

06  
B



Advocacia - Geral da União  
Procuradoria - Geral Federal  
Procuradoria Federal - INPI  
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 191/02

Em, 18/09/02

Ref. Proc. INPI nº 52400.002729/02

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. PROCEDER-SE-Á À ANOTAÇÃO DE PENHOR QUE RECAIA SOBRE PEDIDO OU REGISTRO DE MARCA, NOS MOLDES DO ART. 136, INCISO II, DA LPI, DESDE QUE ACOMPANHADO O PEDIDO DO RESPECTIVO CONTRATO DE GARANTIA, DEVIDAMENTE ARQUIVADO NO REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS.**

**PARA CADA PETIÇÃO SERÁ RECOLHIDA A TAXA DE RETRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE, NA RAZÃO DE UM PAGAMENTO PARA CADA SERVIÇO SOLICITADO.**

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA/SATRAP, envolvendo a anotação de penhor prevista no art. 136, da LPI, nos seguintes termos:

07  
5

- qual a forma de apresentação do contrato de penhor para anotação junto ao INPI?
- mais, especificamente, se o interessado deve apresentar uma única petição e um único pagamento de taxa para todos os processos a serem anotados ou as petições e taxas devem ser depositados caso a caso?

Reza, o inciso II, do art. 136, da LPI, que "o INPI fará as anotações de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro".

No sentido de melhor compreender a matéria vale transcrever a definição de De Plácido e Silva presente em sua obra "Vocabulário Jurídico, volumes III e IV, onde ensina que o penhor é "derivado do latim *pignus* (garantia) e no sentido jurídico significa o *empenho* (é o ato por que uma pessoa obriga a sua palavra ou os seus bens, em garantia de alguma coisa) ou *entrega de coisa móvel para garantia* de obrigação assumida. Tecnicamente, revela-se um *pacto adjeto* ou *obrigação acessória*.

O ilustre vernaculista continua informando, que o penhor constitui um ônus. É, portanto, todo *encargo, dever ou obrigação que pesa sobre uma coisa ou uma pessoa, em virtude do que está obrigada a respeitá-los ou cumprilos. É o gravame.*

Releva notar, no entanto, que no caso vertente, qual seja, no que se refere à propriedade industrial, mais propriamente, à marca, trata-se de ônus real, pois o encargo pesa diretamente sobre a propriedade da marca, limitando sua fruição e disposição, para que sirva de garantia a outras obrigações.

Em síntese: "penhor é o contrato segundo o qual uma pessoa ou outra, devidamente autorizada, dá um objeto em garantia do cumprimento de obrigação; é o direito real decorrente desse contrato acessório de uma obrigação principal."

Volvendo ao questionamento propriamente dito, ao mais precisamente, ao primeiro item, vale esclarecer que o contrato de penhor deverá ser transcrito no Cartório de Registro Público (de Títulos e Documentos), nos termos da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, abaixo reproduzida:

"Art. 1º - Os serviços concernentes aos Registros Públicos, estabelecidos pela legislação civil para autenticidade, segurança e

5

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

08  
2/1

eficácia dos atos jurídicos, ficam sujeitos ao regime estabelecido nesta Lei.

§ 1º - Os registros referidos neste artigo são os seguintes:

- I - o registro civil de pessoas naturais;
- II - o registro civil de pessoas jurídicas;
- III - o registro de títulos e documentos;**
- IV - o registro de imóveis.

§ 2º - Os demais registros reger-se-ão por leis próprias.

Art. 2º - Os registros indicados no § 1º do art. anterior ficam a cargo dos serventuários privativos nomeados de acordo com o estabelecido na Lei de Organização Administrativa e Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios e nas Resoluções sobre a Divisão e Organização Judiciária dos Estados, e serão feitos:

- I - .....
- II - os dos itens II e III, nos ofícios privativos, ou nos Cartórios de Registro de Títulos e Documentos;**
- III - .....

Art. 127 - No Registro de Títulos e Documentos será feita a transcrição:

- I - .....
- II - do penhor comum sobre coisas móveis;**
- III - .....
- IV - .....
- V - .....
- VI - .....
- VII - .....

**Parágrafo único:** Caberá ao Registro de Títulos e Documentos a realização de quaisquer registros não atribuídos expressamente a outro ofício.

Art. 129 - Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:

- 1º) .....
- 2º) .....
- 3º) .....
- 4º) .....
- 5º) .....
- 6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos

29  
5

Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;

- 7º) .....
- 8º) .....
- 9º) .....

Como se vê, dos dispositivos supracitados, é pressuposto legal que o contrato de penhor esteja transcrito no Cartório de Registros de Títulos e Documentos para que esteja apto a ser averbado junto ao INPI.

No que tange a segunda indagação, a meu ver, não cabe nenhuma digressão a respeito, na medida em que é cristalina a orientação consubstanciada na Norma Operacional/DAG/01/99, que dispõe sobre os critérios a serem seguidos para aceitação, processamento e remessa de Documento de Arrecadação, cuja prática vem sendo utilizada de há muito pelo INPI, e não poderia ser diferente, já que o item 3.3. estabelece:

**“3. DIRETRIZES**

3.1. ....

3.2. ....

**3.3. Os Documentos de Arrecadação deverão ser emitidos na razão de um para cada serviço solicitado ao INPI, contendo o respectivo código de retribuição. Os seus valores deverão ser correspondentes à Tabela de Retribuição vigente na data de protocolo do pedido de serviço, sendo passíveis de exigências pelas Diretorias competentes.”**

Em vista disso, resta claro que a referida norma não especifica a natureza do serviço pretendido, ao contrário, determina apenas e objetivamente que para cada serviço pleiteado deverá ser recolhido e apresentado a respectiva retribuição correspondente.

Veja-se, na hipótese presente: quando a averbação de penhor recair sobre vários pedidos ou registros de marcas, deverá o interessado recolher uma taxa de retribuição para cada processo de pedido ou registro. O que é lógico, no meu entender, na medida em que a máquina administrativa será acionada proporcionalmente ao número de pedidos formalizados.

Por derradeiro, cumpre aduzir que, sobre o questionamento jurídico aqui abordado, esta Procuradoria, já se manifestou por diversas vezes, sendo

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**  
**PROCURADORIA-GERAL**

713

que as orientações mais recentes estão consolidadas nas NOTAS/INPI/PROC/DICONS/Nºs 100/02 e 166/02, que oportunamente, anexo ao presente.

Era o que cabia informar.

**Marcia Affonso Moura**  
**Procuradora Federal**  
**Mat. SIAPE - 449717**  
**OAB-RJ 64.091**

499  
B  
11  
✓

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

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 100/02**

Ref.: Processo PI 9201209-4

Em, **19/06/2002**

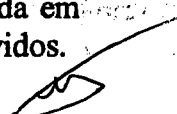
**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE ÔNUS, EM VIRTUDE DE CONTRATO DE CAUÇÃO.**

**Senhor chefe da Divisão de Consultoria:**

A DIRPA encaminha consulta à Procuradoria sobre a pertinência da anotação de ônus requerida através da petição RJ 6547, de 05/02/02, às fls. 445/496, anotação essa solicitada também para os demais pedidos listados às fls. 470/471, por força do contrato de caução celebrado em 15/01/02, entre a titular da patente em epígrafe - STAHL INTERNATIONAL BV e STAHL HOLLAND BV, ambas qualificadas como devedoras caucionantes, e CHASE MANHATTAN INTERNATIONAL LIMITED, designada como credora caucionada.

De início, impõe esclarecer que o pedido de anotação de ônus formalizado através da aludida petição, não se estende às demais patentes, tendo em vista que no formulário correspondente, resta consignado no item 4.3, apenas e tão-somente a patente em referência, tanto assim, que foi recolhida a retribuição para a prestação de um único serviço, como se vê da guia anexa às fls. 447.

Vê-se, igualmente, nos autos (fls. 470/471), a lista de patentes, sobre as quais incidirá a caução, o que não significa que a anotação requerida na mencionada petição se estenda a todas elas, até porque, tal pretensão para se efetivar deverá ser formalizada em cada um dos respectivos processos, uma a uma, acompanhada dos emolumentos devidos.



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**  
**PROCURADORIA-GERAL**

500  
12  
47

Trata-se de norma de procedimento, consubstanciada na Ordem de Serviço nº 01/99, em específico no item 3.3, a saber: "os documentos de arrecadação deverão ser emitidos na razão de um para cada serviço solicitado ao INPI ...".

Logo, no caso, não importa se a natureza do serviço que se solicita é a mesma, qual seja, anotação de ônus, e sim que cada pedido recai sobre patentes diferentes, ou seja, processos diversos.

