



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Procurador
Juliana

75
[Assinatura]

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 175/05

Ref.: Processo 822.344.068

Em, 19/05/2005

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL MARCA. Ao ser apresentada a transferência de determinada marca depositada no INPI, requerida nos termos do Art. 134 e 135 da LPI, passa o seu cessionário, já na qualidade de novo requerente da marca, a gozar de todos os direitos e deveres conferidos pela Lei da Propriedade Industrial - LPI - Lei 9.276/96.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

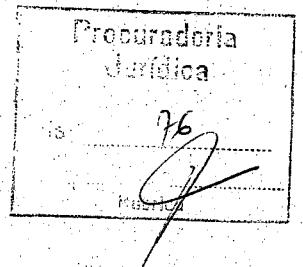
Trata-se de consulta formulada a esta Procuradoria pelo chefe da Satrap, solicitando orientação quanto ao exame da petição de transferência protocolizada sob o nº (BA) 003223, de 18/12/00, tendo em vista alegações apresentadas por intermédio da petição nº (BA) 005837 de 01/11/01.

DOS FATOS

O Casal Luisângela Bastos Affonso de Carvalho e Alexandre Brito Afonso de Carvalho, sócios na empresa Bastidores Editora Produções e Promoções Artísticas Ltda, entraram com o depósito do registro da marca em 04/01/2000.

Em 05/12/2000, apresentaram um documento de cessão e transferência onde a empresa Bastidores cedia e transferia os direitos sobre o pedido da marca "BANDA MAMBOLADA", passando para a Srª Luisângela o direito de POSSE E

[Assinatura]



**ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

USO sobre a marca, onde o Srº Alexandre, passou a não ter mais direito sobre a marca.

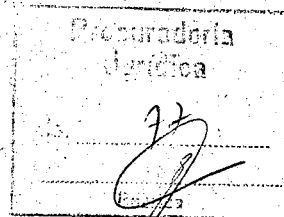
Em 16/10/2001, a Diretoria de Marcas formulou exigência no sentido de que houvesse a representação documental de cessão com as testemunhas devidamente qualificadas, a qual foi devidamente cumprida em 21/11/2001.

Em 01/11/2001, o Srº Alexandre, enviou uma petição a este instituto, informando que havia se separado da Srª Luisângela em novembro de 2000, e ainda apesar de várias brigas, atendeu convocação da sua mulher e da advogada dela, visando consensualmente por fim as sociedades que mantinham (conjugal e comercial), onde ele aceitou fazer um acordo especialmente, envolvendo a marca "BANDA MAMBOLADA", acordo em que cedeu os direitos que detinha sobre a marca e em contrapartida a cessionária se obrigava a lhe pagar quantias em dinheiro durante o tempo em que existisse a Banda, acordo este jamais cumprido sob qualquer aspecto pela Srª Luisângela. Aliás situação que gerou litígio entre as partes, o qual se encontra em tramitação e discussão na 8ª Vara Civil e Comercial de Salvador/Bahia.

Portanto, o Srº Alexandre pede que seja indeferida a transferência de titularidade porque a documentação que servia de base ao pedido de transferência não atende o que exige a lei, e ainda, por não terem sido cumpridas as obrigações constantes no Termo de Acordo e Compromisso, pela Cessionária, o cedente requer que seja indeferido o pedido de transferência.

Em 20/11/2000, o Srº Alexandre apresentou denúncia na polícia informando que fora agredido fisicamente por Luisângela, para tomar posse da chave de seu escritório, em que ambos são sócios, proibindo a entrada dele em sua residência e no seu escritório.

Na petição acostada nos autos, que o Srº Alexandre enviou para a Justiça Estadual, informa que a Srª Luisângela fez parceria com a Penteventos, empresa ligada ao grupo TV – Bahia, que produz, promove, vende, faz propaganda e ultimamente, segundo informações, até representa a empresa Bastidores, assinando contratos, tendo uma participação nos lucros em condições/bases e percentuais, desconhecidos dele e por isso informa que vem sofrendo prejuízos, dada a sua completa exclusão e participação fática, na obtenção dos lucros e haveres produzidos pela mencionada empresa Bastidores e também da Banda



ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Mambolada, valendo ressaltar que, em especial a Sr^a Luisângela, além de não conceder nenhuma participação contratualmente estabelecidos, jamais prestou conta ou apresentou qualquer balanço financeiro e contábil da atividade da empresa Bastidores e Banda Mambolada, que contratual e legalmente estava e está obrigada, visto que, o Sr^o Alexandre, também é sócio gerente na sociedade comercial, assim como a Sr^a Luisângela, na proporção de 50%, ou seja, metade do capital social. Nesta mesma petição ele pede ainda que haja nulidade do contrato existente entre a empresa Penteventos e a Bastidores, visto que, não fora comunicado.

