



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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 140/02

Em, 19/07/2002

Ref.: Processo: 816865434

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL-MARCAS. Pedido de anotação de transferência de titularidade por meio de documento de cessão, em registro de marca objeto de Ação de Nulidade de registro. Possibilidade jurídica de averbação, uma vez que preenchidos os requisitos legais da Lei n.º 9.279/96.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

1. O presente registro de marca foi encaminhado a esta Procuradoria pela Diretora de Marcas a fim de que seja informado àquela Diretoria se a transferência de titularidade da marca "MOLEQUE TRAVESSO", publicada na RPI 1617 deveria ter sido homologada ou se deveria ter sido sobrestado o seu exame face a ação judicial em andamento.

DOS FATOS

2. Por intermédio de solicitação formulada às fls. 55 dos autos, foi esta Procuradoria anteriormente consultada acerca dos procedimentos a serem adotados em relação ao requerimento de transferência contendo dois cessionários, na oportunidade foi exarado o parecer de fls. 86, pelo qual é recomendado a promoção de exigência ao requerente da transferência no sentido de prestar os esclarecimento pertinentes quanto a existência de dois instrumentos distintos de cessão.
3. Cumprida a exigência por intermédio da petição de fls. 94 foi esclarecida a existência dos dois documentos de cessão e



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

apresentado novo documento de cessão datado de 17/10/2001 constando como cedente "Toca do Coelho Promoções e Representações Artísticas S/C LTDA - ME", como cessionário "Erick Alberto dos Santos" e como interveniente anuente o advogado Edson Aparecido Geanelli, pelo qual é retificado os dois outros documentos de cessão e tornado sem efeito as disposições em contrário.

4. Assim sendo, conforme devidamente esclarecido pelo setor de transferência às fls. 130/131, estando o novo documento de cessão em conformidade com o que dispõe o art. 134 da LPI e tendo o cessionário preenchido os requisitos legais foi homologada a transferência com publicação havida na RPI 1617, de 02/01/2002.
5. Ao tomar conhecimento da anotação da transferência o escritório "Gusmão & Labrunie S/C LTDA" encaminhou correspondência ao Presidente do INPI (doc. de fls. 125/128) apresentando o histórico dos fatos que envolve a concessão da marca, as ações judiciais interpostas e os procedimentos adotados pelo INPI frente ao pedido de anotação de transferência, requerendo por fim a anulação da transferência anotada; o sobrestamento da mesma até decisão final do processo judicial anulatório da concessão do registro de marca e a apuração das irregularidades e suspeitas acerca da lisura do procedimento adotado na 1ª anotação de transferência de titularidade.
6. Ao tomar conhecimento da referida correspondência a Diretora de Marcas iniciou um procedimento de apuração dos fatos, encaminhando os autos ao Setor de Transferência indagando quanto ao procedimento adotado às fls. 121, a qual foi prontamente atendida nos termos do documento de fls. 130/131, e tendo em seguida encaminhado o processo a esta Procuradoria solicitando orientação quanto aos fatos objeto da presente análise.
7. Posteriormente, em documento encaminhado ao Sr. Presidente (doc. de fls. 138/140), o supracitado escritório de propriedade intelectual solicita a juntada da petição n.º (SP) 022329/01 e sua apreciação, o que foi prontamente atendido pela Diretoria de Marcas.



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

DO MÉRITO

8. A questão aqui apresentada pela Diretoria de Marcas limita-se basicamente na verificação da possibilidade de se averbar uma cessão de direitos sobre determinada marca que esteja sendo objeto de litígio judicial, entretanto entendo também ser conveniente pronunciar-mos acerca dos procedimentos que devem ser adotados por aquela Diretoria frente a denúncia de irregularidades formalizada ao Sr. Presidente do INPI.
9. A primeira questão a ser abordada 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.
10. Em caso similar ao presente estudo esta Procuradoria, por intermédio do parecer INPI/PROC/DICONS/N.º 35/2000, 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."

11. 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 curso, uma vez que a notícia da interposição judicial ocorreu posteriormente a publicação da 1ª anotação de transferência, figurando a partir de então o Sr. "Érick Alberto dos Santos", atual titular da marca, como interessado no andamento dos autos.
12. A 2ª questão jurídica, que se vislumbra no presente caso, é a de verificar qual o procedimento ou providências que deverá adotar a Administração diante de uma denúncia escrita apresentada por um administrado, quando revestida de suspeitas quanto a lisura dos procedimentos adotados por servidores do INPI enquanto no exercício de suas atribuições.
13. Os documentos que nos foram trazidos à análise, trazem ao conhecimento da Administração a suspeita, apresentada pelo escritório de propriedade intelectual "Gusmão & Labrunie S/C Ltda", quanto a lisura do procedimento adotado na anotação de transferência de titularidade, sob o aspecto da co-propriedade e celeridade impar que foi publicada.
14. Quanto a este aspecto verificamos que o setor competente apresentou, junto ao INPI n.º 003376/99, relativo ao Ofício n.º 741/99 do Juízo de direito da 2ª vara Cível de São Paulo (doc. de fls. 228/235), as justificativas que entendeu pertinentes quanto a co-propriedade da marca e a celeridade do exame da transferência anotada na RPI 1460, de 29/12/98, bem como esclareceu às fls. 130 dos autos que a transferência se deu sem observância da existência de 02 (dois) cessionários no documento de cessão, uma



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

vez que na petição de transferência constava como cessionário "Érick Alberto dos Santos".

15. Contudo, nos termos do regime disciplinar dos servidores públicos civis da União, Lei 8.112/90, em seu artigo 143, observa-se que, verificada a ocorrência do fato anormal, deve-se instaurar, de imediato, o procedimento apuratório correspondente, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar.
16. Por esta regra, a do "Dever de Apurar", tem-se que a autoridade que tiver notícia de qualquer tipo de irregularidade, deverá promover a sua apuração imediata, valendo-se, para esse efeito, do procedimento adequado.
17. Promover esta "apuração imediata" importa, em ter-se, previamente, procedido um levantamento minucioso dos fatos ditos como irregulares, averiguando com habilidade a sua veracidade e providenciando, assim, a sua apuração por intermédio do procedimento adequado.
18. Por sua vez, o artigo 144, condiciona a apuração das irregularidades a identificação do denunciante e a sua formulação por escrito, finalizando em seu parágrafo único que não se configurando a infração disciplinar ou o ilícito penal será a denúncia arquivada.
19. Assim, temos que diante de uma notícia de irregularidade, nos moldes do disposto no artigo 144, deverá a Administração exercer o seu poder-dever de controle, garantindo a regularidade do serviço público.

CONCLUSÃO

20. Mediante todo o exposto, podemos concluir que a anotação da transferência anotada na RPI 1617, de 02/01/2002, foi devidamente proferida pela Diretoria de Marcas, uma vez que, segundo informações da SATRAP, foram observadas as normas contidas nos artigos 128, 134 e 135 da Lei 9.279/96.



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

21. Quanto a denúncia apresentada entendemos que caberá a Diretora de Marcas dar continuidade a apuração da mesma, verificando se os esclarecimentos apresentados pelo SATRAP são suficientes para o deslinde da questão.
22. Após esta apuração preliminar, confirmadas as suspeitas levantadas, deverá a Diretora de Marcas propor ao Coordenador de Recursos Humanos a instauração do competente procedimento de sindicância, com o intuito de apurar as devidas responsabilidades.
23. Finalmente, não sendo identificada nenhuma ilegalidade na condução do procedimento da 1ª anotação de transferência, deverá a Diretoria de Marcas, dar conhecimento dos procedimentos adotados no processo ao Sr. Presidente do INPI, para os devidos esclarecimentos ao Escritório "Gusmão & Labrunie S/C Ltda."

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

Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359

242



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

Ref.: Processo nº 816865434

Em 23/07/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 140/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

de acordo
A DIAMs
26/7/02

RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port. J.MICT / n.º 094/98

DIRMS/688, em 26/08/02
to Sr. Chefe do SSIPSP
para se pronunciara acerca
da NORA de fls. 236/242.



ME

MARIA ELIZABETH BROXADO
Diretora de Marcas
Portaria MDIC 028 - 21/02/2001