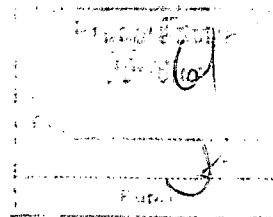




Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206



NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 03/05

Ref.: Processo nº 040287/04

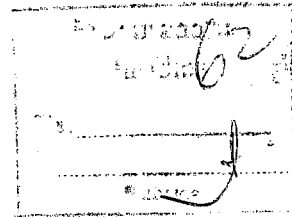
Em, 04/01/05

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AVERBAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE PATENTE. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PELA DENEGACÃO DO PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela DIRTEC sobre a averbação de contrato de cessão de patente.

Para efetuar a averbação da cessão a DIRTEC formulou exigência no sentido de que a requerente efetuasse a transferência da titularidade junto à Diretoria de Patentes.

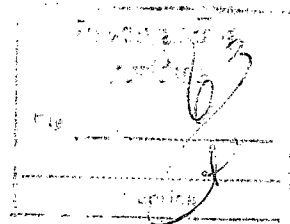


A requerente apresentou petição aduzindo que não providenciaria a transferência da titularidade, uma vez que o objeto do contrato a ser averbado seria "patente internacional" e que tal contrato amoldar-se-ia ao tipo contratual *trust*, de ampla aceitação pela doutrina.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

O instituto do *trust* tem os seus contornos delineados no conceito de propriedade adotado no direito inglês. Conforme leciona Melhim Namem:

"Nos sistemas de tradição romana, a idéia fundamental é a da exclusividade da propriedade, concentrada em um único titular, não admitindo desmembramentos, a não ser aqueles previstos de maneira explícita pela lei, ou seja, os direitos reais são limitados àqueles enumerados taxativamente pela lei, prevalecendo o numerus clausus. Já a formação do conceito no direito inglês parte do princípio de que a propriedade garantida por uma ação real não existe em relação aos imóveis, pois "ninguém, exceto o rei, seria capaz de concentrar em suas mãos a totalidade dos atributos de uma propriedade", (pois, a propriedade correspondia à soberania). Disso resultará um conceito segundo o qual, no direito inglês, uma pessoa não teria uma propriedade plena sobre um



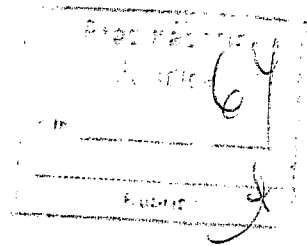
imóvel, mais um determinado interesse, a que se denomina estate (...)"¹

Partindo-se da concepção de propriedade adotada pelo direito inglês, o *trust* se conforma com a entrega de determinado bem a uma pessoa para que dele faça uso em benefício de outrem. Forma-se uma tríade entre quem entrega os bens (o *settlor*), quem os recebe - o *trustee* - e o beneficiário (*cestui que trust*).

No direito brasileiro alguns institutos guardam semelhanças com o instituto do *trust*. Tem-se assim a alienação fiduciária em garantia, negócio no qual opera-se "*a transferência, feita pelo devedor ao credor, da propriedade resolúvel de um bem como garantia do seu débito, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigação, ou melhor com o pagamento da dívida (...)*".² Já o novo Código Civil, no seu art. 1.361, prevê a constituição de uma propriedade fiduciária. Conforme prescreve a citada norma: "*Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor*".

Neste passo, muito embora a doutrina reconheça o instituto do *trust* e no próprio direito brasileiro existam institutos inspirados no instituto inglês, isto não é o bastante a permitir a transposição e aplicação do instituto alienígena conforme se pretende no caso, uma vez que a

¹ Chalhub, Melhim Namem. *Trust: perspectivas do direito contemporâneo na transmissão propriedade para administração de investimentos e garantia*. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 26.

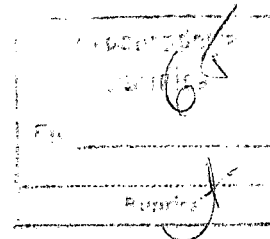


requerente, em verdade, sob o manto do *trust*, pretende que o INPI proceda a averbação de cessão de patente sem transferência de titularidade.

