



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00017/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.004365/2020-36

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Manual de Marcas (transferência judicial de titularidade de pedidos ou de registros sobre os quais incidam ônus determinados anteriormente por Juízos diversos)

1. Consulta sobre a transferência de titularidade de pedidos ou de registros de marca determinada judicialmente, em que haja a incidência de ônus determinados anteriormente por Juízos diversos.
2. Recomendação de revisão do subitem 8.8 do Manual de Marcas.
3. Hipóteses de Adjudicação em Execução Judicial (artigo 876 do CPC) e Alienação (Particular ou Pública) em Execução Judicial (artigo 880 do CPC).
4. Inteligência do artigo 797 do CPC, que resguarda ao exequente o direito de preferência sobre os bens penhorados.
5. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aquisição decorrente de alienação judicial como causa de aquisição originária, circunstância que afasta os ônus e restrições anteriormente existentes em favor do terceiro arrematante ou adquirente.

1. Trata-se de encaminhamento da Coordenação-Geral de Contencioso da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, referente a consulta apresentada pela Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA sobre *"o procedimento a ser adotado em relação ao levantamento ou manutenção de anotações prévias de limitação ou ônus em pedido ou registro de marca alienado judicialmente"*.

2. A Coordenação de Gestão de Dados Bibliográficos - COGED, sendo responsável pelas anotações de transferências de titularidade decorrentes de arrematação de pedidos e registros de marca em leilão judicial, busca orientação quanto aos casos em que o pedido ou registro de marca apresenta diversas anotações de limitação ou ônus advindas de outros Juízos, realizadas previamente à determinação judicial de transferência do bem.

3. A Coordenação-Geral de Contencioso da PFE já havia atentado para a necessidade de elaboração de orientação sobre o tema por ocasião da análise do Processo 52402.004255/2018-50.

4. Naqueles autos, a Procuradoria foi instada a se manifestar sobre a transferência de 3 (três) registros de marca, todos na forma nominativa, para a expressão "OZ BAMBAZ", determinada pela 50ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, enquanto Juízo deprecado que auxilia no cumprimento de carta precatória expedida pela 28ª Vara do Trabalho de Salvador.

5. Conquanto já estivesse sido determinada a penhora dos referidos registros, informa a Coordenação-Geral de Contencioso (Nota Jurídica n 00003/2020/CGCONT/PFE-INPI/PGF/AGU) que também havia sido promovida, na sequência, nova restrição da mesma natureza, em atenção ao cumprimento de determinação emanada por outro Juízo, em demanda judicial diversa.

6. Atendendo à consulta encaminhada pela DIRMA, a Coordenação-Geral de Contencioso recomendou a adoção de providências no sentido de que fosse promovida a transferência do registro de marca nº 825.076.536, único ainda vigente, não obstante a existência de penhora determinada por Juízo diverso, informando-se *"tal providência tanto para o Juízo que expediu a ordem quanto para o Juízo que determinara a penhora no mesmo registro"*, observando-se o disposto no item 8.8 do Manual de Marcas do INPI:

"A transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca".

7. Atentando-se, entretanto, ao fato de que o citado item 8.8 do Manual de Marcas do INPI, apesar de tratar de questão jurídica específica, aparentemente não foi examinado pela Procuradoria, a Coordenação-Geral de Contencioso sugeriu que o tema fosse analisado pela Coordenação-Geral de Propriedade Industrial da PFE/INPI.

8. O Despacho n. 00027/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador-Chefe, aprovou a referida Nota Jurídica, determinando a distribuição daqueles autos à Coordenação-Geral de Propriedade Industrial.

9. Feito o relato, constata-se a necessidade, portanto - para efeitos práticos e de economia - de que a presente manifestação atenda de forma simultânea à presente consulta e aquela constante do Processo 52402.004255/2018-50.

É o relatório do necessário.

10. O Manual de Marcas trata no item 8 sobre a transferência de direitos. O subitem 8.8 disciplina administrativamente as transferências determinadas por decisão judicial:

"8.8 Transferência por determinação judicial

A transferência de titularidade poderá ser realizada por ordem judicial, desde que o bem a ser transferido esteja devidamente individualizado, com o número do processo e a marca, e/ou o titular devidamente identificado, com o CNPJ/CPF, se nacional, ou nome e endereço completo, se estrangeiro. A transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca.

