



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 133/02

Em, 12/07/2002

Ref.: Processo: 817855424 e 818177128

**EMENTA:** PROPRIEDADE INDUSTRIAL-MARCAS. Pedido de anotação de transferência de titularidade por incorporação de empresa, em registro de marca objeto de Ação de Nulidade de registro. Possibilidade jurídica de averbação, desde que preenchidos os requisitos legais da Lei n.º 9.279/96.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

1. Trata-se de solicitação de esclarecimentos do setor de Transferência da Diretoria de Marcas sobre qual o procedimento a ser dado ao requerimento da transferência protocolado nos presentes autos em face da ação Ordinária de Nulidade de Registro que tramita junto à 34ª VF/RJ.

**DOS FATOS**

2. Por intermédio de petições protocoladas em 23/04/2001, foi requerida a anotação da transferência de titularidade das marcas "Bisnaguito" e "Bisnaguito Plus Vita" da empresa Plus Vita S/A. para a empresa Plus Vita do Nordeste S/A. e, concomitantemente alterações de nome para Plus Vita S/A. e em seguida para Plus Vita Alimentos LTDA..
3. Ocorre que o presente registro de marca encontra-se momentaneamente na situação *Sub Judice* face a interposição de ação ordinária de nulidade de registro requerida por Luciano Ramos Ribeiro, processo n.º 2000.51.01.531869-0, que tramita junto a 32ª VF/RJ, motivo pelo qual foi os presentes autos



**Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior**  
**Instituto Nacional da Propriedade Industrial**  
**Procuradoria-Geral**  
**Divisão de Consultoria**

encaminhado a esta Procuradoria para orientação quanto aos procedimentos a serem adotados por aquela Diretoria.

**DO MÉRITO**

4. A questão apresentada pela Diretoria de Marcas se prende na verificação da possibilidade de se averbar uma cessão de direitos sobre determinada marca que esteja sendo objeto de litígio judicial.
5. Tal matéria já foi objeto de análise jurídica por esta Procuradoria em diversas situações, tendo sido consignado em seus pareceres da possibilidade jurídica de transferência de titularidade de marcas que sejam objeto de ações ordinárias de nulidade de registro ou sob penhora judicial, condicionadas, tais averbações de transferência, a verificação do preenchimento dos requisitos legais por parte do cessionário e da ciência do mesmo, de que sobre a marca recai um procedimento judicial de nulidade do registro ou, quando o caso, uma penhora anotada.
6. Em caso bastante similar ao presente esta Procuradoria, por intermédio do parecer INPI/PROC/DICONS/N.º 35/2000, o qual permito-me fazer juntada nestes autos, tratou com bastante peculiaridade os aspectos jurídicos que envolve a alienação da coisa litigiosa no direito brasileiro, bem como seus aspectos no campo marcário, tendo sido consignado resumidamente as seguintes ponderações:
  - " o documento particular ou público de cessão onerosa ou gratuita, de marca sub judice de conhecimento do INPI, é aprioristicamente válido e eficaz para merecer o exame da DIRMA da averbação da transferência. Contudo tal documento há de conforma-se com a lei 9.279/96, ou seja, deve atender todos os requisitos e as formalidades legais constantes dos artigos 128, 134 e 135 ....";
  - "... se consta expressamente no documento de cessão da marca litigiosa, menção da situação sub judice da marca, em caso



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

*afirmativo, deve ser examinada tal transferência, em caso contrário deve ser formulada exigência para saber se o cessionário tem ciência da situação litigiosa da marca.";* e

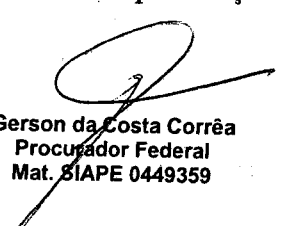
*- " se há sentença expressa proibindo a alienação da marca, oportunidade a qual a procuradoria avaliará se é caso de comunicação ao juízo."*

7. No presente caso aplica-se todo o entendimento exarado no supramencionado parecer, com exceção da formulação de exigência quanto ao conhecimento por parte da cessionária do procedimento judicial em andamento, por estarmos diante de uma transferência de titularidade de marca por instrumento de incorporação total da sociedade.
8. Nestes casos a homologação da transferência por parte do INPI, passa a ser uma condição fundamental para a continuidade das atividades da empresa incorporadora, como também para a perfeita identificação das partes perante a justiça federal, posto que com a incorporação todo o patrimônio da empresa incorporada passou para a incorporadora, a qual assumirá todo o seu ativo e passivo, sucedendo-lhe quanto aos seus bens, direitos e obrigações, aqui incluídos os registros de marcas ou qualquer outro direito de propriedade industrial.

### CONCLUSÃO

9. Assim sendo, mediante todo o exposto podemos concluir que no presente caso caberá à Diretoria de Marcas promover o exame da transferência requerida pela empresa Plus Vita Alimentos Ltda, observando as normas contidas nos artigos 128, 134 e 135 da Lei 9.279/96.

É o relatório, que submeto à apreciação e consideração de V.Sa.

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Mat. 81APE 0449359



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

PARECER INPI/PROC/DICONS/Nº 35/2000

Processo nº 818645342

EMENTA- TRANSFERÊNCIA. MARCA "SUB JUDICE".  
POSSIBILIDADE JURÍDICA. APLICAÇÃO DA  
DOCTRINA SOBRE ALIENAÇÃO DE COISA  
LITIGIOSA. PREENCHIMENTOS DO REQUISITOS  
LEGAIS DA 9279/96.

1. Cuida o presente processo, de consulta formulada pela DIRMA solicitando orientação quanto ao procedimento a ser adotado em relação à transferência publicada na RPI 1473, bem como a respeito da petição de transferência(SP) de nº 066384, de 17/12/1999.
2. Inicialmente cabe ressaltar que esta DICONS às folhas 65, solicitou informações à DICONTE, as quais foram prontamente respondidas como se vê das fls. 66.
3. De tal sorte que, Juntamente com as informações solicitadas, a DICONTE nos orientou, ainda, que em face da extinção do processo referente a ação judicial proposta pela THE WEATHER CHANNEL, INC, com base no Art. 269, III, do CPC, a transferência solicitada através da Petição 66384/99 deve ser examinada.
4. Em razão disso, parece-nos que a questão específica, objeto da presente consulta, já foi solucionada pela DICONTE, devendo a DIRMA seguir



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

aquela orientação, não cabendo, de nossa parte, fazer qualquer digressão a este respeito.

5. Não obstante a tudo que foi dito, aproveitando o ensejo, a título apenas de ilustração e com o fim de abordar genericamente sobre o tema "transferência de marca sub judice", permitimo-nos tecer alguns comentários conforme se verá linhas à frente.

6. A problemática relacionada à transferência de marca "sub judice" deve ser estudada na ciência jurídica sob a ótica da alienação de coisa litigiosa, questão muito discutida na doutrina brasileira face o seu reflexo no campo do direito material e no direito processual.

7. Neste sentido, exsurge, prima facie, tentar conceituar a "coisa litigiosa" no mundo do direito. Tal conceito vem desafiando os juristas há séculos, remontando desde Silvestre Gomes de Moraes, em 1729, quando falou a respeito da fraude à execução "grandis est inter scribentes controversia", sendo 254 anos mais tarde falado novamente por Elio Fazzalari que ressaltou a "successione a titolo particolare nel diritto controverso".

8. A doutrina questionou muito o direito litigioso como direito material discutido no processo, pois CHIVENDA, por exemplo, fala em "sucessão no direito substancial objeto da lide que corresponde uma sucessão na relação litigiosa, equiparando os dois conceitos.". CALAMANDREI alude a "transmission a título particular del derecho substancial.". REDENTI refere-se a sucessão do direito ou pretensão direito " enquanto situação jurídica substancial, sempre e juntamente com a transferência da ação.". PAVANINI



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

afirma que há em verdade uma sucessão na pretensão **"entendendo como tal palavra precisamente ao conteúdo substancial do processo."**

9. Já na Alemanha a litiosidade da coisa está intimamente ligada à legitimação substancial dos autores ou rés, pois nesta visão só há direito ou coisa litigiosa se, com a alienação, a parte perdeu a legitimação ad causam. Há que se considerar, no entanto, que no direito alemão a legitimação substancial (Sachelegitimation) diz respeito à titularidade do direito material invocado e a sua falta importa rejeição da demanda no mérito.

10. Com efeito, no direito brasileiro sempre se teve a idéia de que a coisa litigiosa é aquela objeto de ação real ou reipersecutória. Sendo real a ação quando o fundamento jurídico do pedido é real; reipersecutória quando a ação tem por finalidade a entrega ou restituição de coisa certa, com fundamento outro que não seja direito real.

11. Trazendo esta definição para o campo do direito da Propriedade Industrial, mormente o marcário, considerando que o núcleo da proteção do direito é a propriedade, poder-se-ia dizer, com base no Art. 674 caput do Código Civil, que a grande maioria das ações envolvendo marcas estariam inclinadas para a ação real do que não real. Contudo, vale ressaltar que em sendo o direito marcário atributivo, a constituição da sua propriedade só se dá com a concessão do registro, sendo antes disto, uma mera expectativa de direito.



78

**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

12. A alienação da coisa litigiosa no direito brasileiro, apesar de toda a influência do direito alemão, é entendida, em regra, como sendo a alienação do direito sobre a coisa, que compreende: a "alienação da coisa litigiosa" e a "cessão do direito litigioso".