Com efeito, mesmo que se permitisse a averbação nos moldes requeridos, aplicando-se para tanto somente a legislação estrangeira, e que a instituição de um *trust* tendo por objeto a titularidade de patente pudesse ser averbada como contrato de cessão de patente, um exame dos termos do contrato que se pretende averbar permite concluir que tal contrato sequer se amolda ao instituto do *trust*, uma vez que, partindo-se da óbvia constatação de que a parte legitimada a instituir o *trust* deverá ser obviamente aquela que possui a titularidade do bem objeto do *trust*, denota-se que a instituidora do *trust* – a Merck KgaA –, denominada como MDA no contrato, por não possuir a titularidade das patentes objeto de *trust*, haja vista que tais patentes encontram-se depositadas em nome da Merck Patent GmbH, denominada no contrato de MPAT, não poderia figurar no contrato como instituidora do *trust*, tal como disposto no § 3 do contrato:

“MDA, em conformidade com sua garantia no § 2 deste contrato, pelo presente instrumento cede e transfere os IPR a MBRA, juntamente com todos e quaisquer direitos em conformidade com a mesma. As partes acordam que os IPR serão exercidos em nome de MPAT, na qualidade de administradora para MBRA.”

² Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Editora Saraiva, p. 434.



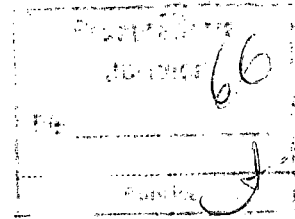
Note-se que a celebração do *trust*, quando a posição de instituidor e de *trustee* não são exercidas por uma só pessoa, também enseja a transferência da titularidade:

“Os bens ou direitos constituídos em trust deixam de integrar o patrimônio do settlor desde o momento em que o ato de constituição é formalizado, passando a formar o patrimônio do trustee;”³

Assim, mesmo que se considerasse aceitável a averbação do *trust* sob a denominação de cessão de patente, uma análise dos autos demonstra que o negócio que as partes pretendem averbar no Brasil não se amolda ao instituto do *trust*, uma vez que o instituidor não se encontra legitimado a realizar tal negócio, visto não ser o titular das patentes depositadas no INPI.


Neste passo, há de se ter em vista que se os contratantes pretendem averbar contrato de cessão de patentes deveriam antes preencher determinados requisitos, entre os quais indubitavelmente há de encontrar-se a demonstração de que a cedente tem legitimidade para efetuar a transferência da titularidade das patentes, requerendo-se a transferência junto ao setor competente do INPI. Não encontra respaldo legal a averbação de contrato de cessão de patente no qual não se tenha efetuado a transferência da titularidade. Cessão de patente sem transferência de titularidade é uma verdadeira *contradicio in terminis*.

³ Op. cit., p. 53.



Enfim, quanto ao argumento levantado pela requerente para justificar a averbação de contrato de cessão de patente sem transferência de titularidade de que não seria possível realizar-se a transferência da titularidade por se tratar de “patente internacional”, cumpre anotar que o objeto de cessão seria a patente depositada no Brasil, ou seja, a cessão operaria a transferência do privilégio para explorar o objeto da patente no Brasil, em nada afetando a patente originária. Ademais, ao aceitar-se o argumento aduzido, concluir-se-ia que se a parte não pode ceder a patente depositada no INPI, pois o pedido originário foi depositado no exterior, não poderia também realizar qualquer negócio jurídico, nem impor nenhum ônus sobre tal patente.

À vista do exposto, tendo em vista que o contrato que se pretende averbar não se amolda ao direito brasileiro, e que, mesmo que se considerasse possível a averbação do *trust*, o instituidor padeceria de legitimidade para realizar o negócio, uma vez que não figura como titular das patentes objeto do *trust*, levando-se em conta ainda que a requerente pretende averbar contrato de cessão de patente sem efetuar a transferência da titularidade das patentes, opino no sentido de que seja negado o pedido de averbação do contrato.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086

Procuradoria
Jurídica
6
P.S.
RHS



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

Ref.: Processo/INPI/DIRTEC/nº 040287/2004.

Em 14.02.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 003/2005.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE ACORDO,

A DIRTEC.

Em 15.02.05

Mauro Sérgio Maia
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449501