

PARECER/PROC/DICONS N.º 050/00

Em, 13/10/00

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/SATRAP, às fls. 94, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face a petição RJ nº 012490, de 25/03/99, que requer a anotação de gravame, com fulcro no inc. II, do art. 136, da LPI, sobre o pedido de registro nº 819433659, referente à marca OFFICIAL ALL STAR CAFÉ, INC., fundado nos termos do CONTRATO DE PENHOR, às fls. 43-93.

DA GARANTIA

2. Ao conceituar o Direito Real de Garantia, Sílvia 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."

α

22/10

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 OFFICIAL ALL STAR CAFÉ, INC. e CONVERSE, INC., conquanto esteja rotulado de contrato de penhor, não está inteiramente adequado à legislação pátria por falta de especificação do total da dívida ou sua estimação.

11. De fato, no item, do termo em análise, que trata da Retenção e Outorga do Interesse de Garantia, está declarada a omissão identificada no parágrafo anterior, onde está expresso: "Converse reconhece que, embora não haja especificação do "preço à vista" atribuído para a Marca Official, pela natureza das disposições entre as partes, Official está provendo o **financiamento necessário** para que Converse adquira a Marca de Official, Converse ainda reconhece que Official está retendo e, pelo presente retém, um interesse de garantia sobre a Marca de Official para garantir o cumprimento total e imediato de todas as obrigações de Converse."(g.n.)

ed

12. Cumpre ressaltar, no entanto, que a omissão das especificações, entretanto, não induz à 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."

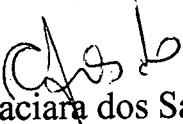
14. Pelo que se depreende da estreita leitura do artigo supra, desde que não haja ofensa a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes são válidos as leis, os atos, as sentenças e as declarações de vontade estabelecidos em outro país.

15. Nessa ótica, apesar do contrato de penhor em questão, não possuir especificação do total da dívida, 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.

A.

Pelo exposto, entendo que deva 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.

À consideração de V. S^a.


Guaraciara dos Santos Lobato

OAB/RJ 78.250

99
9.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 819433659

Procuradoria em, 27.12.00

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 50/00.

Gizo, entanto, que sua aplicação no caso sub exame, só terá lugar, desde que verificada, precedentemente, a anotação de transferência do presente pedido de registro de marca, indicada no documento de fl. 70.

Queremos com isso dizer que, só há que se falar em anotação de gravame, se os direitos da marca em questão vierem de ser, antes, transferidos à Converse, Inc.

À DIRMA.



Mauro Sodré Maia

Procurador-Geral substituto, em exercício