



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

232

NOTA/INPI/PROC/Nº 29/03

Em, 17/02/03

Ref.: Reg. 002291614

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - **MARCA** - Transferência de titularidade em processos de marcas em que pesa anotação de gravame de garantia por força de contrato particular firmado entre o titular do registro e o banco comercial "The Bank Of Nova Scotia". Necessário que a parte contratante esteja ciente da cessão e transferência da marca e que o cessionário esteja ciente de que sobre a marca pesa o gravame da garantia.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

O presente processo veio encaminhado pela Diretoria de Marcas, nos termos do despacho de fls. 235, solicitando orientação desta Procuradoria quanto ao procedimento que deve ser adotado em relação ao pedido de anotação de transferência de titularidade de marca, protocolado às fls. 220/234, frente a anotação de penhora que recai sobre a marca objeto do presente registro.

DOS FATOS

2. A presente marca foi objeto de anotação de gravame de garantia, nos termos do requerimento formulado por "The Bank Of Nova Scotia", através da petição n.º 047216/99 (fls. 149), tendo sido publicada a anotação do gravame na RPI 1603, de 25/09/2001.
3. Tal anotação se deu após o estudo desta Procuradoria, por meio do Parecer PROC/DICONS n.º 022/00, no qual ficou consignado:

"impende reconhecer que se trata de um contrato sob a égide do direito internacional privado, e como tal além de ser analisado sob o



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

aspecto da liberdade das partes, é indispensável o exame à luz do que estatui o art. 17, da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei n.º 4.657, de 04/09/42), que prescreve: "as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil, quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes."

Pelo que se depreende da estreita leitura do artigo supra, desde que não haja ofensa a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes são válidos as leis, os atos, as sentenças e as declarações de vontade estabelecidos em outro país.

Nessa ótica, apesar do contrato de garantia em questão, omitir elementos caracterizadores da obrigação principal, não sendo, portanto, oponível a terceiros, não é entretanto, nulo, sendo, que a declaração de vontade, nele esposada, é válida e produzirá seus próprios efeitos, entre as partes contratantes.

Pelo exposto, entendo que deva ser anotado o gravame de garantia, constituído por contrato sob a égide do direito internacional privado, desde que a declaração de vontade nele contida não ofenda a soberania nacional, a ordem pública e aos bons costumes.

4. Após a averbação do referido gravame foi protocolado pedido de anotação de transferência de marca por cessão da empresa "The Singer Company N.V." para a empresa "SINGER N.V." (petição n.º SP 007827/02), sem que fosse feito qualquer menção sobre o gravame anotado nos documentos apresentados nesta petição.

DO MÉRITO

5. 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



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

233

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.

6. 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:

" 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."

7. No presente caso, embora não se trate de marca penhorada por decisão judicial e sim de gravame de garantia provocado por contrato particular de vontades, aplica-se todo o entendimento exarado no supramencionado parecer, uma vez que consta sobre a marca em questão uma limitação que, enquanto perdurar os efeitos do contrato, deve ser respeitada.

CONCLUSÃO

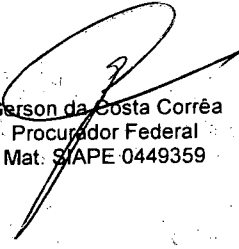
8. Por todo o exposto, considerando o contrato entre as partes e anotação do gravame de garantia, considerando a ausência de qualquer menção sobre a anuência da transferência por parte do banco comercial e ainda a ausência da ciência do gravame anotado por parte da cessionária, entendo que antes



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

da averbação da transferência solicitada deverá a Diretoria de Marcas formular exigência em todos os processos de marcas constantes do documento de cessão, em que tenha havido anotações do gravame de garantia, no sentido de ser comprovado pela cedente a liberação de tal gravame ou a autorização por parte do banco comercial para a averbação da transferência em nome de "SINGER N.V." e, por último, que seja apresentado uma declaração da cessionária de estar ciente de todos os gravames anotados.

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


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449359

241
F



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

Ref.: Processo 002291614

Em 18/02/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 029/2003.,

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo

A DIRM

18/2/03

PROCURADOR GERAL
FEDERAL