Em caso de determinação judicial para transferência de titularidade de processo no qual não exista petição relativa à anotação da transferência de titularidade determinada, será feita a prenotação da determinação judicial, sendo informado que a mesma será concluída após a apresentação da petição própria, em conformidade com o artigo 228 da LPI. Não serão alterados os dados cadastrais do processo até o exame da petição de anotação de transferência.

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por determinação judicial, caso o cessionário não possua atividade compatível, a mesma deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada "ponte").

Qualquer peticionamento realizado em pedido ou registro de marca pelo novo titular, quando este se encontrar prenotado, sofrerá exigência para que a regularização do processo no INPI seja providenciada. O INPI dará publicidade, por meio da RPI, às determinações judiciais que tenham por objeto a ciência de decisão ou sentença.

8.8.1 Carta de arrematação

Nos casos de transferência de titularidade determinada por carta de arrematação, a mesma será devidamente anotada independentemente da existência de anotações de limitações ou ônus no processo. Contudo, no ato de sua publicação, será incluída no despacho a informação da existência de limitações ou ônus (sem proibição de transferência) publicados em RPIs anteriores. Na hipótese de constar proibição de transferência por determinação judicial no(s) processo(s) arrematado(s), será formulada exigência para que o cessionário comprove o término da proibição." (grifei)

11. O tema não foi, aparentemente, objeto de apreciação anterior por parte da Procuradoria.

12. De fato, a existência de uma pluralidade de ações judiciais em face de um titular de um pedido ou de um registro de marca pode ensejar a ocorrência de eventuais conflitos no que tange aos atos de constrição a que seus bens estão sujeitos em caso de inadimplemento de suas obrigações.

13. Como se sabe, a penhora destina-se a garantir a futura execução de uma obrigação. Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que:

"Por meio da penhora, individualiza-se determinado bem do patrimônio do executado que passa a partir desse ato de constrição a se sujeitar diretamente à execução." (NEVES, Daniel Amorim de Assumpção. Manual de direito processual civil - volume único. 8ª edição. Pág. 1.160. Salvador: Editora JusPodium, 2016.)

14. O processualista também discorre sobre os efeitos decorrentes da instituição da penhora:

"Tradicionalmente, a doutrina afirma que a penhora produz efeitos de duas naturezas: processuais e materiais. Entre os efeitos processuais estão:

(a) garantia do Juízo;

(b) individualização dos bens que suportarão a atividade executiva;

(c) geração do direito de preferência ao exequente.

Entre os efeitos materiais estão:

(a) retirada do executado da posse direta do bem penhorado;

(b) ineficácia dos atos de alienação ou oneração do bem penhorado." (idem)

15. O artigo 797 do Código de Processo Civil cuida da disciplina do referido ato executivo:

"Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência."

16. Pois bem, à parte as situações em que verifica-se o concurso universal de credores (recuperação judicial, falência e insolvência), a existência de múltiplas demandas judiciais (e que tramitam de forma paralela, ou seja, sem qualquer tipo de comunicação entre os Juízos que as conduzem) face um mesmo devedor ou executado pode resultar na constituição de mais de um ato executivo ou de constrição sobre determinado bem.

17. Nesse passo, cumpre salientar que, de acordo com a doutrina mais balizada sobre o tema, adquirida a marca através do seu registro, passa o seu titular a exercer um direito real, caracterizado por ser um direito privado patrimonial, cujo objeto é um bem imaterial. Nesse sentido, os registros marcários, e até mesmo os pedidos de registro, são passíveis, por exemplo, de penhora.

18. A DIRMA relata a necessidade de cumprimento de diversas determinações judiciais sucessivas sobre os mesmos registros. A questão é desafiadora e ganha ainda mais importância à medida em que haja determinação judicial subsequente no sentido da transferência forçada do bem.

