



Procuradoria
Jurídica
S 121 1
Rubrica

**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) 2206.3207 - Fax.: (21) 2206.3206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 187/05

Ref. Proc. INPI n.Registro nº 810.576.643

Em 08/07/2005

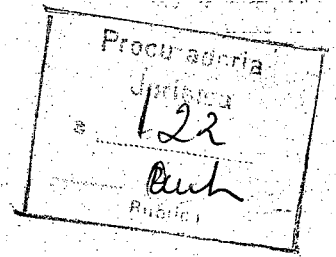
**EMENTA:** Administrativo-  
Registro de marca - pedido de transferência de  
titular - ocorrência de anotação de arrolamento  
da marca "FOSFOTILBEN".  
O PROCESSO DEVE PERMANECER NA  
MESMA TITULARIDADE ATÉ A REVOGAÇÃO  
DO ARROLAMENTO.  
Incidência do item II - art. 136 da LPI.

Senhor Chefe da Divisão de Consultoria:

1. Vem o presente processo a esta PROC/DICONS, por encaminhamento da DIRMA / SEANOTE, solicitando orientação a respeito do procedimento a ser adotado quanto ao pedido de transferência pendente de solução.
2. A questão se põe em decorrência da situação do processo, que foi alvo de anotação de arrolamento da marca correspondente, em cumprimento ao determinado pela Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária/SP.
3. Diante de tal comando, o INPI procedeu à anotação devida, que se insere dentre aquelas previstas no item II do art. 136 da LPI, que estabelece:

"Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

.....  
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro..."



**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) 2206.3207 - Fax.: (21) 2206.3206

4. Assim, verifica-se que os direitos relativos à marca - "FOSFOTILBEN" registro de nº 810.576.643 - acham-se limitados quanto à sua disponibilidade, consoante a providência de anotação referida.
5. Nessas condições, há já consagrado entendimento desta PROCURADORIA, e sempre adotado por essa DIRETORIA DE MARCAS, no sentido de que em tais hipóteses, não é legítimo promover-se a transferência de titularidade de tais direitos sobre a marca.
6. Isto posto, é de ser mantida a situação atual do registro, em nome do titular atual, até que resulte revogada aquela anotação limitante dos direitos decorrentes da concessão da mesma titularidade do registro.

É o entendimento que submeto à consideração superior.

**Ricardo J. S. Serpa**  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE - 0449642  
OAB/RJ - 22.840



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

Procuradoria Jurídica
Fls. _____
Rubrica _____

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 810576643.

Em 11.08.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 187/2005.

Sugiro, contudo, que seja dada ciência à Secretaria da Receita Federal de que, em 25 de abril de 2003, por ocasião da apresentação da Relação de Bens e Direitos para Arrolamento, os direitos de propriedade industrial sobre o registro de marca em epígrafe, nela arrolados, já se encontravam alienados à empresa Baxter Healthcare S.A. pelo sujeito passivo do débito tributário, *in casu*, a empresa Asta Médica Ltda., mais precisamente, desde 21 de agosto de 2002, consoante se extrai de fls. 99.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
Chefe da DICONS Substituta



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
Fls. 124
Rubrica

Ref.: Processo nº 810576643

Em 22/08/2005

Vistos, deixo de acordar com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 187/2005.

É que o instituto do arrolamento não produz efeitos de tornar o bem inalienável.

Logo, em tese, possível seria a transferência da marca em questão, porquanto nenhum óbice legal impede tal ato. Ademais, é o que se verifica do compromisso assinado à fl. 80, no ponto em que o representante da empresa ASTA MÉDICA Ltda obriga-se a comunicar à Receita Federal, na hipótese de transferir o bem arrolado.

Todavia, para que se possa operar a alienação, entendo que a condição de arrolamento deve ser do conhecimento do cessionário, de forma a afastar o tipo previsto no artigo 171, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, que assim estabelece:

*“Art. 171 Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento”.*

*“ § 2º - Nas mesmas penas incorre quem”:*

***“Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria”***

*“II - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável, gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pagamento em prestações, silenciando sobre qualquer dessas circunstâncias”.* (grifei)

Nesse passo, recomendo que a Diretoria de Marcas, quando do exame do pedido de transferência, verifique se o cessionário tem conhecimento da situação de arrolamento do bem, sem o que não vislumbro possível o deferimento do exame.

Releva observar que, uma vez sendo deferida a transferência, tal ato deverá ser comunicado à Receita Federal, no prazo assinado no ofício de fl. 79

À Diretoria de Marcas.

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