

Questão Discursiva 00110

Sumidouro Alimentos em Conserva Ltda. é titular da marca de produto Areal registrada, em 2004, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), nas classes 29 (cogumelos em conserva) e 31 (cogumelos frescos) da Classificação Internacional de Marcas de Nice. O registro da marca expirou em 30 de setembro de 2014, mas a sociedade empresária continuou empregando a marca nos produtos indicados nas classes acima, tendo solicitado a prorrogação ao INPI, em 28 de novembro de 2014, com pagamento de retribuição adicional.

Sobre a hipótese apresentada, responda aos itens a seguir.

A) Considerando-se que o pedido de prorrogação foi feito após a expiração do registro da marca, o titular da marca poderia ainda requerer a prorrogação do registro?

B) Como advogada de uma sociedade que recebeu por instrumento particular a cessão de registro da marca Areal, em 20 de outubro de 2014, como opinaria sobre a validade desse negócio jurídico?

Obs.: o examinando deve fundamentar suas respostas. A mera citação do dispositivo legal não será pontuada.

Resposta #004993

Por: **Aline Fleury Barreto** 8 de Fevereiro de 2019 às 14:01

a). Sim. Segundo a lei de Propriedade Industrial (L9279), o titular, mediante retribuição adicional, tem até 6 meses após o termo final da vigência do registro para pleitear a prorrogação (art. 133, § 2º), portanto, a expiração do registro, por si só, não afasta os direitos do registro de marca.

b). A cessão é permitida desde que atendidos os requisitos para o registro (art. 134, L9279), entretanto, a cessão só será averbada se o registro da marca estiver regular. Como a cessão ocorreu em outubro, após expirado o registro e antes do pedido de prorrogação, o contrato não produz efeitos. Após a prorrogação dos direitos de marca, novo contrato deve ser efetuado para, em seguida, o pedido de averbação correspondente junto ao INPI.