Além disso, estabelece o item 3.5, da pré-falada OS nº 01/99, que: "os documentos de arrecadação deverão ser anexados aos respectivos processos, salvo os casos onde não é necessário a instauração de processo".

Quanto à anotação da limitação que recai sobre a patente em epígrafe, resulta indubitoso que a mesma deve ser deferida, na forma prescrita no inciso II, do artigo 59, da LPI, na medida em que a função jurídica da caução é, precipuamente, a de assegurar a solvabilidade do devedor, é uma medida acauteladora. Constitue um ônus, isto é, um encargo que pesa diretamente sobre a propriedade da patente, para que sirva de garantia a outra obrigação, que na situação em foco, é aquela contraída no Contrato Principal de Abertura de Crédito Garantido, como se verifica das fls. 453.

Era o que cabia informar.

  
Marcia Affonso Moura.

Marcia Affonso Moura  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE - 449717  
OAB-RJ 64.091



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

Ref.: Processo PI 9201209-4

Em 19/06/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 100/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
D. VILPA

21/6/02

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



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

14  
266  
5  
✓

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 166/02

Em, 21/08/02

Ref. Proc. PI 9602172-1

**EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE ÔNUS, EM VIRTUDE DE CONTRATO DE GARANTIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, NOS TERMOS DO ART. 59, INCISO II DA LPI.**

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

A presente consulta à ProcAr DIRPA encaminha consulta à Procuradoria sobre a pertinência da anotação de ônus requerida por meio da petição/RJ nº 051937, datada de 19/12/00, às fls. 94 a 127, com fundamento no art. 59, inc. II da LPI, tendo em vista o contrato de Garantia de Propriedade Intelectual, datado de 08 de novembro de 2000, firmado entre a titular da patente em epígrafe – "AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED" -, na qualidade de Cedente e, "CITICORP USA, INC." qualificada como Agente Colateral, na forma estabelecida às fls. 115/127.

Na Lei de Propriedade Industrial – LPI, a matéria está posta nos seguintes termos: "O INPI fará as anotações de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente."

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

157 116 f  
v

Ao examinar o aludido instrumento verifíco, de pronto, que além da patente em foco, constam da lista "A", que compõem o objeto da caução, outras patentes e pedidos de patente brasileiros (Contrato de Garantia de PI), conforme fls. 121/125.

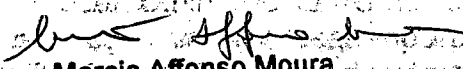
Em razão disso, é de bom alvitre lembrar, que a Ordem de Serviço nº 01/99, estabelece em seu item 3.3, que: "os documentos de arrecadação deverão ser emitidos na razão de um para cada serviço solicitado ao INPI".

Como, a guia de retribuição anexada aos presentes autos, no valor de R\$ 38,00 (Trinta e Oito Reais), corresponde a uma única prestação de serviço, tal qual especificado, "gravame do pedido de patente no PI 9602172-1", como se vê às fls. 96-A, não há que se cogitar a hipótese de o pedido de anotação se estender às demais patentes relacionadas na pré-falada lista "A".

Neste caso, deverá o interessado adotar igual procedimento, recolhendo, para tanto, os emolumentos devidos, nos moldes da citada Ordem de Serviço.

Quanto à anotação, propriamente dita, resulta inconteste que a mesma deve ser deferida, na forma requerida, com base no inciso II, do artigo 59, da LPI, observando-se, porém, que é mister a sua publicação nos termos do art. 60 do citado diploma legal.

Era o que cabia informar.

  
**Marcia Affonso Moura**  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE - 449717  
IOAB-RJ64.091



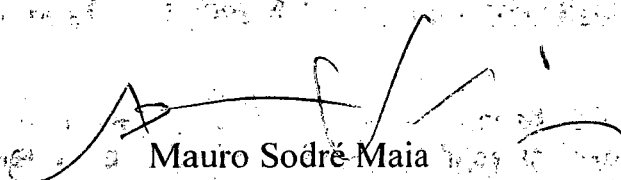
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo nº PI 96002172-1

Em 23/08/2002.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 166/2002.

À consideração do senhor procurdor-geral.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo

A DIRPA

23/8/02

LUZ SICHEL  
Procurador Geral  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
nº 094/98



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240  
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo 52400.002729/2002

Em 03/06/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 191/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

**Mauro Sodré Maia**  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo  
A DIRM

3/6/03

**OSCARO LUIZ STERN**  
Procurador-Geral  
ADM/INPI/nº 2342