



GS

**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL-INPI**
Praça Mauá, 7, 13º - Centro - Rio de Janeiro - CEP 20.081-240
Tel.: (21) 2206.3207 - Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 111/2003

Ref.: Processo nº 006.095.518

Em, 15.05.2003

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. - MARCAS.
Contrato particular realizado entre as partes. Cabe ao INPI publicar a limitação imposta pelo penhor da marca

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria,

Solicita a Diretoria de Marcas pronunciamento desta Procuradoria quanto ao procedimento a ser adotado, face a petição RS nº 002456, de 27.03.03, que requer a averbação de contrato de penhor de marca, com fulcro no inciso II, do artigo 136, da Lei da Propriedade Industrial.

Sobre tal matéria, esta Procuradoria já se pronunciou, por meio do Parecer/PROC/DICONS/Nº 022/00, o qual anexo aos autos, que resumidamente conclui que se 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.

Com efeito, o contrato realizado entre as partes é perfeitamente pertinente, uma vez que se trata de acordo firmado para garantia das obrigações da devedora, ora titular, em empréstimo realizado com a empresa INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION.


Sendo assim, deverá a Diretoria de Marcas proceder com a limitação imposta no anexo I, nos termos do artigo 136, II da LPI.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Lembrando que a partir da comunicação desta limitação fica o INPI impedido de averbar qualquer transferência ou licença de marca, em desacordo com a cláusula II, item 2.2 do Contrato de Penhor de marca.

Quanto a representação da empresa MARCOPOLO S.A, no contrato firmado, não cabe a este Órgão, qualquer avaliação já que foi devidamente autenticado no Cartório 1º Tabelionato de Notas, ficando as partes responsáveis, sob as penas da Lei, no tocante as informações prestadas, bem como a desnecessidade da outorga da procuração em nome da empresa INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, no presente contrato.

A Sua Consideração.



UBIRACI DA SILVA
Procurador Federal
Mat. SIAPE nº 0449292

130
AX
92

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL –
Marca. Deve ser anotado o gravame de
penhor, 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.

Sr. Chefe da DICONS,

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA/DIMELE, às fls.
76, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face a
petição RJ n.º 047253, de 28/09/99, que requer a anotação de gravame, com
fulcro no inc. II, do art. 136, da LPI, sobre o pedido de registro n.º
007570120, da propriedade de THE SINGER COMPANY NV, fundado nos
termos do CONTRATO DE GARANTIA, às fls. 80-133.

DA GARANTIA

2. Ao conceituar o Direito Real de Garantia, Sílvio Rodrigues,
em Direito Civil, vol. 5, 16ª ed., p. 321, ensina que: "O direito real de
garantia é o que confere a seu titular a prerrogativa de obter o pagamento
de uma dívida com o valor ou a renda de um bem aplicado exclusivamente
à sua satisfação."

d

DA ANOTAÇÃO REQUERIDA

8. Inicialmente, cumpre esclarecer que a anotação de gravame no registro da marca é possível desde que verificada a regularidade da documentação que impõe o ônus.

9. É oportuno, observar *prima facie* que os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis, para os efeitos legais, na forma do definido pelo art. 5º, da Lei 9.279/96, sendo assim, direitos reais, e, como tal, podem ser tomados por garantia.

10. No caso, o contrato havido entre a THE SINGER COMPANY LTDA e o THE BANK OF NOVA SCOTIA, conquanto esteja rotulado de contrato de garantia, não está inteiramente adequado a legislação pátria por falta dos elementos caracterizadores da obrigação principal.

11. De fato, no Preâmbulo, do termo em análise, está declarada a omissão identificada no parágrafo anterior, onde se vê a inexistência de especificação da obrigação principal, visto que cuida de créditos futuros não especificados; além disso, a inexistência, também de identificação do total da dívida ou sua estimação, bem como a nulidade da cláusula que institui o pacto comissório, defeso no art. 765, do CC.

12. Cumpre ressaltar, no entanto, que a omissão destas especificações, entretanto, não induz a nulidade do direito real, de fato, a relação jurídica, conquanto não possa ser então oposta a terceiros, valera, todavia, entre as próprias partes contratantes.

13. Com tais considerações, não se pretende negar a eficácia do contrato trazido aos autos, de fato, impende reconhecer que se trata de um contrato sob a égide do direito internacional privado, e como tal além de ser analisado sob o 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 nº 4.657, de 04/09/42), que prescreve: "*As leis, atos e sentenças do 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.*"


14. 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.

15. 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.

El

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.

À consideração de V. S^a.

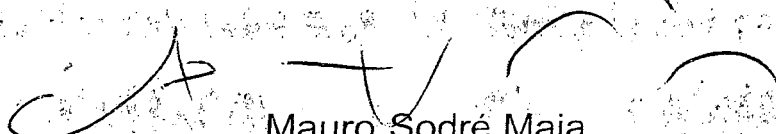

Guaraciara dos Santos Lobato
OAB/RJ 78.250

Processo- 007570120

Procuradoria em, 06.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 022/00.

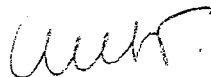
À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

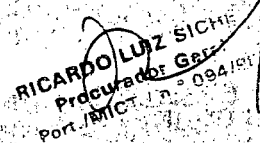
À DIRMA
06/08/01

DIENS/GAB, em 09/08/01.

1. Ciente
2. J. DI MEHE para proceder à anotação.



MARIA ELIZABETH BROXADO
Diretora de Marcas
Portaria MDIC 028 - 21/02/2001


RICARDO LUIZ SICHE
Procurador GAB
Port. INPICT n.º 094/01



**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 52425.000015/2002

Em 15/05/2003

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 111/2003.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
à DIRMA

19/15/03

PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rio de Janeiro, 15 de Maio de 2003

1/103