



**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

Procuradoria Jurídica
F.º 509
Rúbrica

540
NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 590/04

Em, 01/12/04

Ref.: Proc. 819201260 – Apensos INPI nº 52400.001693/01 (3 volumes)
referentes à Ação Ordinária 2001.5101514815-6

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ADJUDICAÇÃO DE MARCA. A ANOTAÇÃO DEVE SER PROMOVIDA PELO INPI, ENTRETANTO A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DEVE SER REQUERIDA PELO ADJUDICATÁRIO MEDIANTE O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO DEVIDA.

Sra. Chefe da Divisão de Consultoria.

A Sra. Diretora de Marcas solicita orientação desta Procuradoria quanto ao procedimento a ser adotado em relação à determinação judicial de adjudicação do registro nº 819.201.250, referente à marca "DYNABRADE", em favor da autora, "DYNABRADE INC", consoante decisão prolatada pela Exmº Dr. Elmo Gomes de Souza, da 39ª Vara Federal da 2ª Região, nos autos da Ação Ordinária de nº 200151015148156, de fls. 480 a 489.

O foco da consulta, como se vê às fls. 407 verso, é a seguinte:
adota-se no presente caso, o entendimento firmado no

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica
Fls. 510
Rubrica

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 37/94, às fls. 498/502, ou na
NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 083/03, às fls. 505 e 506?

Outras palavras: deve o adjudicatário promover o pedido de transferência de titularidade, mediante o pagamento da correspondente retribuição, anexando, para tanto, a douda decisão? Ou, caberia, apenas e tão-somente ao INPI proceder à referida adjudicação, em cumprimento judicial, isentando o interessado de qualquer obrigação, inclusive, no que concerne ao pagamento do respectivo emolumento?

Segundo, consignado pela Sra. Diretora de Marcas, os pronunciamentos acima citados, são conflitantes. Daí, a medida de novo submetimento do tema a este Órgão Jurídico.

Pois bem. Muito embora, a situação esteja a requerer nova manifestação desta Divisão, entendo, s.m.j., deva ser promovida pelo próprio Procurador-Federal que subscreveu a sobredita NOTA/Nº 083/03 ou pelo Sr. Procurador-Chefe, já que em ambos os enunciados consta, em última instância, a ratificação de seus termos por esta chefia. Não se pode esquecer de observar a ética profissional e o Princípio da Hierarquia que, no dizer do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, *"é o que dispõe o Executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os órgãos e seus agentes. (...) Do Poder Hierárquico decorrem faculdades implícitas para o superior, tais como a de dar ordens, e fiscalizar o seu cumprimento, a de delegar e avocar atribuições e a de rever os atos dos inferiores. (...)."*

Tal ponderação é necessária para demonstrar que, não há que se submeter à análise de um mesmo assunto a outro colega de Divisão, na ocorrência de alguma dissonância em estudo realizado por outro, que venha a impedir o consultante de tomar qualquer medida em razão de sua incompreensão acerca do demandado.

Ultrapassada tal etapa, e considerando a urgência que o caso esteja a ensejar, a título de colaboração, trago à colação o conceito do termo "ADJUDICAÇÃO", trasladado da obra "Vocabulário Jurídico", do eminente De Plácido, a saber :

"A adjudicação, em sentido geral, é o ato judicial, mediante o qual se estabelece e se declara que a propriedade de uma coisa se transfere de seu primitivo dono para outra pessoa, que, então,

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

Procuradoria Jurídica
F. s. 511
Mourica


assume sobre a mesma todos os direitos de domínio e posse, que são inerentes a toda e qualquer alienação. (...)

(...) Na prática processual, o vocábulo nem somente exprime o ato jurídico, pelo qual se atribui ao adjudicatário a propriedade da coisa, como significa toda soma de formalidades e de atos processuais indispensáveis a sua promoção. (...)

(...) As sentenças de adjudicação e as cartas de adjudicação devem ser, obrigatoriamente, transcritas no Registro de Imóveis, a fim de que transfiram o domínio para o adjudicatário. (...)

(...) Além da transcrição, devem pagar os impostos e taxas, que se exigem pela transferência da propriedade. (grifo nosso).

É como me parece, salvo melhor juízo.


Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091

Procuradoria Jurídica 12 Is. _____ Rubrica



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

Ref.: Processo/INPI/nº 1693/2001 (3 volumes).
(Em apenso, Processo/DIRMA/nº 819201260)

Em 08.12.2004.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 590/2004, nos limites exatos da sua conclusão quanto ao mérito da consulta formulada.

De fato, a ação judicial que encerra pretensão de adjudicação da propriedade de determinado bem, quando classificada segundo o tipo de tutela invocada, é uma ação de natureza constitutiva de direito, e, se presentes os requisitos de direito material necessários, tanto no plano fático quanto no plano jurídico-valorativo, autoriza a mudança de determinada situação jurídica anterior, dando origem a uma sentença igualmente constitutiva de direito de propriedade, a qual, segundo a doutrina dominante, produz um efeito de natureza declaratória, que declara a existência do direito potestativo à modificação da situação jurídica anterior, e um efeito de natureza constitutiva, que opera essa modificação na esfera jurídico-patrimonial dos demandantes, os quais, a rigor, somente se projetam para o futuro.

Contudo, apesar do nome *iuris* adjudicação, o ato judicial não implica na transferência necessária do bem, porquanto apenas a transcrição ou averbação do ato no órgão de registro competente é que a implementa. Nesse sentido trilha a jurisprudência dos Tribunais pátrios, não reconhecendo qualquer vínculo entre a sentença de adjudicação e a transferência do direito real de propriedade.

J.

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

Procuradoria Judicial
Fls. _____

Rubrica

Assim, a sentença de adjudicação não atribui, de imediato, o domínio do bem ao adjudicatário, mas cria a seu favor um título causal que lhe permite, ulteriormente, transferir o domínio desse bem, pela via da transcrição ou averbação do título judicial no órgão de registro competente.

Em outras palavras, a sentença de adjudicação cria um título definitivo de aquisição da propriedade cuja eficácia se restringe ao plano do direito obrigacional entre as partes, não implicando na direta e imediata transferência da propriedade do bem ao adjudicatário, o que somente se efetivará com a correspondente transcrição ou averbação da sentença no órgão de registro competente.

Em razão do exposto, sem embargos dos méritos que, sem sombra de dúvida, militam em favor do procurador federal subscritor da NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 083/2003, permito-me filiar à tese sustentada no PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 37/1994, visivelmente apoiada na Nota em comento, opinando pela sua aplicação, *mutatis mudantis*, ao caso vertente.

Implica dizer, em resumo, como resposta ao órgão consultante, que, ao INPI, se impõe, incontinenti, a publicação, na Revista da Propriedade Industrial, dos termos da sentença de adjudicação da propriedade da marca "Dynabrade" em favor da empresa Dynabrade Inc., na forma determinada pelo Poder Judiciário.


Entretanto, para que a empresa adjudicatária possa legitimamente exercer o seu direito de propriedade contra terceiros é imprescindível que promova a competente transferência de titularidade da predita marca junto à Autarquia, mediante a apresentação da carta de sentença de adjudicação, que é o instrumento jurídico de transmissão "inter vivos" do bem em causa, na forma dos arts. 136 e 137 da Lei de Propriedade Industrial vigente, o que, por óbvio, implica, também, na comprovação do pagamento da correspondente retribuição constante da Tabela de Retribuição dos serviços do INPI vigente à época da comprovação.

Procuradoria
Jurídica
Is. <u>514</u>
Publ. <u>X</u>

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

Por fim, em assentindo V.Sa. com o entendimento que aqui se firma, recomendo seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, bem como que dele sejam cientificadas, formalmente, as Diretorias finalísticas da Instituição, para fins de orientação jurídica.

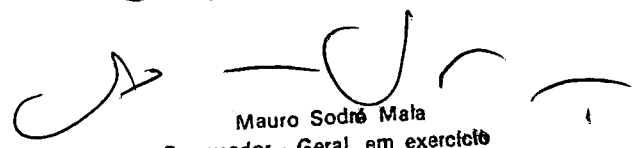
À consideração do Senhor Procurador-Geral.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO.
RETIRADO O ENTENDIMENTO
APRESENTADO NA NOTA 21083/03,
RATIFICANDO AQUELE CON-
TIDO NA PORTARIA Nº 34/1994,
BEM COMO DA NOTA Nº 312/04.

A DIGNA.

Em 09.12.04


Mauro Sodré Mala
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601