19. A Procuradoria entende oportuna a revisão do Manual de Marcas no referido ponto.

20. Inicialmente, verifica-se que a transferência judicial de um registro de marca pode dar-se de 3 (três) formas:

a) por um ato de adjudicação em favor do autor de uma demanda judicial, nos termos do Código de Processo Civil, não devendo aqui haver confusão com a ação de adjudicação prevista no artigo 166 da Lei nº 9.279/96, tratada à frente;

b) por um ato de alienação (particular ou pública), em que passa a ser titular da propriedade um terceiro (adquirente ou arrematante); ou

c) através da ação judicial prevista no artigo 166 da Lei nº 9.279/96, a ação de adjudicação, em que é autor da demanda "*o titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris*" que, em atenção aos "*termos previstos no art. 6º septies (1) daquela Convenção*", pode pleitear a transferência do registro em seu favor como alternativa a um pedido de nulidade.

Ação de Adjudicação (artigo 166 da LPI)

21. No que se refere especificamente à transferência determinada em ação judicial de adjudicação (item c), nos termos do artigo 166 da LPI, ante a inexistência de orientação jurídica sobre o tema, a Procuradoria foi recentemente instada a se manifestar, tendo sido emitido o Parecer n. 00011/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00072/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

22. Na oportunidade, orientou-se a DIRMA no sentido de incluir item específico no Manual de Marcas para tratar do assunto, recomendando-se que, "*na hipótese de cumprimento de decisão judicial de adjudicação de pedido ou de registro marcário (artigos 6º septies (I) da CUP e 166 da LPI), seja observado procedimento específico, realizando-se a prenotação no processo e aguardando-se a apresentação de petição de transferência pelo interessado, avaliando-se exclusivamente a aplicação do artigo 135 da Lei nº 9.279/96 aos pedidos ou registros similares, de mesma titularidade, que não sejam objeto da transferência, sendo conferida publicidade ao procedimento*".

23. No momento, cumpre distinguir as demais hipóteses de transferência judicial tratadas acima (a e b), no intuito de também orientar a Diretoria quanto ao cumprimento das respectivas decisões judiciais.

a) Adjudicação em Execução Judicial (artigo 876 do CPC)

24. Daniel Amorim Assumpção Neves discorre sobre a adjudicação prevista no Código de Processo Civil, enquanto ato de execução decorrente de uma demanda judicial:

"A adjudicação é a forma de expropriação judicial por meio da qual o bem penhorado (móvel ou imóvel) é retirado do patrimônio do executado e transferido, como forma de pagamento, ao patrimônio do legitimado a adjudicar (em regra o exequente)." (idem, pág. 1.189)

25. O instituto não se confunde, portanto, com a ação específica prevista no artigo 166 da LPI, em que é autor o titular de marca registrada em país signatário da CUP, é réu o seu agente ou representante no Brasil, o pedido refere-se à adjudicação de registro ou de pedido de registro e a causa de pedir relaciona-se com o fato de ter o referido agente ou representante promovido o aludido registro no Brasil, em seu próprio nome, sem autorização do titular (autor da ação).

26. O ato de adjudicação de que se trata está previsto no CPC, no *caput* do artigo 876:

"Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

..."

27. Trata-se a adjudicação portanto, nesse caso, de uma forma de satisfação do crédito de que dispõe o exequente. Havendo o inadimplemento da obrigação, oferece-se como alternativa a expropriação de bens do executado, que deverá suportar a sua transferência forçada em favor do credor. A adjudicação apresenta-se como uma faculdade do credor, que pode exercer o direito ou requerer a alienação forçada dos bens por meio particular ou público, nos termos do artigo 880 do CPC, abordado na sequência.

28. Ocorre que, não sendo o caso, por exemplo, de insolvência do devedor, em que instaura-se o concurso universal de credores perante um mesmo Juízo, é possível a coexistência de duas ou mais demandas em face do mesmo devedor perante Juízos diversos. Nessa situação, atos de constrição

(penhora) sobre o mesmo bem podem ser determinados de forma paralela - e em sequência - e até mesmo a sua própria adjudicação em favor de um ou outro credor.

29. O Código de Processo Civil não é silente sobre a hipótese acima tratada e da seguinte forma dispõe, no próprio artigo 876:

"Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

...

