA: Administrativo

Art. 135 da LPI – deve ser promovido o cancelamento de registro ou o arquivamento de pedidos de registro de marcas que guardem igualdade ou semelhança com outras objeto de cessão a outro titular.

O cancelamento ex officio é medida obrigatória, no presente caso, em face de ordem expressa do dispositivo legal acima

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da Sra. DIRETORA DE MARCAS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS, solicitando pronunciamento a respeito de questão que expõe:
2. A seqüência ~~x~~ detalhada dos fatos é a seguinte:
 - a) em 05/08/1986 foi concedido o registro de n.º 811904253 – marca “SOAPELLE” em nome de DARROW Laboratórios S/A, tendo sido o mesmo prorrogado até 14/03/96;
 - b) a referida empresa transferiu para DUARTE DERMATOLÓGICA S/A diversos registros que, por incorporação da empresa, passaram à titularidade de GALDERMA BRASIL LTDA, sendo os mesmos relativos à marca “SOAPEX”.



**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

e) Quando da aludida transferência não ocorreu a observância do disposto no ar. 135 da LPI, que estabelece, quanto à Cessão de Marcas:

“ 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”.

d) Em face daquela inobservância supracitada, o INPI determinou o cancelamento EX OFFICIO do registro em foco, conforme publicação constante de fls. 30 retro destes autos.

e) A empresa CEDENTE - titular da marca “SOAPELLE” - DARROW LABORATÓRIOS S/A, protocolou petição junto ao INPI insurgindo-se contra o dito cancelamento;

f) A DIMELE pronunciou-se pela acolhida das razões daquela manifestação, e opinou pela anulação daquele ato administrativo de cancelamento, decisão publicada em 16/09/03.

g) Em 08/09/03 foi a DIRMA intimada do deferimento de liminar - *INAUDITA ALTERA PARTE* - em M. Segurança impetrado por DARROW LABORATÓRIOS S/A - determinando a suspensão do ato de cancelamento do citado registro.;

h) A consulta ora em exame consiste na indagação sobre a conveniência de promover-se a publicação, na RPI, da decisão que anuncia a anulação do despacho de cancelamento do registro enfocado.

3. Em verdade, somos que(1) as possíveis irregularidades, apontadas nos últimos parágrafos da presente consulta ficaram superadas no tempo, eis que a decisão que supostamente teria sido prolatada sem a regular tramitação interna do processo, tal decisão, repito, veio a ser integralmente corroborada pela determinação obtida em JUÍZO, consagrando, assim, a adequação daquela anulação do ato de cancelamento do registro.

4. De outro lado, (2) do ponto de vista jurídico, entendemos, s.m.j., que aquela liminar deverá ser superada, no exame de mérito do feito judicial.

5. Com efeito, a nosso ver, impõe-se, no caso, a manutenção do cancelamento fundado no aludido art. 135, eis que, de fato, ao não transferir a marca ‘SOAPELLE’, a empresa titular do seu registro fez incidir, na hipótese aquele mandamento do mesmo art. 135.



**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

6. É lícito supor, a nosso juízo, que aquele dispositivo legal intenta justamente prevenir tais situações, em que cedente e cessionário acabam por se posicionar em antagonismo, não obstante a CESSÃO celebrada entre ambos, acabam por se posicionar em antagonismo, concorrendo para a violação do item XIX do art. 124 da LPI, que fixa:

“ Art. 124 – Não são registráveis como marca:

.....
XIX – reprodução ou imitação, 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;”

7. Objetivamente, pois, julgo adequado responder à indagação em tela opinando no sentido de que convém, para eliminar quaisquer dúvidas a respeito, que se faça publicar na Revista oficial do INPI a dita decisão administrativa de **ANULAÇÃO** do ato de cancelamento do registro.
8. Imperioso esclarecer que, em face do procedimento judicial em curso, do mesmo proinará o deslinde da questão, restando ao INPI, então, curvar-se à decisão que venha, ao final, a ser prolatada em sede judiciária.

É o entendimento que submeto à consideração superior.