



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)

Procuradoria
Jurídica
DICONS
Fls. 38

Rio de Janeiro, em 02/08/2004

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 312/04

Ref.: INPI 52400.004827/01

EMENTA: Propriedade Industrial. Marcas. Determinação judicial no sentido de averbação por parte do INPI de transferência de marca. Necessidade de formalização do ato perante o INPI, com recolhimento das retribuições devidas pelo Serviço Público Federal requerido, como também necessidade de atendimentos das normas vigentes.

Senhor Procurador Jurídico,

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas a cerca de como proceder diante da transferência averbada junto ao processo nº 81315848 e diante da determinação judicial constante no INPI nº 004827.

DOS FATOS

Através do ofício nº 1640/2001, o MM Juiz de Direito Silvio Viezzer do Estado do Rio Grande do Sul determinou a transferências da marca, logomarca e registros competentes de "Vinhos Dani" para o senhor Arcides Dani.

Às folhas 22 consta orientação da Proc/DICONT deste Instituto no sentido de cumprir a determinação judicial independente das formalizações necessárias junto ao INPI.

Em 16/08/2002 o Setor de Transferência da Diretoria de Marcas retornou os autos à Divisão de Contencioso da Procuradoria do INPI, alertando que a petição de transferência do registro 813158486 tinha sido arquivada por não ter sido cumprida a exigência formulada, no sentido de recolher a

retribuição referente à transferência, uma vez que eram duas transferências em seqüência e só havia o recolhimento de retribuição de uma transferência.

Jurista
DICONS

DO MÉRITO

Preliminarmente deve ficar consignado que matéria similar já foi analisada por esta Procuradoria, por meio do PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 033/99, que firmou entendimento no sentido de:

Ementa: *Antes da publicação do deferimento da requerida transferência da titularidade do pedido de privilégio cabe ao depositante-cedente o cumprimento das exigências formuladas no processo pela autarquia. A anotação de transferência não está tão-só jungida às vontades contratadas nos negócios particulares, mas, também, e principalmente, ao cumprimento das exigências postas em lei e ato normativo, sem o que não há de deferi-la.*

No presente caso, apesar da determinação de averbação de transferência ter sido proferida por ordem judicial, faz-se necessário tratamento isonômico ao presente caso, com a formalização do pedido de transferência, bem como o atendimento dos dispositivos legais constantes dos artigos 134 e 135 da Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, que assim determina:

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.

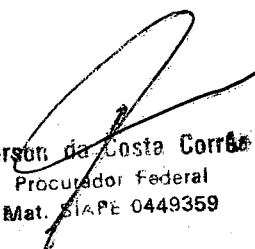
Sendo assim, deve o INPI, por força do ofício nº 1640/2001, enviado pelo Poder Judiciário de Flores da Cunha do Estado do Rio Grande do Sul, proceder com toda e qualquer exigência necessária para o cumprimento da determinação judicial, devendo no presente caso anular o arquivamento da petição de transferência nº (RS) 010183 de 11/12/2001 do processo 813158486, publicada na RPI nº 1652 de 03/09/2002, para reexame da matéria e formalizar exigência no sentido de:

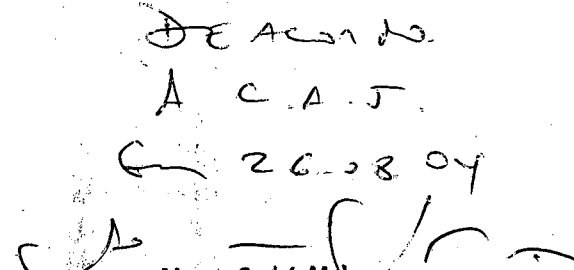
1. Exigir do cessionário o recolhimento das devidas retribuições para a anotação da transferência de Vinícolas Dani LTDA para Arcides Dani, nos termos da determinação judicial.

2. Formalizar o documento de cessão de Arcides Dani para Vinícola Otávio Rocha LTDA.
3. Exigir a formalização da transferência de todas as marcas de titularidade de Vinícolas Dani LTDA, compostas pelo termo "Dani", para Arcides Dani e logo em seguida para Vinícola Otávio Rocha LTDA, sob pena de, não fazendo, serem as demais marcas canceladas, nos termos do que dispõe o artigo 135 da LPI.

Contudo, antes de ser tomada qualquer providência pela Diretoria de Marcas, face a existência da petição de transferência (RS) nº 011742 de 16/12/2002, vinculado ao processo 813158486, ainda não juntada aos autos, sugerimos que a mesma seja juntada para que em seguida seja analisada e que seja dada continuidade as providências restantes.

É o relatório.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359


Mauro Sodré Mala
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601