



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

NOTA/INPI/PROC/CJCONS Nº 054/09

Proc. INPI nº 52400.004860/08

Em, 16/04/2009.

Ementa: Propriedade Industrial. Marcas. Transferência de Titularidade. Compete ao Liquidante ou aos Sucessores de pessoa jurídica, pública ou privada os atos de pedido e acompanhamento dos direitos e obrigações concernentes aos pedidos e registros de marca. A União possui direito à redução do pagamento de retribuição em face do que estabelece a Resolução nº 104/2003, mas não a isenção do procedimento concessório, no qual será examinado o atendimento aos pressupostos legais pelos quais será efetivada a transferência de titularidade desejada, que deverá ser instruída e formalizada pelos seus representantes legais ou mediante instrumento hábil para sua representação. A transferência na via administrativa não se procede "ex officio" por falta de amparo legal.

Sr^a. Coordenadora da Consultoria Jurídica,

I – RELATÓRIO

1. Trata-se de consulta promovida pelo Sr. Coordenador da DIRMA/COPRA, no sentido de que esta Procuradoria oriente aquela Coordenação quanto ao procedimento a ser adotado em face do contido no Ofício nº 037/OGP/2008, de 27/11/2008, no que tange as formalidades para a averbação da transferência do registro nº 824510844.
2. Em resumo, solicita o referido Liquidante a **transferência de titularidade** do registro de marca nº 824510844, para a União Federal, visto que o art. 23, da Lei nº 8.029, de 12 de abril de 1990, estabeleceu que a União é sucessora da sociedade extinta nos seus direitos e obrigações.



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

3. De fato, a legislação de Propriedade Industrial não prevê a transferência automática de titularidade, nem ao menos a ausência de procedimentos e análise do atendimento dos pressupostos legais para que uma marca seja transferida.

4. Neste sentido a União possui direito à redução do pagamento de retribuição em face do que estabelece a Resolução nº 104/2003, mas não a isenção do procedimento concessório, no qual será examinado o atendimento aos pressupostos legais pelos quais será efetivada a transferência de titularidade desejada, que deverá ser instruída e formalizada pelos seus representantes legais ou mediante instrumento hábil para sua representação. A transferência na via administrativa não se procede “ex officio” por falta de amparo legal.

5. Assim, nenhuma excepcionalidade deve receber referida empresa cabendo ao seu responsável legal, na figura de Liquidante ser orientado no sentido de que deverá designar alguém de sua confiança ou contratar pessoa física ou jurídica para efetuar a necessária retribuição pelos serviços e requerer a transferência, além de acompanhar os procedimentos administrativos até a últimação do ato perante este Instituto.

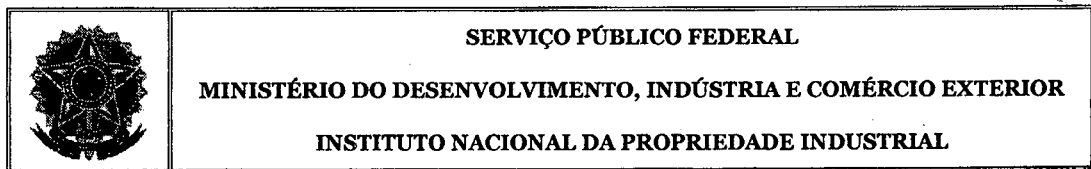
É o relatório. *Sub censura.*

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

30
G

O Instituto
 Quem somos
 Endereços e telefones
 Organograma
 Regimento Interno
 Planejamento
 Plano Plurianual - PPA
 Relatórios de Gestão
 Estatísticas
 Orçamento
 Formulários para Download
 Custas
 Compras e Licitações
 Código de despachos
 Concurso Público
 Como Atuar no INPI
 Legislação
 O INPI

Resolução nº104/2003



PRESIDÊNCIA	24/11/2003
-------------	------------

RESOLUÇÃO	Nº104/2003
-----------	------------

Assunto: Dispõe sobre a redução de valores de retribuições de serviços prestados pelo INPI, nos casos que especifica.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, no uso da competência que lhe foi conferida pelo Senhor Ministro do Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, através do ato administrativo que estabelece os valores das retribuições pelos serviços do INPI.

CONSIDERANDO a necessidade de fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, incentivando, no âmbito da atuação do INPI, a transferência de tecnologia;

CONSIDERANDO o interesse nacional de fortalecer o Sistema de Propriedade Intelectual através do incremento da devida proteção das inovações tecnológicas nacionais, das marcas de indústria e de comércio e dos programas de computador, inclusive para as pessoas e entidades com menores recursos econômicos.

RESOLVE:

Art.1º - As retribuições pelos serviços prestados pelo INPI, abaixo especificados, devidas por pessoas naturais; microempresas, assim definidas em lei; instituições de ensino e pesquisa; sociedades ou associações com intuito não econômico, bem como por órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios dos depositantes ou titulares, serão reduzidas em:

I - 50% (cinquenta por cento) para os serviços específicos prestados pelas Diretorias de Marcas e Indicações Geográficas e de Transferência de Tecnologia, excetuados os serviços referentes ao registro de programas de computador;

II - 60% (sessenta por cento) para os serviços específicos prestados pela Diretoria de Patentes.

Parágrafo Único. Aplicando os percentuais acima definidos, os valores obtidos serão arredondados para o valor monetário múltiplo de R\$ 5 (cinco reais) mais próximo, de modo a facilitar o recolhimento da retribuição na rede bancária.

