

Procuradoria Jurídica Fls. 295
Rubrica



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

PARECER INPI/PROC/CJCONS/ N° 003/06.

Ref.: Processo INPI n° 821703536

Em, 18/05/2006.

Ementa: Propriedade Industrial. Limitação ou ônus sobre marca. Pedido do próprio titular dos registros. Possibilidade. O art. 674, inciso VII do Novo Código Civil prevê o penhor como meio legítimo assecuratório de quitação de dívidas ou de transferência de domínio, caso o bem empenhado seja cedido pelo titular do direito para satisfazer o débito pendente, condicionando apenas que ocorra a tradição do bem, nos termos do art. 620 da mesma lei substantiva. O pedido de averbação de penhor por terceiros, quando não proveniente do próprio titular do registro, só poderá ser aceito mediante determinação judicial ou anuência prévia do titular do registro, em vista de não existir na esfera administrativa meios confirmativos da veracidade da transação e do contraditório. A DIRMA analisará a competência das partes envolvidas para efetuar a transação, mediante taxa relativa à anotação de ônus. Após atendimento do requerimento de anotação do penhor ou penhora, nos casos de solicitação de transferência daquelas marcas, a DIRMA deverá sobrestar o pedido e fazer exigência para que o titular dos registros promova a transferência dos demais pedidos de registros e registros das marcas idênticas, semelhantes ou afins, que não tenham sido incluídos no pedido de transferência, sob pena de cancelamento dos registros e/ou arquivamento dos pedidos não concedidos que não tenham sido incluídos na solitação original, em atendimento ao que estabelece o art. 135 da Lei n° 9.279/96.

Sr^a. Coordenadora da Consultoria,

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de exame do processo 821703536, da Diretoria de Marcas, às fls. 292, dos autos, em que a Consulente solicita orientação tendo em vista que a



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Procuradoria
Jurídica
Fls. 296
Rubrica

titular do registro vem requerer anotação de ônus sobre seu próprio direito nas marcas de sua titularidade em face de contrato de penhor com seus devedores.

2. Compulsando-se os autos, verifica-se que a empresa ora Requerente é devedora das empresas: ICATU HOLDING S.A., , fls. 45 e 50/171 e, também, NORBEV HOLDINGS LLC., fls. 172 e 182, destes, razão pela qual vem perante esta Autarquia solicitar a averbação da limitação do ônus de seus registros em favor das empresas citadas nos respectivos contratos.
3. No caso, vislumbra-se legítimo o direito de um titular de registro de requerer a limitação ou ônus sobre seu próprio signo, mormente quando estabelecido em contrato como garantia de pagamento de débitos contraídos pelo mesmo.
4. Trata-se, pois, o penhor de entrega de um objeto móvel para garantia de uma dívida e considerando-se que os direitos de Propriedade Industrial são considerados bens reais, nada mais justo de que o valor patrimonial do bem imaterial poder ser empenhado como garantia de quitação de débitos e até mesmo transmitidos em caso de transação entre dois ou mais particulares, havendo a tradição descrita no art. 620 do atual código civil, através do pedido de transferência, desde que cumpridas as formalidades que deverão ser normalizadas por este Instituto.
5. Desta forma, pode o titular dos registros elencar as marcas sob as quais recairá o ônus e a DIRMA providenciará de plano a análise do pedido para verificar se foram preenchidos os requisitos legais do contrato, a guisa de exemplo: se os signatários possuíam poderes para a transação e então se pronunciará, cabendo recurso de sua decisão.
6. O que se verifica errôneo, a nosso ver, é que o titular dos registros o faz utilizando-se da petição 006567, de 28/02/03, para **dois pedidos de anotação de penhor**, em vez de separá-los em pedidos individuais e os qualifica como petição de esclarecimentos, pagando taxa a nosso ver irrisória, em face do movimento da máquina administrativa autárquica, ou seja, para a análise dos documentos a um custo insignificante.



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Procuradoria Jurídica Is. 297
Rubrica

7. Dessa forma, a Diretoria de Marcas deverá fazer exigência para pagamento de valor justo, constante da tabela de retribuição dos serviços, relativo a anotação do ônus, sobre cada registro ou pedido de registro, constante da transação de anotação do penhor.

8. A nosso ver a DIRMA deverá, elaborar resolução específica que estabeleça as regras, que orientarão tanto ao interessado quanto aos técnicos sobre a documentação necessária e os demais aspectos da averbação de penhor, a despeito que já existe código específico para anotação de ônus, do qual o penhor é uma espécie do gênero.

10. O art. 674, inciso VII do novo Código Civil, estabelece que o Penhor é uma modalidade de bem real e o condiciona à tradição, para efeitos alteração de titularidade (art. 620 do CC), o que é feito mediante ao pedido de transferência em sede administrativa.

11. Os efeitos da anotação do penhor, são obviamente o impedimento de transferência, cessão gratuita ou onerosa para terceiros sem o prévio consentimento do credor pignoratício (credor sob qual se estabelece o penhor) ou ainda, a própria transferência ao credor pignoratício (tradição), em caso de anuência prévia do titular do registro ou por determinação judicial.

12. Faz-se importante, ainda, ressaltar que o penhor, não está acima, nem ao lado, em hierarquia, nas limitações de averbação de penhora judicial, embora ambas sejam anotações que visem a garantia de recebimento do crédito, e ambos os casos os titulares estejam na condição de devedores, no penhor o débito é transação entre particulares, enquanto que na penhora judicial a transação está conduzida ao poder e tutela do Estado, refletindo-se no exame e decisão do poder judiciário.

13. Nesse rumo, o registro em penhor poderá sofrer os efeitos da penhora, por determinação judicial, cabendo ao INPI comunicar o fato de que tal signo encontra-se com anotação de penhor para tal e tais empresas e, apresentando nesse momento o fato ao Juízo, esclarecendo se há outros signos do titular exequendo



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Procuradoria Jurídica Is. 298
Rubrica

disponíveis para penhora, poderá aquele juízo modificar sua decisão ou até mesmo ratificá-la, momento no qual o INPI cumprirá a decisão tomada pelo Juízo.

14. Conclui-se, assim, que o juiz poderá determinar a penhora das marcas que encontrem-se com a anotação do penhor, cabendo ao INPI a comunicação do fato, mediante publicação na RPI e ao credor pignoratício as providências que lhe convier para garantia dos seus direitos.

15. Há que se observar, contudo, que o titular dos registros poderá pedir a anotação para determinados registros e outros que contenham a mesma marca ficarem de fora da limitação do ônus, em razão de que o penhor é uma limitação na propriedade para efeitos de transação, mas não propriamente uma transferência, permanecendo a marca empenhada sob a titularidade do devedor até que haja sua liberação, cessão ou transferência.

16. Nesse contexto, o exame do pedido de transferência de marcas alcançadas com a limitação do penhor observará, também, o que estabelece o art. 135 da Lei nº 9.279/96:

Art. 135. A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

17. Após atendimento do requerimento de anotação do penhor ou penhora, nos casos de solicitação de transferência daquelas marcas, **a DIRMA deverá sobrestar o pedido e fazer exigência para que o titular dos registros promova a transferência dos demais pedidos de registros e registros das marcas idênticas, semelhantes ou afins, que não tenham sido incluídos no pedido de transferência, sob pena de cancelamento dos registros e/ou arquivamento dos pedidos não concedidos que não tenham sido incluídos na solitação original.**

18. No caso específico, entendemos que deva ser verificado pela área responsável, se os signatários tinham poderes expressos para o requerimento de

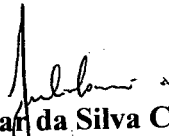
Procuradoria Jurídica s. 299
Rubrica



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL – INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

anotação do penhor e cobrado uma taxa individual por cada pedido de anotação de penhor no código respectivo à anotação de ônus.

É o relatório. *Sub censura.*


Julio Cesar da Silva Corrêa
Procurador Federal
OAB/RJ nº 67.128
Matr. SIAPE nº 0449492.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria

Processo nº
300
ave

Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 821703536.

Em 14.07.2006.

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 003/2006.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.

À Signat.

02.08.06

Mauro Sodré Nale
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449801

292



Servicio Autónomo de la propiedad intelectual

REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

20 SET 29 2 4 10 N° 195583
017922
REGISTRO DEL
MARCAS

1.- DIRECCION DE:

Nuria Julia Giménez

2.- REGISTRO N°

3.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE Y/O PRESENTANTE:

Av. Principal de La Castellana, Torre La Castellana, Piso 05, La Castellana, Caracas

2773344

4.- DIRECCION DEL INTERESADO Y/O PRESENTANTE:

Solicitud de Marca

5.- TELEFONO:

6.- TIPO DE TRAMITE:

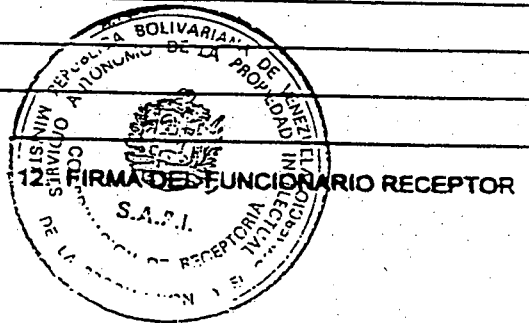
7.- CODIGO DEL TRAMITE:

8.- UNIDAD A LA CUAL VA DIRIGIDA LA DOCUMENTACION:

9.- Ns. DE DOCUMENTOS PRESENTADOS:

10.- OMISSION O IRREGULARIDADES OBSERVADAS EN LA DOCUMENTACION:

11.- OBSERVACIONES:



13.- CARACAS,

DE

DE

14.- HORA,

Handwritten signatures and marks

ANEXO FM - 02



Servicio Autónomo de la propiedad intelectual

2623-M-10327

REGISTRO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL SOLICITUD DE REGISTRO

(210) N DE SOLICITUD:

130

(220) FECHA DE PRESENTACION:

01/1922

(190) [CODIGO DEL PAIS] VE:

A: [REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL]

SE SOLICITA EL REGISTRO DEL SIGNO DISTINTIVO CONFORME A LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

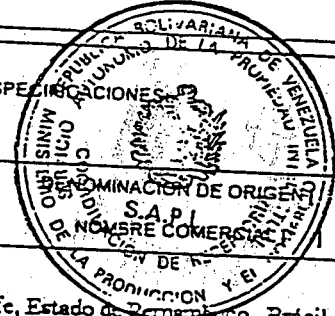
FREVO y (Etiqueta)

TIPO DE SIGNO:

MARCA: [X]

MARCA COLECTIVA []

LEMA COMERCIAL []



(730) SOLICITANTE (S), DOMICILIO (S) Y CODIGO PAIS (ES):

FREVO BRASIL INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. Con domicilio en Recife, Estado de Pernambuco, Brasil.

TELEFONO (S)

TELEFACSIMIL (ES):

(740) REPRESENTANTE / APODERADO Y DIRECCION:

Nuria Julia Giménez, mayor de edad, Abogado, Divorciada, de nacionalidad Venezolana, C.I. 4.269.259 de este domicilio Av. Principal de La Castellana Torre La Castellana, Piso 05, La Castellana, Caracas telf. 2773344.

Nº DE AGENTE:

1187

Nº DE PODER

2510-2000

ANEXO A:

TELEFONO (S)

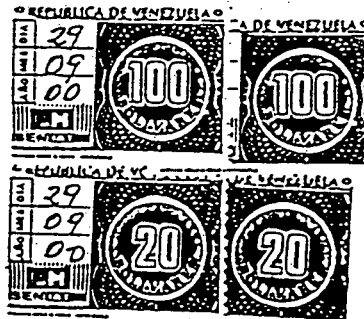
2773344

(540) REPRODUCCION DEL SIGNO:



(510) LISTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS:

Bebidas Alcohólicas especialmente vinos, ron a base de caña de azúcar.



(531) CLASIFICACION ELEMENTO

FIGURATIVO:

(511) CLASE INTERNACIONAL:

33

(300) PROPIEDAD EXTRANJERA:

SI []

(310) N°

(320) FECHA:

(330) PAIS:

RECAUDOS ANEXOS:

- [] PODER
- [] DESCRIPCION DE LA MARCA
- [] FACSIMILES DE LA REPRODUCCION: EJEMPLARES
- [] REGLAMENTOS DEL USO DE LA MARCA
- [] DOCUMENTO (S) DE PROPIEDAD
- [] CERTIFICADO DE REGISTRO EXTRANJERO (Pais, art. 6 quinquies)
- [] COMPROBANTE DE PAGO DE TAZA.
- [] CERTIFICADO DE EXHIBICION
- [] OTROS, ESPECIFICAR:
- [] FICHAS
- [] LISTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS
- [] REGISTRO MERCANTIL
- [] ACTA ULTIMA ASAMBLEA

FECHA: DE DE

Handwritten signature

Nuria Julia Gimenez

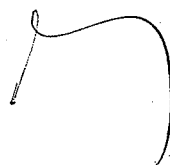
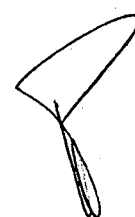
NOMBRE DEL FIRMANTE

• ACOMPAÑAMIENTO EN CASO QUE EL ESPACIO 510 FUESE INSUFICIENTE DEBE SER LLENADO A MAQUINA

171

**"Anexo Cláusula 3.1.(c)"
Ao Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças,
firmado em 3.2.2003**

Contrato de Penhor de Marcas



CONTRATO DE PENHOR DE MARCAS

Pelo presente instrumento particular, as Partes:

De um lado, FREVO BRASIL INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA., sociedade brasileira por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida Jornalista Edson Régis, 733, inscrita no CNPJ sob o nº 03.954.356/0001-52, neste ato por seu sócio Sidney Wanderley Silva, brasileiro, casado, comerciante, domiciliado na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, Estado de Pernambuco, na Rua Aníbal Ribeiro Varejão, 515, Candeias, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.373.320 SSP-PE e inscrito no CPF sob o nº 147.072.334-49 ("FREVO" ou "DEVEDORA PIGNORATÍCIA").

De outro lado, ICATU HOLDING S.A., sociedade por ações de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Presidente Wilson, nº 231, 9º e 10º andares, inscrita no CNPJ sob o nº 02.316.471/0001-39, neste ato por seus Diretores abaixo assinados ("ICATU HOLDING" ou "CREDORA PIGNORATÍCIA").

Têm entre si justo e acordado o presente Contrato de Penhor de Marcas com Cláusula de Venda Amigável, que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

1. - Para garantia do pagamento da DÍVIDA estabelecida no Contrato de Consolidação e Confissão de Dívida e Outras Avenças firmado em 3.2.2003 entre a ICATU HOLDING (Credora) e a FREVO (Devedora), tendo Norbev S.A., Distribuidora Guararapes de Bebidas Ltda., Ciranda Participações Ltda., Sidney Wanderley Silva e Maria Margarida Jucene Wanderley Silva como Intervenientes-Garantidores ("Contrato de Consolidação e Confissão de Dívida"), a DEVEDORA PIGNORATÍCIA dá em penhor, neste ato, em primeiro grau, em favor da CREDORA PIGNORATÍCIA, para os fins e efeitos do artigo 1.431 e seguintes da Lei nº 10.406, de 10.1.2002 ("Código Civil"), as marcas listadas no "Anexo Cláusula 1" deste Contrato de Penhor de Marcas, de titularidade da DEVEDORA PIGNORATÍCIA, que integram a presente garantia e são ora dadas em penhor para todos os fins e efeitos legais ("MARCAS"). Documentos comprobatórios da titularidade da DEVEDORA PIGNORATÍCIA em relação às MARCAS encontram-se no "Anexo Cláusula 1".

2. - De acordo com o Contrato de Consolidação e Confissão de Dívida, a DÍVIDA corresponde a R\$ 29.362.898,36 (vinte e nove milhões, trezentos e sessenta e dois mil,

