



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

120
Q

NOTA/INPI/PROC/DICONS/N.º 203/02

Em, 01/10/2002

Ref.: Reg. 811410803

EMENTA: Propriedade Industrial: Transferência de titularidade em processos de marcas em que pesa diversas anotações de gravame de penhora por força de decisões judiciais. Tendo sido declarado pela cedente no documento de cessão que as marcas encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus judiciais ou extrajudiciais, deve ser exigido da cedente a comprovação do levantamento das penhoras anotadas.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas, às fls. 101, acerca de qual procedimento deve ser adotado junto ao presente processo com relação a petição de transferência de titularidade, protocolada sob o n.º (RJ) 017982, de 19/04/2000, em face da anotação de penhora da marca "Borboleta".

DOS FATOS

2. Em 19/04/2000 foi protocolado na sede do INPI no Rio de Janeiro o pedido de transferência da marca objeto do presente registro, com a apresentação de documento de cessão e transferência, no qual figura como cedente "Ribeiro Fonseca Laticínios S/A", atual titular da marca, e como cessionário "Paulitrade S/A Exportação e Comércio".
3. No referido documento de cessão a cedente cede e transfere a marca objeto de análise e mais 12 (doze) outras marcas de sua titularidade, declarando que todas as marcas encontram-se livres e desembaraçadas de quaisquer ônus judiciais e extrajudiciais.

Q



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

121

4. Ao analisar o requerimento de transferência de marca, o setor competente observou a existência de anotações de penhora da marca, nos termos dos Autos de Penhora e Avaliação constantes dos autos, motivo pelo qual foi os presentes autos encaminhado a esta Procuradoria com a solicitação de orientação de procedimentos a serem adotados por àquela diretoria.
5. Na consulta formulada junto ao Sistema de marcas, fls. 103/119, observa-se que nenhum dos processos relacionados no documento de cessão tiveram a sua anotação de transferência publicada na revista da Propriedade Industrial, permanecendo todos ainda no nome da cedente.
6. Especificamente no andamento dos processos 002094509, 002731630, 006455794 e no presente 811410803, relacionados nos Autos de Penhora e Avaliação constantes dos autos, verifica-se diversas anotações de averbação de penhora provenientes de processos judiciais distintos, já tendo havido, inclusive, algumas liberações das penhoras anotadas.

DO MÉRITO

7. A solicitação de verificação da possibilidade de se averbar uma cessão de direitos sobre determinada marca penhorada, trazida pela Diretoria de Marcas, já foi objeto de análise jurídica por esta Procuradoria em diversas situações, tendo sido consignado em seus pareceres acerca da possibilidade jurídica de transferência de titularidade de marcas que sejam objeto de penhora judicial, condicionadas, entretanto, 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 uma penhora anotada ou, quando o caso, um procedimento judicial de nulidade do registro.
8. Por intermédio do parecer INPI/PROC/DICONS/N.º 35/2000, esta Procuradoria deixou consignado o seu entendimento sobre os aspectos jurídicos que envolve a alienação da coisa litigiosa no direito brasileiro, bem como seus aspectos no campo marcário, tendo sido proferida, resumidamente, as seguintes ponderações:



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

122

- " 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 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."

9. No presente caso, ou seja em processos de marcas penhoradas em processos de execução, aplica-se todo o entendimento exarado no supramencionado parecer.

CONCLUSÃO

10. Por todo o exposto, considerando a declaração do cedente no documento de cessão de que sobre as marcas não pesa qualquer ônus judiciais e extrajudiciais, entendo que antes da averbação da transferência solicitada **deverá a Diretoria de Marcas formular exigências em todos os processos de marcas constantes do documento de cessão, em que conste anotações de penhora, no sentido de ser comprovado pela cedente a liberação da penhora das marcas cedidas e/ou a autorização dos diversos Juízos para a averbação da transferência em nome de "Paulitrade S/A Exportação e Comércio" e, por último, que seja apresentado uma declaração da cessionária de estar ciente de todas as penhoras anotadas.**

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

Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359



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

Ref.: Processo nº 811410803

Em 07/10/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 203/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
A DIRETA

7/10/2002

LUIZ SICHEL
Procurador Geral
PART. INPICT / n.º 094/98