Art. 2º - Para os fins de que trata o artigo 1º, consideram-se atos dos depositantes ou titulares;

RESOLUÇÃO Nº 104/03 Fls. 02

I - na Diretoria de Marcas e Indicações Geográficas: pedido de registro; cumprimento de exigência; decênios; recursos; recursos com fundamento em alto renome; manifestações e manifestações com fundamento em alto renome;

II - na Diretoria de Patentes: depósito de pedido de registro de desenho industrial; depósito de pedido de patente; pedido de exame: de certificado de adição de invenção; de patente de invenção e de modelo de utilidade; cumprimento de exigência; restauração de pedido, patente ou certificado de adição; desarquivamento de pedido; expedição de carta-patente ou certificado de adição de invenção no prazo ordinário e extraordinário; recurso: de certificado de adição de invenção; de patente de invenção; de modelo de utilidade e de desenho industrial; manifestação ou contestação: de certificado de adição de invenção; de patente de invenção; de modelo de utilidade e de registro de desenho industrial; anuidades e quinquênios no prazo ordinário.

III - na Diretoria de Transferência de Tecnologia: averbação de contrato exceto de exportação de tecnologia; averbação de fatura; petição que implique em emissão de novo certificado de averbação e averbação de aditivo; consulta geral; cumprimento de exigência; recurso e alteração de nome por cisão, incorporação ou fusão.

Art. 3º - As retribuições pelos serviços do Centro de Documentação e Informação Tecnológica, quando devidas por

Ouvidoria

Procuradoria

Serviços

Articulação Institucional

Patentes

Marcas

Contrato de Tecnologia

Desenho Industrial

Indicação Geográfica

Programa de Computador

Topografia de Circuitos Integrados

Informação Tecnológica

Centro de Treinamento

Academia de Propriedade Intelectual

Biblioteca

Economista Cláudio Treiguer

Fórum

Chat

ALERTAS

cobrança indevida



usuários que se enquadrem nos mesmos casos especificados no Art. 1º, desde que estritamente destinados ao uso próprio do interessado, excluídos, assim, os casos de serviços para repasse a terceiros, serão reduzidos em 50% (cinquenta por cento) nos casos abaixo especificados;

I - retribuição preliminar de busca isolada; por homem-hora de busca e retribuição preliminar de busca "on-line";

II - levantamento de dados de patentes em CD-ROM ou em bibliografia de literatura não patenteada, por objeto de pesquisa.

Parágrafo Único. Aplicando os percentuais acima definidos, os valores obtidos serão arredondados para o valor monetário múltiplo de R\$ 5 (cinco reais) mais próximo, de modo a facilitar o recolhimento da retribuição na rede bancária.

Art. 4º - A transferência de titularidade de pedido de patentes ou de patente; de pedido de registro ou registro de Desenho Industrial; de pedido, ou registro, de marca e ou de indicação geográfica e de pedido de ou registro de programa de computador, assim como da parte receptora ou licenciada em contrato averbado, para terceiros não beneficiados pelo estabelecido nesta Resolução, ficará condicionada ao prévio recolhimento de idêntico percentual de redução obtido, calculado sobre o valor da retribuição do(s) item(s) respectivo(s) à data do pedido de transferência.

Art. 5º - Os pedidos de devolução de prazo e as retificações de certificado de averbação ocorridos por falha do INPI ficam isentos de qualquer retribuição de serviço.

Art. 6º - Fica revogada a Resolução n.º 052 de 12 de maio de 1997.

Art. 7º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Luiz Otávio Beaklini
Presidente em Exercício



**O Instituto
Ouvidoria
Procuradoria
Serviços
Articulação
Institucional
Patentes**

Transferências e Alterações

A transferência ou alteração de nome ou sede deve ser solicitado através de formulário de petição (AN n.º 130 / 97 - Modelo 1.04), acompanhado do comprovante do pagamento da retribuição devida.

Diretoria de Patentes
Organograma
O que é patente ?
Como garantir a sua patente
Perguntas frequentes
Acordos Internacionais
Anuidades
Classificação
Códigos de despacho
Custos
Diretrizes de Exame
Discussões Técnicas
Downloads
Estatísticas
Formulários
Guia
Legislação Patente
Links
PCT
Pesquisa
Processamento e Prazos
Publicações
Requisitos para proteção
Serviços

Para transferência, o formulário deve vir acompanhado de:

1. Comprovante do pagamento da retribuição devida;
2. Documento de cessão assinado por cedente, cessionário e duas testemunhas com firma reconhecida em cartório (no caso de pessoa jurídica, contrato social da empresa cedente, onde conste que o assinante do documento de cessão tem pleno poderes para praticar o ato)
3. Procuração (se necessário).

No caso de Documento de Língua Estrangeira:

4. Tradução juramentada dos documentos com a devida legalização consular (se necessário);

Para alteração de nome ou sede o formulário deve vir acompanhado de:

1. Comprovante do pagamento da retribuição devida ;
2. Documento de alteração (no caso de pessoa jurídica, apresentar documentação da empresa)
3. Procuração (se necessário)

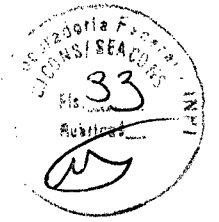
No caso de Documento de Língua Estrangeira:

4. Tradução juramentada dos documentos com a devida legalização consular (se necessário).

- Serviços
- Cópia oficial do pedido
- Publicação antecipada do pedido
- Segunda via de carta patente
- Certidão de andamento
- Certidão de busca nominal
- Transferências



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



Ref.: Processo/INPI/nº 004860/08

Em 20.04.2009.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 054/2009.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

MÁRCIA AFFONSO MOURA
Coordenadoria Jurídica de Consultoria
Coordenadora Substituta

DE ACORDO
À
08.05.09

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe