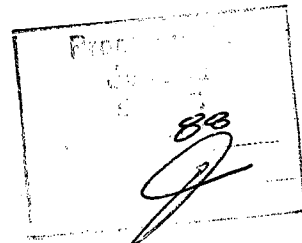




ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)



Rio de Janeiro, em 08/12/2004

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 552/04

Ref.: Processos: 812146301

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Recurso interposto contra o cancelamento do registro com base no art. 135 da LPI. Com a apresentação da competente autorização, por parte da cessionária, para a manutenção dos registros em nome da cedente, fica configurada a excludente de aplicação do art. 135 da LPI. Deve ser reformada a decisão recorrida.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de recurso interposto contra o cancelamento do registro em epígrafe com base no art. 135 da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial – LPI, nos termos do despacho constante de fls. 58.

Disciplina o 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”

Em suas argumentações o recorrente alega serem as empresas envolvidas pertencentes ao mesmo grupo econômico e reporta-se ao entendimento exarado no Parecer Normativo emitido por esta Procuradoria de n.º 69/93, no qual ficou normatizado a não aplicação dos dispositivos constantes dos artigos 65, item 17 e 89, do Código da Propriedade Industrial, em casos de marcas envolvendo empresas integrantes de um mesmo grupo econômico.

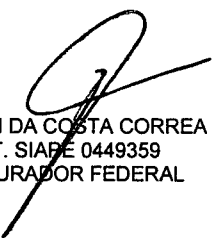
Nos termos do parecer constantes de fls. 75 e 76, esta Procuradoria, por intermédio desta Comissão de Assessoramento, manifestou-se no sentido de que com o advento da Lei 9279/96 e a publicação da Resolução n.º 059/97, ficou consignado que constitui excludente da aplicação da norma contida no art. 124, inciso XIX, da LPI, a apresentação, pelo requerente da marca, da expressa autorização ao registro, manifestada pelo titular do registro anterior, ainda que se trate de marcas idênticas, desde que os produtos ou serviços não sejam os mesmos.

No presente caso, por se tratarem de marcas semelhantes e serviços não idênticos, estaria caracterizada a hipótese da aplicabilidade da excludente da norma contida no art. 124, inciso XIX, da LPI e por consequência da excludente da norma contida no art. 135 da LPI, caso fosse apresentado autorização por parte da cessionária.

Neste sentido, tendo sido satisfatoriamente cumprida a exigência formulada pela DIRMA, às fls. 77, com a apresentação da autorização, por parte da cessionária "Opet Administração de Mão de Obra LTDA", declarando não se opor à manutenção do registro nº 818838817, referente à marca "Colégio Opet", em nome da empresa "Opet Organização Paranaense de Ensino Técnico LTDA", entendemos estar, de fato, caracterizada a hipótese de excludente da aplicação da norma contida no art. 135 da LPI.

Assim, propomos o reconhecimento do recurso e o seu provimento para que seja reformada a decisão recorrida e mantida a vigência do registro.

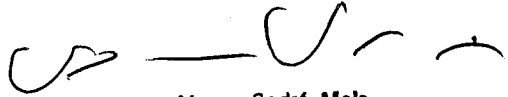
É o relatório.


GERSON DA COSTA CORREA
MAT. SIAPE 0449359
PROCURADOR FEDERAL

DE ACORDO.

À C.A.J.

Em 16-12-04



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