

PARECER/PROC/DICONS N.º 022/00

Em, 27/09/00

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Marca. Deve ser anotado o gravame de penhor, constituído por contrato sob a égide do direito internacional privado, desde que a declaração de vontade nele contida não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes.

Sr. Chefe da DICONs,

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA/DIMELE, às fls. 76, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face a petição RJ n.º 047253, de 28/09/99, que requer a anotação de gravame, com fulcro no inc. II, do art. 136, da LPI, sobre o pedido de registro n.º 007570120, da propriedade de THE SINGER COMPANY NV, fundado nos termos do CONTRATO DE GARANTIA, às fls. 80-133.

DA GARANTIA

2. Ao conceituar o Direito Real de Garantia, Sílvio Rodrigues, em Direito Civil, vol. 5, 16ª ed., p. 321, ensina que: "O direito real de garantia é o que confere a seu titular a prerrogativa de obter o pagamento de uma dívida com o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente à sua satisfação."

d.

3. É característica dos direitos reais de garantia ser acessórios da obrigação principal cujo cumprimento asseguram, assim, o art. 755, do CC, dispõe: "*Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, a coisa dada em garantia fica sujeita por vínculo real ao cumprimento da obrigação.*"

4. A legislação brasileira admite, como direitos reais de garantia, a hipoteca, o penhor, o penhor mercantil (art. 271, do CCom), a anticrese e a alienação fiduciária em garantia (art. 66, da Lei 4.728/65).

5. Para que os contratos onde se estipulam direitos reais de garantia valham contra terceiros mister se faz a especialização e a publicidade.

6. A especialização do penhor, da hipoteca e da anticrese consiste na enumeração pormenorizada, dos elementos caracterizadores da obrigação e da coisa dada em garantia, dessa forma, é necessário que o instrumento constitutivo faça menção, na forma do art. 761, do Código Civil, dos seguintes requisitos: o total da dívida ou sua estimação, o prazo fixado para pagamento, a taxa de juros, se houver, e a coisa dada em garantia, com todas as suas especificações.

7. A finalidade da especialização é caracterizar a posição do devedor, informando a terceiros, porventura, interessados em negociar com ele, sua situação econômica.

et

DA ANOTAÇÃO REQUERIDA

8. Inicialmente, cumpre esclarecer que a anotação de gravame no registro da marca é possível desde que verificada a regularidade da documentação que impõe o ônus.

9. É oportuno, observar *prima facie* que os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, para os efeitos legais, na forma do definido pelo art. 5º, da Lei 9.279/96, sendo assim, direitos reais, e, como tal, podem ser tomados por garantia.

10. No caso, o contrato havido entre a THE SINGER COMPANY LTDA e o THE BANK OF NOVA SCOTIA, conquanto esteja rotulado de contrato de garantia, não está inteiramente adequado a legislação pátria por falta dos elementos caracterizadores da obrigação principal.

11. De fato, no Preâmbulo, do termo em análise, está declarada a omissão identificada no parágrafo anterior, onde se vê a inexistência de especificação da obrigação principal, visto que cuida de créditos futuros não especificados, além disso, a inexistência, também de identificação do total da dívida ou sua estimação, bem como a nulidade da cláusula que institui o pacto comissório, defeso no art. 765, do CC.

12. Cumpre ressaltar, no entanto, que a omissão destas especificações, entretanto, não induz a nulidade do direito real, de fato, a relação jurídica, conquanto não possa ser então oposta a terceiros, valerá, todavia, entre as próprias partes contratantes.

13. Com tais considerações, não se pretende negar a eficácia do contrato trazido aos autos, de fato, impende reconhecer que se trata de um contrato sob a égide do direito internacional privado, e como tal além de ser analisado sob o aspecto da liberdade das partes, é indispensável o exame à luz do que estatui o art. 17, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei nº 4.657, de 04/09/42), que prescreve: "*As leis, atos e sentenças do outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes.*".

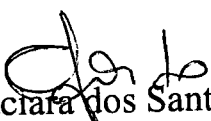
14. Pelo que se depreende da estreita leitura do artigo supra, desde que não haja ofensa a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes são válidos as leis, os atos, as sentenças e as declarações de vontade estabelecidos em outro país.

15. Nessa ótica, apesar do contrato de garantia em questão, omitir elementos caracterizadores da obrigação principal, não sendo, portanto, oponível a terceiros, não é, entretanto, nulo, sendo, que a declaração de vontade, nele esposada, é válida e produzirá seus próprios efeitos, entre as partes contratantes.

el.

Pelo exposto, entendo que deva ser anotado o gravame de garantia, constituído por contrato sob a égide do direito internacional privado, desde que a declaração de vontade nele contida não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes.

À consideração de V. S^a.


Guaraciara dos Santos Lobato
OAB/RJ 78.250

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 007570120

Procuradoria em, 06.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 022/00.

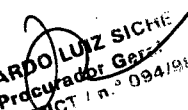
À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

À DIRMA

6/8/01


RICARDO LUIZ SICHE
Procurador Geral
Port./MCT / n.º 094/98