



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

Procuradoria Jurídica Fls. 05 RUBRICA

NOTA/PROC/CJCONS Nº 31 / 08

Proc. INPI nº 000664/08

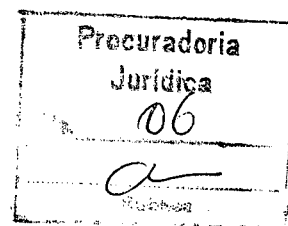
Em, 21/02/08.

Ementa: Possibilidade de averbação pelo INPI de cessão de marca em cujo instrumento não constem testemunhas.

À Coordenação Jurídica de Consultoria .

I – RELATÓRIO:

1. Trata-se de consulta formulada pela COPRA a esta Procuradoria sobre a exigibilidade de testemunhas em um documento de cessão e a possibilidade de averbação de documento de cessão que não contenha a assinatura de testemunhas. Anexa cópia de documento semelhante exemplificando a consulta.
2. Conforme colocado pelo próprio setor consulente, muito embora o antigo CPI, em seu artigo 88, exigisse expressamente que o documento de cessão devesse conter testemunhas com sua qualificação completa e que as Diretrizes Provisórias da Análise de Marcas também orientem nesse sentido, tal exigência não se encontra presente na atual LPI (Lei 9.279/96),
3. E acrescenta a COPRA que, da mesma forma, o artigo 107 do Código Civil Brasileiro dispõe *ipsis literis* que “a validade de declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.” (grifos nossos).



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

4. Ora, a Lei de Propriedade Industrial no Capítulo V, Seção II, que trata da Cessão de Marcas, dispõe no art. 134 *verbis* que o pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro e no art. 136, inciso I, estabelece que o INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário. Em momento algum faz a exigência de testemunhas no documento de cessão.

5. Ressalte-se ainda que a RESOLUÇÃO Nº 083/2001 do INPI, que normaliza o processamento dos depósitos de pedidos de registro de marcas, em seus itens 10.1 e 10.2, ao tratar da cessão de direitos, dispõe *verbis* :

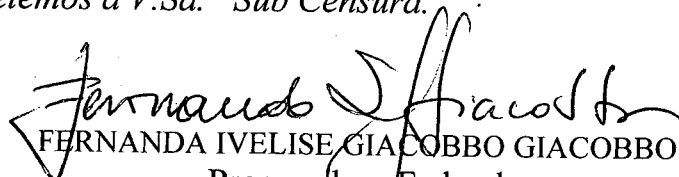
10.Sobre Cessão de Direitos

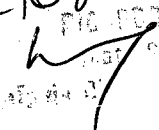
10.1 A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que demonstre a transferência da titularidade do pedido ou do registro da marca, tais como por incorporação, cisão, fusão, sucessão legítima ou testamentária ou determinação judicial.

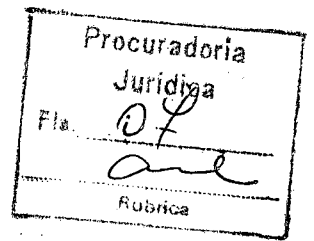
10.2 O INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário, e a publicará, para que produza efeitos em relação a terceiros.

6. Assim, se o Código Civil dispõe que formas especiais de declaração de vontade deverão ser expressas em lei e se a lei que rege a matéria, no caso a Lei de Propriedade Industrial, não exige testemunhas em um documento de cessão de marca, acrescido do fato que esta exigência também não consta da resolução interna supra citada, não vemos como tal requisito possa ser obrigatório e impeditivo da averbação de cessão, mesmo constando tal orientação das Diretrizes Provisórias da Análise de Marcas.

É o relatório que submetemos à V.Sa. Sub Censura.


FERNANDA IVELISE GIACOBBO GIACOBBO
Procuradora Federal
OAB/RJ nº 23.668- Matr. SIAPE nº 0438602.

De acordo
As Sr. Procuradora Federal
25/2/08

2



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI
Rua Mayrink Veiga, 9, 22º andar, Centro-Rio de Janeiro
Tel.: (21) 21393207 – Fax.: (21) 21393206
procuradoria@inpi.gov.br

Ref. Processo nº 52400.000664/08

Em 26/02/2008

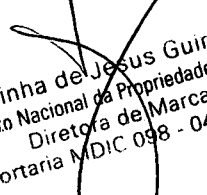
Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/nº 031/2008.