13. Antes porém de abordar os reflexos da alienação do direito litigioso no direito brasileiro, vale lembrar que no direito romano era considerado nulo o negócio jurídico referente ao direito litigioso. De modo que Augusto proibia a venda de fundo itálico objeto do litígio (Gaio, institutas, 4, 117a). No Digesto, 44,6,3 de litiosis, sempre teve como proibitiva a alienação do direito litigioso.

14. No Brasil, logo após a Independência, sobre influência das leis de Portugal (Lei brasileira de 20 de outubro de 1823), a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas (1857) ainda se falava claramente que a coisa litigiosa não poderia ser objeto de contrato oneroso ou gratuito. (art. 586, parágrafo 3º), com pena de nulidade (art. 344).

15. Somente com o advento do Código Civil de 1917, é que se abandonou, definitivamente, a proibição da alienação do direito litigioso, passando a matéria a ser regulada inteiramente pelas leis processuais. A lei civil fala expressamente sobre a coisa litigiosa, no art. 1.117, II, para regular a evicção que é um instituto tão-somente de direito material.

79



**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Observa-se, ainda, que Código civil não põe a coisa litigiosa fora de comércio, como se pode depreender da leitura do Art. 69 do Código Civil.

16. Na esfera Penal, por igual, não é proibida a alienação da coisa litigiosa, posto que a ilicitude reside na não comunicação do litígio ao adquirente ou cessionário, conforme se vê do art. 171, II, Parágrafo 2º, in verbis:

"Art.  
171.....  
Parágrafo 2º Nas mesmas penas incorre quem:  
.....  
II-Vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias;" (grifo nosso)

17. Destarte, como se pôde depreender das posições acima, no campo do direito material é livre a circulação do bem ou do direito atingido pela litigiosidade, não sendo esta posição diferente no campo do direito processual como se demonstrará a seguir.

18. Com efeito, no campo do direito processual, já no Código de Processo Civil de 1930, se permitia o ingresso no processo do cessionário da coisa litigiosa. Com o surgimento do novo Código de

1



*[Assinatura]*

**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Processo Civil, o tema ganhou destaque no art.42 que trata especificamente da alienação da coisa ou direito litigioso, por atos entre vivos, a título particular, não abrangendo os casos de sucessão universal regulados no art. 43.

19. No direito processual a alienação da coisa ou direito não importa, em regra, alteração das partes no processo, isto, em homenagem ao princípio da estabilidade processual. Contudo o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como "assistente". Logo, a transferência do direito litigioso é absolutamente válida e eficaz no plano do direito processual, como já era válida e eficaz no direito material.

20. Face ao exposto, trazendo todas as ponderação feita para o campo marcário, poder-se-ia concluir que o documento particular ou público de cessão onerosa ou gratuita, de marca sub judice de conhecimento do INPI, é aprioristicamente válido e eficaz para merecer o exame da DIRMA da averbação da transferência. Contudo tal documento há de conformar-se com a lei 9279/96, ou seja, deve atender todos os requisitos e as formalidades legais constantes dos artigos 128, 134 e 135 abaixo transcritos:

"Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

Parágrafo 1o.- As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem

*[Assinatura]*



807

**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Art. 134 - O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedido, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos."

21. De qualquer sorte, ainda que sejam cumpridas todos os requisitos e formalidades legais, deve, ainda, ser observado pelo INPI se consta expressamente no documento de cessão da marca litigiosa, menção da situação sub judice da marca, em caso afirmativo, deve ser examinada tal transferência, em caso contrário deve ser formulada exigência para saber se o cessionário tem ciência da situação litigiosa da marca.

22. Exsurge, por outro lado, registrar que não obstante haja a autorização legal para a cessão da marca sub judice e a sua conseqüente averbação no INPI, como já demonstrado, mister se faz saber, preliminarmente, junto à Procuradoria se há sentença expressa proibindo a alienação da marca, oportunidade a qual a procuradoria avaliará se é caso de comunicação ao juízo.

(T)



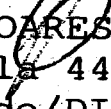
82

**MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DO TURISMO  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

23. Por derradeiro, estas são, basicamente, as ponderações que fazemos e que doravante poderiam ser adotadas quando do exame das anotações de transferência de marcas que se encontrem nos assentamentos do INPI na situação "sub judice".

À Consideração Superior

Dicons em 30/07/00

  
JOSÉ CARLOS SOARES DE MENEZES  
Matrícula 449470.  
Advogado/DICONS



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo nº 817855424

Em 18/07/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 133/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
A DIEMA

19/2/02

RICARDO LUIZ SICREL  
Procurador Geral  
E-MAIL: RLSICT / n.º 094/98