Na segunda petição que o Sr^o Alexandre enviou para a Justiça Estadual, ele alega que a cessão de direitos ao qual assinou não se trata de doação e sim de um acordo entre eles, onde ele transferiu o direito da marca enquanto ela deveria lhe pagar uma quantia estipulada no Termo de Acordo e Compromisso, o que não foi cumprido pela Sr^a Luisângela.

Consultada esta Procuradoria acerca do procedimento a ser adotado no exame da petição de transferência frente a denúncia apresentada, foi emitida a Nota nº 118/03 pela qual foi sugerida a elaboração de convocação da cessionária para tomar ciência do teor da denúncia com a conseqüente apresentação de suas contra razões.

Por meio da petição nº 001749 de 25/08/03, a cessionária cumpre exigência e alega que, a cessão da marca "BANDA MAMBOLADA" feita pelo Sr^o Alexandre em seu favor foi absolutamente regular e feita sem nenhum vício que justifique a oposição de qualquer tipo de empecilho, por quem quer que seja, e muito menos por terceiros sem qualquer interesse jurídico que justifique sua interferência no feito.

Ademais, ressalta não existir qualquer interesse econômico-financeiro violado ou afetado pela transferência da marca.

Alega ainda que, a única questão judicial pendente entre ambos é a existência dos processos nºs 140.01.841.814-9 e 140.01.850.213-2, em curso perante a 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/Bahia, tendo sido, inclusive, no segundo processo, expedido de ofício ao INPI, entregue no dia 21/01/2003, para que o mesmo se manifestasse informando se existia ou não interesse desta Autarquia Federal em intervir no feito. Tendo, segundo a sua afirmação, o



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

79

Art. 132 - O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos Parágrafo 3o. e 4o. do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

.....

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.

..... "



ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA

Assim, consignado o direito do cessionário diante dos dispositivos legais citados, devemos nos limitar ao estudo da regularidade do documento da cessão apresentada. Nesse sentido, podemos observar que ao cumprir a primeira exigência formulada pela Diretoria de Marcas com a representação do documento de cessão devidamente saneado quanto as testemunhas arroladas ficou o requerimento da transferência em conformidade com os referidos dispositivos legais.

No ato de apresentação do pedido de transferência no INPI a Sr^a Luisângela Bastos Affonso de Carvalho, na qualidade de cessionária, apresenta seu requerimento acompanhado do documento comprobatório de atividade compatível com a especificação dos serviços enquadrados na Classe Internacional NCL (7) 41, e também apresenta documento de cessão devidamente assinado pelos representantes legítimos da empresa cedente e da cessionária, condicionado apenas a regularidade quanto as testemunhas, o que conforme acima descrito foi devidamente saneado com o cumprimento da exigência.

Quanto a denúncia propriamente dita, constatamos que a mesma se prende a fatos ocorridos na vida pessoal das partes interessadas, não existindo, s.m.j, nenhum impedimento legal ou irregularidade aparente na cessão efetivada entre as partes.

A alegação do denunciante quanto a possível quebra de contrato entre as partes, não atinge nem poderia atingir a Autarquia Federal no que concerne a averbação de uma transferência de marca.

Quando da apresentação de um documento de cessão para a averbação de transferência de titularidade, o INPI deverá limitar-se a observar os dispositivos legais do art.134 da PLI no que se refere aos requisitos legais do cessionário para requerer tal registro e as condições regulamentadas no art. 135 da LPI.

Condições impostas entre as partes em contrato particular não poderá ser argumentação válida de nulidade da cessão apresentada, já que esta é de caráter absoluto, não sendo permitido qualquer tipo de condicionantes, a exemplo: prazo de duração da cessão, condições de uso, e qualquer outro tipo de imposições que agrida o direito pleno de propriedade.

Por tudo exposto, frente a regularidade do documento de cessão apresentado sugerimos o retorno dos autos ao setor de transferência da Diretoria de Marcas



**ADVOCACIA – GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA – GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

Procuradoria Jurídica
Fls. <i>[assinatura]</i>
Revisão

para a finalização do exame do pedido de transferência e a sua devida averbação nos autos, já que conforme descrito não existe qualquer irregularidade no pleito.

É o relatório, que submetemos à apreciação e à consideração de V.Sa.

[assinatura]
Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

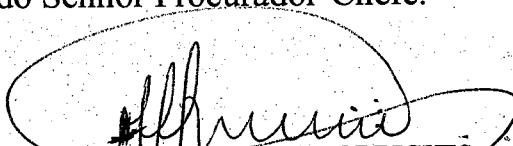
Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Rubrica _____

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 822344068.


Em 20.07.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 175/2005.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

De acordo
à dirma
em 22.08.05


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