§5º Idêntico direito pode ser exercido por aqueles indicados no art. 889, incisos II a VIII, pelos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, pelo cônjuge, pelo companheiro, pelos descendentes ou pelos ascendentes do executado.

§6º Se houver mais de um pretendente, proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o ascendente, nessa ordem.

... " (grifei)

30. Assim, na forma da Lei, o exercício do direito à adjudicação do bem penhorado, enquanto forma de satisfação do crédito, deve ser oportunizado a todos os credores e não somente àquele que, talvez por sorte, venha a usufruir do processamento mais célere da sua demanda. Privilegiar somente um dos credores seria negar o direito de preferência de que todos desfrutam sobre a coisa penhorada, violando a inteligência do próprio artigo 797 do CPC, acima citado.

31. Nesse sentido, entende a Procuradoria que, caso recebida intimação judicial contendo determinação no sentido da transferência de registro de marca que já contenha anotação de penhora determinada anteriormente por Juízo diverso, competiria ao INPI, em primeiro lugar, comunicar a existência de tal ônus ao Magistrado que expediu a ordem de cumprimento.

32. Tal providência permitiria que o próprio Magistrado pudesse avaliar a viabilidade de uma possível troca de informações com os demais Juízos que eventualmente tenham expedido atos de constrição em relação ao mesmo bem, e estabelecer, se for o caso, a oportunidade de que os demais credores possam concorrer à adjudicação do registro de marca em seu favor, na forma que orienta o próprio Código de Processo Civil.

33. Note-se que não é o caso, diga-se de passagem, de que o INPI venha a negar o cumprimento da decisão judicial de transferência, e sim de comunicar, em um primeiro momento, a existência de ato(s) executivo(s) de penhora já anotados sobre o registro de marca, a fim de preservar os interesses de terceiros. Competirá ao Juízo, em qualquer caso, munido da informação, decidir quanto ao atendimento do disposto nos §§5º e 6º do artigo 876 do CPC ou simplesmente reiterar a intimação para o cumprimento da decisão de transferência.

b) Alienação (Particular ou Pública) em Execução Judicial (artigo 880 do CPC)

34. A alienação forçada dos bens do devedor (que pode ser realizada de forma particular ou pública), por seu turno, pressupõe a transferência a um terceiro, que vem a adquiri-los ou arrematá-los.

35. A disciplina é diversa e está prevista no artigo 880 do CPC:

"Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário.

§1º O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem.

§2º A alienação será formalizada por termo nos autos, com a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente e, se estiver presente, do executado, expedindo-se:

I - a carta de alienação e o mandado de imissão na posse, quando se tratar de bem imóvel;

II - a ordem de entrega ao adquirente, quando se tratar de bem móvel.

§3º Os tribunais poderão editar disposições complementares sobre o procedimento da alienação prevista neste artigo, admitindo, quando for o caso, o concurso de meios eletrônicos, e dispor sobre o credenciamento dos corretores e leiloeiros públicos, os quais deverão estar em exercício profissional por não menos que 3 (três) anos.

§4º Nas localidades em que não houver corretor ou leiloeiro público credenciado nos termos do § 3º, a indicação será de livre escolha do exequente."

36. A alienação judicial forçada apresenta-se, portanto, como uma alternativa à adjudicação pelo credor.

37. A jurisprudência tem indicado, entretanto, a necessidade de aplicação de disciplina diversa aos eventuais ônus anteriores existentes sobre o bem alienado judicialmente.

38. O Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que não subsistem os ônus incidentes sobre o bem em relação ao terceiro arrematante, considerando que a aquisição através de hasta pública é hipótese de aquisição de propriedade a título originário.

39. Os acórdãos abaixo transcritos são ilustrativos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA E ARREMATACÃO DE BEM OBJETO DE HIPOTECA. POSSIBILIDADE. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PLURALIDADE DE PENHORAS. PENHORA ANTERIOR. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ARREMATACÃO DO BEM EM VALOR SUPERIOR A 50% DE SUA AVALIAÇÃO. PREÇO VIL. INEXISTÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. ARREMATACÃO DE BEM HIPOTECADO. SUBSISTÊNCIA DO ÔNUS HIPOTECÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AQUISIÇÃO A TÍTULO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os bens gravados com hipoteca oriunda de cédula de crédito podem ser penhorados para satisfazer o débito fiscal, pois a impenhorabilidade de que trata o art. 57 do Decreto-lei 413/69 não é absoluta, cedendo à preferência concedida ao crédito tributário pelo art. 184 do CTN. Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "no concurso de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição" (REsp 594.491/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 08/08/2005, p. 258). Súmula n. 83/STJ. Precedentes.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se caracteriza preço vil quando a arrematação não alcançar, ao menos, a metade do valor da avaliação. In casu, o bem imóvel foi arrematado por valor equivalente a 68,01% do valor da avaliação oficial, afastando-se, assim, a configuração da arrematação por preço vil. Precedentes.

4. A aquisição em hasta pública é considerada modo de aquisição de propriedade a título originário, de modo que, inexistindo relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário do bem, não ocorre a subsistência de eventual ônus hipotecário incidente sobre ele. Precedentes.

5. Ainda no que diz respeito à suposta arrematação por preço vil, importa consignar que, se o recorrente deixa de indicar, de maneira detalhada e específica, a forma com que a alegada violação da lei federal teria se verificado, incide, no caso, a Súmula 284 do STF, ante a deficiente fundamentação desenvolvida no recurso. Precedentes.

6. É firme o entendimento desta Corte, segundo o qual a simples transcrição de ementas não basta para que se configure a divergência jurisprudencial alegada. Impõe-se a demonstração do dissídio com a reprodução dos segmentos assemelhados ou divergentes entre os paradigmas colacionados e o aresto hostilizado, o que ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp 1318181/PR; AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL2012/0070741-0; Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140); Órgão Julgador: T4 - QUARTA TURMA; Data do Julgamento: 21/08/2018; Data da Publicação/Fonte: Dje 24/08/2018)

"PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PENHORA REALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE ARREMATACÃO EM PROCESSO QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA ESTADUAL. NULIDADE DO LEILÃO. PENDÊNCIA. INDEFERIMENTO. UTILIZAÇÃO DO PODER GERAL DE CAUTELA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO QUANTO ÀS PREMISSAS FÁTICAS. CONFIGURAÇÃO.

1. Hipótese em que o mesmo imóvel foi penhorado em Execução Fiscal da União e em execução do Banco do Brasil. Na demanda deste último, o bem foi arrematado. A arrematante requereu ao juiz da primeira execução o cancelamento da medida constritiva, o qual foi indeferido, com base no poder geral de cautela, diante da notícia de que a Fazenda Pública questionou o procedimento de alienação judicial, alegando nulidade do leilão.

2. A arrematação de bem em leilão caracteriza-se como aquisição originária da propriedade, liberando-o dos ônus até então incidentes. Precedentes do STJ.

3. Adotou-se, porém, fundamento que isoladamente prejudicaria o anterior: a possibilidade de anulação, na Justiça Estadual, do leilão realizado justificaria fosse mantida a decisão do Juiz Federal que indeferiu o cancelamento da penhora feita no executivo fiscal.

4. Em Embargos de Declaração, a recorrente apontou omissão e erro na apreciação dos fatos, uma vez que o Juiz de Direito teria informado a inexistência de irregularidades no procedimento de leilão. O Tribunal de origem conheceu do recurso, mas o rejeitou, com base na afirmação da parte recorrida de que a questão controvertida havia sido efetivamente levada a julgamento na Justiça estadual.

5. A premissa adotada pelo Tribunal de origem, portanto, não se encontra devidamente esclarecida, mesmo após a oposição dos Embargos de Declaração, e é relevante para a solução da demanda, uma vez que as singelas alegações das partes não fazem prova conclusiva do respectivo conteúdo. Dito de outro modo, a utilização do poder geral de cautela deve ser feita a partir da análise clara do fato (pendência de julgamento do suposto incidente processual relacionado à nulidade do leilão) e de suas conseqüências jurídicas, e não de singelas informações trazidas aos autos.

