

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

Rua Mayrink Veiga, 9 – 22º andar-Centro-Rio de Janeiro -CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 – Fax: (21) 2139-3206

NOTA/INPI/PROC/CJONS/ 227/09

Em 16/09/2009

Ref.: Proc. INPI DI 006989837

**EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL –
APLICAÇÃO EX OFFICIO DO
ART. 135 da LPI**

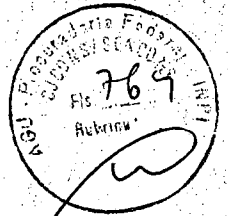
Sra. Coordenadora da CJCONS

A Sra Diretora de Marcas Substituta encaminha consulta a esta Procuradoria , no sentido de como proceder com relação ao presente processo , nº 006989837, tendo em vista que os processos nºs 8256219909, 826635580, todos referentes à marca CHOCOLATE foram transferidos da INTERMARCAS FRANQUEADORA DE MARCAS SA (titular) para IRAMAIA FRANQUEADORA DE MARCAS LTDA e aquele não o foi, já que não consta da petição de transferência cadastrada .

Reza o art. 135 da LPI que:

” A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros os ou arquivamento dos pedidos não cedidos. “

Tal preceito está perfeitamente em sintonia com aquele esboçado no inciso XIX do art. 124 da mesma LPI, ao estabelecer que “ não ser registrável como marca 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 de marca alheia”.



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

Rua Mayrink Veiga, 9 - 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.090-910.
Tel: (21) 2139-3000 - Fax: (21) 2139-3206

O antigo Código da Propriedade Industrial, de 1971, já estabelecia *in totum*:

“art. 89 - A transferência para o cessionário deverá compreender todos os registros ou pedidos de registros de marcas iguais ou semelhantes em nome do cedente, sob pena de cancelamento “ex officio” dos registros ou pedidos de registros não transferidos”.

No cotejo da atual Lei Propriedade Industrial que revogou seu antecessor, Código da Propriedade Industrial, verifico que permanece imutável o entendimento de evitar que marcas idênticas, semelhantes ou afins, inseridas em um mesmo segmento de mercado sejam de titularidade de pessoas distintas, tendo como exceção, a hipótese de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.

Em sendo assim, tendo em vista que se trata de registro, este deverá ser cancelado “ex officio” pelo INPI, devendo, após publicação na RPI deste ato administrativo, ser oficiado o Juízo da 51ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, informando a atual situação do registro em epígrafe.

Maria Lúcia Mayrink Veiga

Procuradora Federal
Mol. SIAPE 448535
GAR-RJ 23784



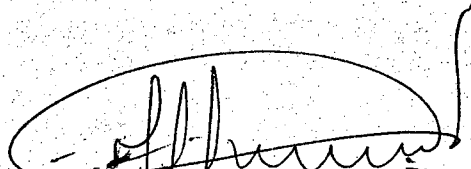
**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria**

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 006989837.

Em 22.09.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 227/2009.

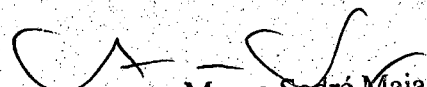
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

De Acordo.

A. Maia

Em 25.09.09


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe