



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

99  
J

**NOTA/INPI/PROC/DICONS/N 10/03**

Ref.: Processo: 816962740

Em, 22-01-03

**EMENTA-PROPRIEDADE**

**INDUSTRIAL - MARCA** - Por determinação legal, estão sujeitos a registro no Registro de títulos e Documentos para surtir efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou Tribunal, e em relação a terceiros, todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

A Sra. Chefe da DIMELE solicita orientação desta Procuradoria sobre o cumprimento de exigência apresentado através da petição nº 034757, fls. 77/78, com vista atendimento satisfatório do parecer de fls. 73.

O processo versa sobre pedido de DUO JUICE COMPANY para anotação de penhor sobre o pedido a marca DOLE (mista), cujo titular é DOLE FOOD COMPANY INC., depositado em 10-11-92.

No que concerne especificamente a matéria referente anotação do gravame esta Procuradoria já se manifestou, através do Parecer/ INPI/PROC/DICONS 06/98, fls. 68/69, que entendeu ser devida a anotação uma vez que ela se encontra prevista no inciso II, do art. 136 da lei nº 9279/96.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

100  
A

Contudo, novamente a DIRMA pede audiência da Procuradoria questionando sobre a possibilidade jurídica de uma pessoa representar, na Notificação de Penhor, os interesses do credor pignoratício e do devedor.

A este questionamento a Procuradoria respondeu, reportando-se ao parecer INPI/PROC/DICONS/Nº60/99, não haver qualquer obstáculo desde que o credor pignoratício esteja devidamente habilitado através de mandato próprio e específico.

Todavia, acrescenta a exigência da apresentação do contrato de penhor a que faz alusão a notificação juntada nos autos.

A empresa DUO JUICE COMPANY contesta tal entendimento alegando que ele é improcedente tendo em vista que as informações necessárias para a instrução do processo já foram devidamente prestadas e anexadas.

Examinando a Notificação de Penhor acostada nos autos verifico que não se encontra o documento relativo ao Registro de Títulos e Documentos, obrigatória para surtir efeito com a relação a terceiros, conforme o que o estabelece o parágrafo 6º do art. 129 d lei nº 6 015, de 31-12-1973, que assim preceitua:

“ art. 129 – Estão sujeitos a registro, no Registro de títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:

.....+  
§ 6º - todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou Tribunal. “

É verdade, como argumenta o peticionário, que a notificação em questão deverá estar revestida das formalidades exigidas no país de origem, já que o penhor submete-se à *lex domicilii*, conforme estipulado no art.9º e seus parágrafos da Lei de Introdução do Código Civil, vigente à época do questionamento.

Contudo, a lei brasileira condiciona que os documentos de origem estrangeira para terem eficácia contra terceiros no Brasil, devem estar registrados no Registro de Títulos e documentos, devendo, portanto, ser exigido pelo INPI para averbação do gravame, a que alude o inciso II do art. 136 da Lei da Propriedade Industrial.

Ressalte-se que, embora a averbação seja um ato cartorial, “ quando ela é feita

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

*MRP*  
*A*

em assento ou documento anterior registrado, tem a mesma função do assento ou registro originário: o de dar publicidade ao ato, que vem, por qualquer modo, modificar, alterar, ou ampliar o mesmo assento ou registro, que se cumpriu anteriormente, pela inscrição, pela transcrição, pelo arquivamento ou pelo registro, ao mesmo tempo que possa valer contra terceiros" (Cf. Vocabulário jurídico de Plácido e Silva, 1ª ed., pág. 262).

Em sendo assim, entendo que deve o INPI efetuar esta nova exigência que uma vez satisfeita, deverá a DIRMA proceder a anotação pleiteada.

*Maria Dulce Marques Villas Boas*  
Maria Dulce Marques Villas Boas  
Procuradora Federal  
Mat. SIAPE 449535  
OAB-RJ 23784



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Divisão de Consultoria

102  
- 1/2

Ref.: Processo/INPI/nº 816962740.

Em 07.02.2003.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS Nº 10/2003.

Aduzo, contudo, a pertinência de se manter, minimamente, a exigência da regular comprovação dos poderes do Sr. Richard F. Hamm Jr. para representar a empresa Dole Food Company, Inc., de vez que o suposto documento, reproduzido às fls. 83, ao menos pelo que até aqui resta autuado, não foi acostado aos autos por via da Petição INPI/RJ nº 38877/96, donde remanescer pendente de tradução e legalização.

Assim porque, ao que se extrai dos autos, a regular comprovação dos poderes de representação do predito Sr. Richard F. Hamm Jr. somente se operou relativamente à empresa Duo Juice Company, na forma do documento de fls. 57.

À consideração do Senhor Procurador Federal

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES  
Chefe da DICONS Substituta

De acordo  
e DIRMA  
00/2/03

PROCURADORIA-GERAL  
PROCURADOR GERAL  
MARIANA DE OLIVEIRA