6. O STJ possui o entendimento de que a ausência de manifestação sobre questão relevante para o desfecho da lide configura o vício da omissão.

7. Recurso Especial parcialmente provido, com determinação de retorno dos autos para novo julgamento dos aclaratórios." (REsp 1038800/RJ; RECURSO ESPECIAL2008/0052705-4; Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132); Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA TURMA; Data do Julgamento: 20/08/2009; Data da Publicação/Fonte: Dje 27/08/2009) - grifei

40. A jurisprudência vai mais além, equiparando as hipóteses de alienação particular e pública, conforme a previsão constante do artigo 880 do CPC, para tais efeitos.

41. O Superior Tribunal de Justiça também decidiu nesse sentido:

"TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ARREMATACÃO. IMÓVEL ADQUIRIDO EM ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO. APLICABILIDADE DO ART. 130, PARÁG. ÚNICO, DO CTN. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP.

1. Cinge-se a controvérsia em definir se o parág. único do art. 130 do CTN - segundo o qual, no caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre o respectivo preço - é aplicável às expropriações realizadas por meio de alienação por iniciativa particular.

2. Ao contrário do afirmado pela Municipalidade, a alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples.

3. Nesse contexto, a alienação por iniciativa particular, por ser também modalidade de transmissão forçada do domínio e hipótese de aquisição originária da propriedade, tem os mesmos efeitos da alienação em hasta pública, dentre os quais o de estar o adquirente inteiramente desvinculado da responsabilidade tributária do executado, ocorrendo a sub-rogação dos créditos tributários no respectivo preço, nos termos do art. 130, parág. único, do CTN.

4. Portanto, sendo direito do adquirente/arrematante receber o imóvel livre de ônus tributários, é legítima a expedição da certidão negativa de débitos tributários, tal como reconhecido pelo Tribunal de origem.

5. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial do MUNICÍPIO DE GUARUJÁ/SP." (AREsp 929244/SP; AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0146568-2; Relator(a) Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133); Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data da Publicação/Fonte: Dje 14/02/2020) - grifei

42. Assim, em resumo, de acordo com o entendimento jurisprudencial mais recente, os bens arrematados em leilão judicial (ou adquiridos através de alienação particular) devem ser entregues livres e desembaraçados em favor do terceiro arrematante ou adquirente. As exceções estariam por conta das obrigações *propter rem* referentes a bens imóveis, tal como, por exemplo, o pagamento de cotas condominiais.

43. Nesse particular, parece também interessante atentar para a redação do artigo 328 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), que traz previsão similar relativa aos leilões para a venda de veículos automotores:

"Art. 328. O veículo apreendido ou removido a qualquer título e não reclamado por seu proprietário dentro do prazo de sessenta dias, contado da data de recolhimento, será avaliado e levado a leilão, a ser realizado preferencialmente por meio eletrônico.

(...)

§8º Os órgãos públicos responsáveis serão comunicados do leilão previamente para que formalizem a desvinculação dos ônus incidentes sobre o veículo no prazo máximo de dez dias.

§9º Os débitos incidentes sobre o veículo antes da alienação administrativa ficam dele automaticamente desvinculados, sem prejuízo da cobrança contra o proprietário anterior.

§10. Aplica-se o disposto no § 9º inclusive ao débito relativo a tributo cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse, a circulação ou o licenciamento de veículo.

§11. Na hipótese de o antigo proprietário reaver o veículo, por qualquer meio, os débitos serão novamente vinculados ao bem, aplicando-se, nesse caso, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 271.

(...)" (grifei)

44. Diante de todo o exposto, entende a Procuradoria que, diante do cumprimento de determinação judicial de transferência de pedido ou de registro marcário em favor de terceiro adquirente ou arrematante, deve o INPI proceder de imediato à sua prenotação, caso não exista petição de transferência, prestando a devida informação para os fins do artigo 228 da LPI.

45. Na sequência, apresentada a respectiva petição, é devida a avaliação a respeito da atividade do adquirente/arrematante, em atenção à previsão contida no §1º do artigo 128 da LPI, para que, se for o caso, ocorra a transferência - em ato contínuo - para pessoa física ou jurídica que tenha atividade compatível ("ponte").

46. Por fim, cabe salientar que, após o deferimento, entende-se que eventuais anotações de limitação ou ônus anteriores, nesse caso, devem ser finalizadas, extinguindo-se as respectivas restrições, de acordo com o entendimento jurisprudencial acima exposto. Ao INPI competiria, nesse caso, informar sobre a alienação judicial do pedido ou do registro de marca aos respectivos Juízos que haviam determinado os atos de constrição.

Manual de Marcas

47. Diante de todo o exposto, a Procuradoria reitera a necessidade de revisão do subitem 8.8 do Manual de Marcas.

48. Uma possível sugestão de revisão da redação é proposta abaixo. O subitem 8.8 cuidaria da

transferência em favor do credor ou exequente, de uma forma mais abrangente, e o 8.8.1, de forma específica, em relação ao terceiro adquirente ou arrematante. A nova redação está grifada:

"8.8 Transferência por determinação judicial

A transferência de titularidade poderá ser realizada por ordem judicial, desde que o bem a ser transferido esteja devidamente individualizado, com o número do processo e a marca, e/ou o titular devidamente identificado, com o CNPJ/CPF, se nacional, ou nome e endereço completo, se estrangeiro. ~~A transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca.~~

A existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbados sobre a marca, em função de determinações judiciais proferidas em processos diversos, será comunicada ao Juízo que determinou a transferência de titularidade, a fim de que sejam resguardados os direitos dos interessados que tenham promovido a penhora do mesmo registro, aguardando o INPI manifestação judicial a respeito do informado.

Em caso de determinação judicial para transferência de titularidade de processo no qual não exista petição relativa à anotação da transferência de titularidade determinada, será feita a prenotação da determinação judicial, sendo informado que a mesma será concluída após a apresentação da petição própria, em conformidade com o artigo 228 da LPI. Não serão alterados os dados cadastrais do processo até o exame da petição de anotação de transferência.

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por determinação judicial, caso o cessionário não possua atividade compatível, a mesma deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada "ponte").

Qualquer peticionamento realizado em pedido ou registro de marca pelo novo titular, quando este se encontrar prenotado, sofrerá exigência para que a regularização do processo no INPI seja providenciada. O INPI dará publicidade, por meio da RPI, às determinações judiciais que tenham por objeto a ciência de decisão ou sentença.

8.8.1 Transferência em favor de terceiro adquirente ou arrematante ~~Carta de arrematação~~

Nos casos de transferência de titularidade determinada judicialmente em favor de terceiro adquirente ou arrematante (alienação judicial) por carta de arrematação, a mesma será devidamente anotada independentemente da existência de anotações de limitações ou ônus no processo. Contudo, no ato de sua publicação, será incluída no despacho a informação da existência de limitações ou ônus (sem proibição de transferência) publicados em RPIs anteriores. Na hipótese de constar proibição de transferência por determinação judicial no(s) processo(s) arrematado(s), será formulada exigência para que o cessionário comprove o término da proibição.

As anotações de limitação ou ônus anteriores, nesse caso, serão finalizadas, extinguindo-se as respectivas restrições, considerando que a aquisição de propriedade através de alienação judicial (artigo 880 do Código de Processo Civil) tem natureza de aquisição originária, conforme entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, cabendo ao INPI informar aos respectivos Juízos que haviam determinado os atos de construção sobre a alienação judicial em favor de terceiro."

Conclusão

49. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em atenção à consulta formulada, recomenda a revisão do subitem 8.8 do Manual de Marcas, a fim de que seja aperfeiçoada a disciplina da operacionalização das transferências de pedidos e de registros de marcas determinadas judicialmente, nos casos em que haja restrição imposta anteriormente por Juízo diverso, distinguindo-se entre as hipóteses de: i) adjudicação em execução em favor do credor ou exequente e ii) alienação judicial para terceiro adquirente ou arrematante.

50. De forma complementar e sugestiva, apresenta-se possível nova redação para o tema (item 48 da manifestação).

51. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402004365202036 e da chave de acesso d1d3aef4

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o

código 440257760 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-06-2020 16:12. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