Coerente com o entendimento jurídico aqui posto, cumpre-me assinar recomendação para que a Diretoria de Marcas promova a revisão de suas diretrizes no ponto relacionado à questão ora examinada, fazendo-se com que seja revista a obrigatoriedade da presença de testemunhas no documento de cessão de marcas .

À DIRMA.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

*Cient. Para conhecimento
das Coordenações, Dra. Wal-
dora Deyse, como coordenadora
meus.*


Terezinha de Jesus Guimarães
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretora de Marcas
Portaria MDIC 098 - 04/02/05

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2008

À: PROC

DE: COPRA

**Ref: Sobre a exigibilidade de testemu-
nhas em um documento de cessão**

Solicitamos orientação desta Procuradoria a respeito da análise de um documento de cessão para fins de anotação de transferência por esta DIRMA.

O antigo CPI, em seu §2º do artigo 88, exigia expressamente que o documento de cessão contivesse “no mínimo, a qualificação completa da cedente e do cessionário, bem como das testemunhas”.

As Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas também orientam no sentido do documento de cessão conter testemunhas.


Considerando que, s.m.j., segundo o artigo 107 do Código Civil, “a validade de declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”.

Considerando ainda que a atual LPI não faz nenhuma exigência com relação à necessidade de testemunhas no documento de cessão, questionamos se:

Nos casos em que no documento de cessão apresentado a esta DIRMA não constar qualquer testemunha seria possível a averbação da transferência, através do mesmo, sem a formulação de exigência em relação às testemunhas?

No intuito de ilustrar melhor o caso, segue anexo um exemplo de tal documento.

Atenciosamente,


Assessoria Jurídica Empresarial
Comitê de Ética de CUIABÁ
Port. nº 373 de 29/09/2005

3

Documento de Cessão de Transferência

Pelo presente instrumento de cessão e na melhor forma de direito GIAN CARLO FARONI ME, com sede à rua GASPAR GARCIA - 305 / FUNDOS, bairro NOVA JACAREÍ, na cidade de JACAREÍ, estado de SÃO PAULO, e CGC nº 01.079.393/0001-33, na qualidade de TITULAR do Pedido de Registro de marca nº 819.187.070, de 25/04/1996, referente a marca mista "FARONI Y LOPEZ", na classe NACIONAL 35.10 e INTERNACIONAL NCL(8) 35, devidamente REGISTRADO perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - I.N.P.I., em seu nome, **CEDE** e **TRANSFERE**, como de fato cedido e transferido tem, à VINHOS FARONI LOPEZ LTDA, com sede à R. UVA ITALIA, S/N, bairro VILA OTAVIO ROCHA, na cidade de FLORES DA CUNHA, estado de RIO GRANDE GRANDE DO SUL, e CGC nº 02.598.211/0001-01, todos os direitos sobre o referido Pedido ou Registro, **POSSE** e **USO**, em benefício próprio ou de suas coligadas ou controladas.

O cessionário fica investido de todo o poder para promover a anotação desta transferência para seu nome perante ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

E por ser a expressão da verdade, este documento é assinado perante duas testemunhas que também o assinam.



JACAREI, 21 FEVEREIRO 2003

CARTARIO DE REGISTRO DE MARCAS E ANEXO DE NOTAS DE QUIRIRIM
R. Hortênzio de Mattos, 17 - Quiririm - Taubaté - SP - (12) 266-2672
conhecido por semelhança a(s) fina(s) de:
GIAN CARLO FARONI
Em testemunha da verdade,
24 de Março de 2003
MARCAS DE FÁBRICA E DE LOUÇA-SUBSTITUTA DESIGNADA
stas: por Verba R\$ 7,74 48 LIDO GOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE


GIAN CARLO FARONI ME
CEDENTE

Cartório Notarial
Quiririm


VINHOS FARONI LOPEZ LTDA
CESSIONÁRIO

Cartório Notarial
Quiririm

Testemunhas:

Nome:
CPF..:

Nome:
CPF..:

1

IN - NPRJ

18 FEV 10 54 000664




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

A PROCURADORIA
SEPREX-18.02.08

A Dra. Fernanda

20/02/08


RICARDO LUIZ FISCHER
Mat. SIAPE 449944
Chefe da Divisão de Orientação Jurídica
DNORJ