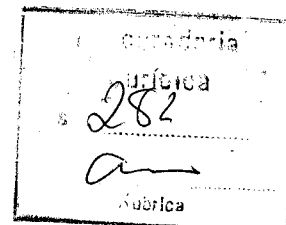




**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

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



20/12/05

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 354/05

Ref.: Processo 821667157

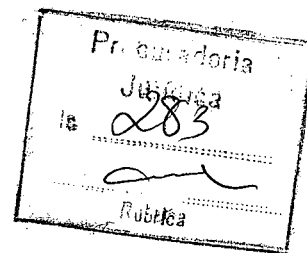
Em, 28/12/05

**PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MARCAS. PEDIDO DE ANOTAÇÃO
DE ÔNUS. A ANOTAÇÃO DE ÔNUS
INCIDENTE SOBRE PEDIDO DE
REGISTRO DE MARCA OU SOBRE
MARCA NÃO É REQUISITO DE
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO,
OBJETIVA CONFERIR
PUBLICIDADE AO ÔNUS. COMPETE
AO INPI VERIFICAR A
LEGITIMIDADE DA PARTE PARA
CELEBRAR NEGÓCIOS JURÍDICOS
QUE TENHAM POR OBJETO O
PEDIDO DE REGISTRO OU A MARCA
E DEMAIS REQUISITOS FORMAIS.**

Senhora Chefa da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre o pedido de anotação de ônus sobre o pedido de registro de marca nº 821667157.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



Questiona a Diretoria de Marcas se seria devida a anotação do ônus diante da natureza do documento apresentado através da Pet. (SP) 037038, de 14/09/2000.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

O art. 136 da Lei nº 9.279/96 assim prescreve:

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

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;

II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e

III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.”

A anotação do ônus incidente sobre o pedido de registro de marca ou sobre a marca objetiva conferir publicidade a tal ato, não se configurando num requisito de validade do negócio jurídico realizado pelas partes, uma vez que tal validade deverá ser aferida mediante a observância das normas que regem o negócio jurídico.

Ao cumprir o que determina o art. 136 da Lei nº 9.279/96 compete ao INPI verificar os aspectos formais do negócio jurídico, observando a legitimidade do usuário, se o mesmo é o titular do pedido de registro ou da

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria Jurídica Is. 284 [assinatura] Rubrica
--

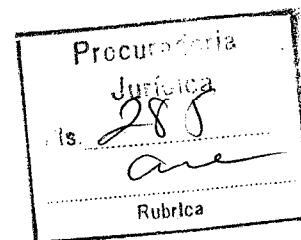
marca e, no caso de pessoa jurídica, se o usuário encontra-se legitimado pelo ato constitutivo a praticar atos em nome da pessoa jurídica.

No caso em foco, deve-se ter em mira que a alienação fiduciária em garantia **transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada**, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal, conforme inclusive já preceituava o art. 66 da Lei nº 4.728/65.

A consulta parece ser motivada devido ao contrato de alienação fiduciária ter sido realizado no exterior. Cabe então aduzir que não compete ao INPI adentrar no exame do mérito do negócio realizado pelas partes, tendo em vista que a anotação de que o pedido de marca teria sido dado em garantia não terá o condão de validar o negócio, suprimindo omissões, mas tão-somente de dar-lhe publicidade. Cabe ao INPI verificar a legitimidade do usuário que celebrou o contrato de alienação fiduciária, se o mesmo encontra-se apto a praticar atos pela pessoa jurídica titular do pedido, decidindo pela anotação ou não de que o pedido de registro em foco foi oferecido como garantia em contrato de alienação fiduciária. Além do que, o pedido de registro de marca é apenas um dos itens do rol de bens e direitos alienados fiduciariamente.

Note-se, entretanto, que o disposto na Lei nº 9.279/96 não derogou o que dispõem os artigos 129 e 148 da Lei 6.015/73:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL



“Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações lavradas em língua estrangeira.”

“Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para surtir efeitos em relação a terceiros:

(...)

6º) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal;” (Os grifos são da transcrição.)

À vista do exposto, tendo em vista que o exame dos autos não permite observar a existência de óbice legal ao andamento do pedido de anotação do ônus, opino no sentido de que a Diretoria de Marcas certifique-

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria
Jurídica
Ass. <i>[Handwritten Signature]</i>
Rubrica

se da legitimidade do usuário e do preenchimento dos requisitos formais, efetuando a anotação de que o pedido de registro de marca teria sido objeto de alienação fiduciária.

[Handwritten Signature]
ERÁSMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086

Procuradoria
Judicial
Fls. _____
Rubrica _____



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

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 821667157.

Em 20.02.2006.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 354/2005.

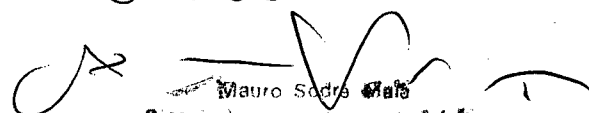
À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

DE Acordo.

À Dirma.

Em 06.03.06


Mauro Sodré
Procurador em exercício
Mat. STAPE 449001