

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

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 197/02

Em, 24/09/02

Ref. Proc. INPI nº 52400.000236/02

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. NA FORMULAÇÃO DO PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE PENHOR PREVISTO NO ART. 136, INCISO II, DA LPI, O USUÁRIO DEVERÁ OBSERVAR O PROCEDIMENTO INSTITUÍDO NO ATO NORMATIVO Nº 160/2001.

CADA PETIÇÃO DEVERÁ VIR ACOMPANHADA DA TAXA DE RETRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE, NA RAZÃO DE UM PAGAMENTO PARA CADA SERVIÇO SOLICITADO.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

A Diretoria de Marcas e Indicações A DIRMA/SATRAP, solicita informações sobre o procedimento a ser adotado na formulação do pedido de anotação de penhor, previsto no art. 136, da LPI.

A Diretoria em apreço encaminhou à SATRAP o processo em referência "a fim de providenciar a anotação nos registros envolvidos...", conforme determinação da Sra. Diretora de Marcas Substituta, às fls. 58.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Ocorre que, o pedido de anotação submetido à análise não se revestiu da formalidade necessária, isto é, não seguiu a orientação administrativa consubstanciada no Ato Normativo nº 160/01 - "Manual do Usuário da Diretoria de Marcas" - que instituiu um formulário próprio para cada tipo de serviço a ser solicitado.

Como o requerente, após informações obtidas na DEINPI-SP, encaminhou consulta a este INPI a fim de obter esclarecimentos a respeito da possibilidade de registro do Contrato de Caução de Marcas Registradas, de fls. 08 a 15, através de correspondência, como se vê às fls. 03, não observou o procedimento adequado.

Do que resultou a manifestação da Procuradoria, às fls. 57/58.

Pois bem, no que tange ao objeto da consulta propriamente dito, impõe informar, que o pedido deverá ser elaborado através de formulário próprio, devidamente preenchido, acompanhado da guia de retribuição paga, na razão de um pagamento para cada averbação solicitada e instruído da cópia do respectivo instrumento contratual de caução.

Cumpra dizer, que parte da matéria aqui abordada já foi objeto de consulta, como se verifica da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 191/02, anexada ao presente.

Conclui-se, em vista do exposto, que a DIRMA deverá proceder à notificação do interessado para que tome ciência do procedimento a ser seguido, nos moldes do artigo 26, § 3º, da Lei nº 9.784/99, abaixo transcrito, na medida em que o usuário deve ser intimado dos atos do processo que resultar, entre outros, em imposição de deveres, ônus, restrição ao exercício de direitos e atividades, de seu interesse, consoante determinação contida no artigo 28 do citado diploma legal:

Art. 26 - O órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de decisão ou a efetivação de diligências.

§ 3º - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL


Portanto, entendo que uma vez atendidos os pressupostos formais de aceitação do pedido de anotação de penhor, que ora se trata, não restará qualquer óbice ao seu deferimento.

Registro, por oportuno, que promovi a renumeração destes autos desde a página 40, rubricando-as, em virtude de erro na sua seqüência, porquanto há de ser observada a prescrição fixada no § 4º, do art. 22, da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, a saber:

"Art. 22 – Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente a exigir:

.....
§ 4º - O processo deverá ter suas páginas numeradas seqüencialmente e rubricadas."

Era o que cabia informar.


Marcia Affonso (MOU)
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091

06
5



**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:

01
B

- 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, 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

B

00
20

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 rege-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

03
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 Diretórias 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.

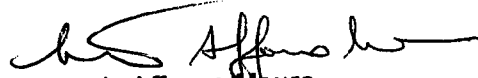
Por derradeiro, cumpre aduzir que, sobre o questionamento jurídico aqui abordado, esta Procuradoria, já se manifestou por diversas vezes, sendo

**SERVICO PUBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

10
8

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



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

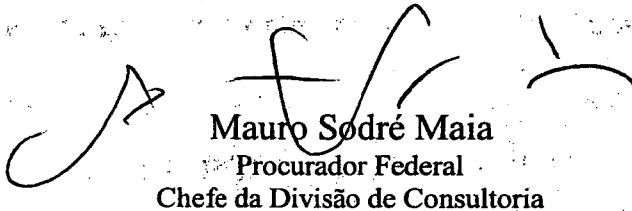
Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

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. DIRAS

3/6/03


MAURO SODRÉ MAIA
Procurador Geral
INPI/INPI/INPI



**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 52400.000236/2002

Em 03/06/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 197/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRMA

03/06/03

EDUARDO LORA STEINHILBER
Procurador Geral
INPI