



161
w

**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/ 240/09

Em 09-10-2009

Ref.: Proc. INPI 1190/06

**EMENTA: PROPRIEDADE
INDUSTRIAL - Marca -
Transferência-Anotação de
Penhora**

Sra. COORDENADORA DA CJCONS

A Sra. Procuradora Federal da CJCONT, solicita manifestação desta CJCONS sobre o questionamento da COPRA, esboçado em 3 de abril de 2007, nas fls. 20/21 do presente processo.

Consta do relato da sra Chefe da COPRA, que a penhora que recaiu sobre a marca VIDE BULA, de titularidade de VIDE BULA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MODAS LTDA, registradas neste INPI sob os n°s 812091752, 814909191 e 814909205, não poderiam ser anotados, uma vez que houve petição transferindo -as para empresa AGL Confecções Ltda, protocolada em 27-10-2000, portanto 6 (seis) anos antes da Ação de execução, objeto do impedimento.

A marca Vide Bula não era de titularidade da empresa executada, por conseguinte, o referido impedimento só poderia ocorrer se o processo de execução fosse anterior a 1994.

Daí a arguição sobre a possibilidade de exame da transferência uma vez que dois outros registros foram transferidos para AGL Confecções, através da mesma petição de 27-10-2000.

Ora, em 20-04-2007, fls.110/113, a Sra. Coordenadora da COPRA informa a esta Procuradoria que houve um equívoco de informação quanto às petições de

PROCURADORIA
GERAL FEDERAL
INPI



**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

transferência dos registros nºs. 814909205 e 814909191, e que a transferência foi em favor de "Hardware Indústria e Comércio Ltda e não para a AGL Confecções Ltda".

Acrescenta ainda, que a anotação da penhora da marca VIDE BULA para os registros 812091744, 812091787, 8120991752 e 814099191, **nunca foi efetuada**, ao invés da informação anteriormente prestada a esta Procuradoria de que tal ato administrativo já ocorrera.

É pacífico o entendimento estabelecido na LPI, em seu artigo 135, segundo o qual, a cessão deverá compreender todos registros ou pedidos em nome do cedente de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produtos ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Por outro lado, o Parecer PROC/DICONS nº 048/99, desta Procuradoria fixou orientação no sentido de que não há obstáculo à anotação da cessão ou transferência da marca penhorada, desde que o cessionário esteja ciente de que sobre ela pesa o gravame da penhora, o que implica na ineficácia da transferência perante o exequente.

Em tal linha segue a Nota /INPI/PROC/DICONS/Nº194/02, com a recomendação de oficial o Juízo competente comunicando a anotação da transferência requerida e solicitação para informar se ainda pesa sobre as marcas a penhora anotada.

O nó górdio da questão seria o fato de não ter havido anotação da penhora em alguns registros da marca em comento, conforme a *mea culpa* da própria servidora da DIRMA, enquanto outro foi transferido.

Contudo, consta dos autos na fl.136, referente ao registro nº 811195791, cópia do despacho do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Belo Horizonte, datado de 29-12-1998, no qual manda oficial o INPI o cancelamento da penhora que incidiu sobre a marca VIDE BULA.

Consta nos presentes autos cópia do contrato de cessão de direito de uso da marca VIDE BULA, firmado em 5 de janeiro de 1998 entre AGL Confecções



163
m

**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

Ltda e Hardwear Indústria e Comércio Ltda, fls.147/148, com prazo de vigência de 10(dez) anos.

Conclui-se, então que os registros foram cedidos de VIDE BULA Comercio e Industria, para AGL Confecções Ltda e esta cedeu para HARDWARE Indústria e Comércio Ltda.

Ocorre que examinando o processo nº 812091744, verifiquei a existência da petição nº 020070039575, cópia em anexo, na qual HARDWARE solicita a desistência do pedido de transferência da marca VIDE BULA, requerida na petição nº003188, de 27/10/2000, Fls. 37/38, daquele processo.

Diante de tudo que foi explanado e do Ofício 718/08, fl153, para o Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Ipatinga, no qual o INPI solicita que seja esclarecido o nome das partes executadas, a data das respectivas citações dos executados e a data da penhora da marca em apreço, bem como se há ainda impedimento de alienação de transferência da r.marca, ainda sem resposta, entendo que a análise administrativa do pedido de transferência, *ad cautelam*, deverá aguardar as informações pedidas pelo INPI no Ofício, bem como reiterá-lo, devido ao lapso de tempo já decorrido, no caso de não ter ainda resposta.

Tão-logo reunidas todas informações pertinentes, sugiro que o processo retorne a esta Procuradoria para pronunciamento final sobre a matéria, objeto da consulta.

processo nº 812091
em anexo, fls. 37/38
da marca VIDE BULA

Luiz Carlos Marques Viles Bez
Procurador Federal
Mat. SIAPE 446536
CAG.R.123784

no caso de
ações pendentes
pronunciamento final
processo nº 812091
em anexo, fls. 37/38
da marca VIDE BULA



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

Ref.: Processo/INPI/PROC/nº 1190/2006 e outros.

Em 09.10.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 240/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO
A CONSULTORIA
13/10/09

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe