



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. 00035/2021/CGPI/PFE-INPI/PGE/AGU**

**NUP: 00848.000275/2021-14**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Análise de petições de transferência de titularidade em pedidos indeferidos e registros de marca extintos**

1. Análise de petições de transferência de titularidade em pedidos indeferidos e registros de marca extintos.
2. Sugestão de aprimoramento do Manual de Marcas.
3. Orientação no sentido de que as petições de transferência de titularidade sejam processadas por ocasião da verificação da existência de demanda judicial anulatória de ato administrativo.
4. Proposta de nova redação para o item 8.7.3 "c" do Manual.

1. A Coordenação-Geral de Contencioso encaminha à CGPI consulta formulada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) quanto à análise de petições de transferência e de alteração de nome/sede em pedidos ou registros de marca.

2. A DIRMA, invocando caso concreto, informa que o pedido de registro nº 840.532.911, indeferido, inclusive em grau recursal, teve petições de transferência de titularidade e de anotação de alteração de nome apresentadas posteriormente à decisão proferida pelo INPI.

3. As referidas petições foram consideradas prejudicadas, com as devidas publicações na RPI, à vista do indeferimento do pedido de registro de marca, mantido em grau de recurso.

4. A decisão de considerar prejudicados os referidos peticionamentos, informa a área técnica, está lastreada no Manual de Marcas, em específico na alínea "c" do item 8.7.3.

5. Informa-se ainda que, posteriormente, o pedido de registro indeferido passou a ser objeto de ação judicial, em que se busca a anulação do ato administrativo de indeferimento, não tendo havido, entretanto, determinação judicial específica no processo judicial a respeito da análise das referidas petições.

6. À vista da discussão, no âmbito interno da DIRMA, quanto à necessidade de regularização dos dados da requerente das petições apresentadas ao INPI, e considerando a existência de demanda judicial, a Diretoria de Marcas formula a presente consulta à Procuradoria, questionando a respeito do possível aperfeiçoamento do Manual de Marcas quanto à matéria.

**É o breve relato do necessário.**

7. O Manual de Marcas assim dispõe quanto ao processamento de pedidos de transferência de titularidade de pedidos ou de registros marcários:

*8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido*

*É verificada a situação em que se encontram os processos envolvidos na transferência, de modo a orientar se haverá alguma decisão imediata no requerimento ou se a petição prosseguirá no exame.*

*a) Pedidos ou registros com pendências judiciais*

*Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sobrestada até a retirada do impedimento, valendo o mesmo para as marcas semelhantes. O exame da transferência das marcas diferentes do pedido ou registro com ônus seguirá normalmente.*

*b) Pedido de registro ainda não publicado para fins de oposição*

*Caso haja, no rol de processos a transferir, pedidos de registro ainda não publicados para a oposição, o exame da transferência será sobrestado.*

*c) Pedidos arquivados ou registros extintos*

*Fica prejudicado o exame da transferência de pedidos arquivados, indeferidos sem interposição de recurso, com indeferimento mantido em grau recursal ou considerados inexistentes, bem como de registros extintos, declarados nulos ou que tenham sido cancelados de ofício anteriormente, dando-se prosseguimento apenas aos registros em vigor ou aos pedidos em andamento. Caso a petição de transferência inclua apenas processos arquivados ou extintos, a mesma será prejudicada.*

*d) Pedidos ou registros em outras situações*

*Caso o pedido ou registro não se encontre em nenhuma das situações citadas, dá-se prosseguimento ao exame da transferência, passando para a próxima etapa de verificações." (grifei)*

8. O caso sob exame, que motiva a presente consulta, trata da existência de petições não processadas no âmbito administrativo, considerando ter sido o respectivo pedido de registro indeferido inclusive em grau recursal. A questão que põe à apreciação da Procuradoria refere-se a uma possível revisão da previsão contida no item 8.7.3 "c" do Manual de Marcas para disciplinar as hipóteses em que o pedido indeferido ou o registro extinto venham a ser objeto de demanda judicial.

9. A CGREC - Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade manifestou nos autos sua preocupação com relação ao tratamento de casos *sub judice*:

*"Em reunião com os representantes da autora e com o procurador federal responsável pela defesa do INPI, realizada em 09/04/2021, ficou acordado entre as partes acerca da necessidade de regularização dos dados da requerente do pedido de registro de marca n.º 840532911, conforme requerimentos de transferência de titularidade e posterior alteração de nome/sede, datados de 25.07.2019 e 16.10.2019, respectivamente, que, por economia processual, foram prejudicados pelo setor responsável da Dirma.*

*Alerto, que por diversas oportunidades, em decisões de recursos, já alertamos ao setor de Transferência de Titularidade da necessidade de exame e averbação de transferência/alteração de titularidades em pedidos/registros de marcas que, embora arquivados ou declarados nulos, estejam sendo objeto de discussão na esfera judicial, portanto subjudice.*

*No momento em que as partes apresentam perante o judiciário um pleito revisional da decisão principal, caberá ao órgão administrativo, rever o andamento processual regularizando eventuais requerimentos de alteração cadastral, em face da necessidade de conferir a legitimidade das partes perante o judiciário.*

*Assim sendo, solicitamos a tomada das providências necessárias, junto ao setor de transferência, para que proceda a análise dos referidos requerimentos.*

*Por último informamos que o fato de terem sido prejudicadas não desconstitui o direito do usuário de ter suas petições analisadas e deferidas. O ato administrativo que prejudicou as petições não é considerado um ato decisório da Instituição e deve ser classificado, por similaridade, a um ato interlocutório, ou seja, momentâneo/não decisório. Portanto, não há necessidade de anulação do ato, apenas a continuidade do seu exame de forma regular."*

10. A COGED - Coordenação de Gestão de Dados Bibliográficos, por seu turno, defende a regularidade do procedimento administrativo adotado, ressaltando que:

*"Ante o exposto, a COGED não identifica qualquer irregularidade no ato de prejudicar a petição de anotação de transferência de titularidade decorrente de cessão n.º 850190233621, publicado na RPI 2538, de 27/08/2019, ou no ato de prejudicar a petição de anotação de alteração de nome, sede ou endereço n.º 850190344001, publicado na RPI 2551, de 26/11/2019, visto que, à época da análise das petições, a situação do pedido constava como 'Pedido de registro de marca indeferido (mantido em grau de recurso)' e não existia qualquer indicativo de situação sub*

*judice no processo ou nas petições em comento. A Ação Ordinária nº 5000567-39.2021.4.02.5101, que originou a anotação de Notificação Judicial, foi proposta apenas em 2021, data posterior ao protocolo, análise e publicação do ato de prejudicar as petições em comento.*

*Levando-se em conta tais aspectos e tendo em vista que o indeferimento e a decisão de recurso não foram reformados, a Coordenação de Gestão de Dados Bibliográficos considera regular o exame preliminar realizado nas petições de transferência e de alteração, que acarretou no ato de prejudicar ambas as petições, visto que não poderia ter sido realizado de forma diversa considerando o disposto no Manual de Marcas e a situação do processo à época da análise das petições, não cabendo assim anulação dos despachos ou prosseguimento no exame das petições nesse contexto."*

11. Os artigos 134 e 135 da Lei n. 9.279/96 tratam da cessão de direitos envolvendo pedidos e registros marcários, *in verbis*;

*"Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.*

*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."*

12. Como visto, a Lei não disciplina o tratamento que deva ser dispensado pelo INPI a requerimentos de transferência de titularidade de pedidos indeferidos ou de registros marcários já extintos.

13. Como apontado no curso da instrução dos autos, a Autarquia vem adotando o entendimento de que, por economia processual, tais requerimentos não devem ser processados administrativamente.

14. Note-se, entretanto, que a questão merece ser analisada sob outro ponto de vista. Em outras palavras, talvez seja necessário compreender o motivo pelo qual o usuário apresenta requerimento de transferência de titularidade de um pedido de registro já indeferido em 2ª instância administrativa.

15. Parece inegável, *in casu*, existir interesse do titular quanto a buscar eventual proveito econômico decorrente de um pedido que, mesmo que indeferido administrativamente, possa vir a ser objeto de demanda judicial para anulação do ato praticado pelo INPI. Não houvesse o interesse do usuário, certamente o pedido de transferência não teria sido apresentado.

16. Nesse sentido, parece desarrazoado esperar que, apresentada demanda judicial para a desconstituição do ato administrativo, deva o Juízo tomar conhecimento da existência de petições não processadas administrativamente pelo INPI a fim de proferir decisão específica que determine à Autarquia o processamento interno de requerimento de transferência de titularidade, por exemplo.

17. Uma solução mais consuetudinária com o interesse do usuário seria, *smj*, promover o "saneamento" do processo administrativo tão logo noticiada a existência de ação judicial através da qual se questione a legalidade do ato proferido pelo INPI.

18. O processamento de petições até então consideradas "prejudicadas", na forma da previsão constante do Manual de Marcas, poderia ser realizado a partir do momento em que a Autarquia toma conhecimento, através da sua representação judicial, da existência do contencioso judicial. Tal medida parece inclusive favorecer o sentido de colaboração devido pelo INPI em relação ao Poder Judiciário, sinalizando a boa-fé processual da Autarquia na cooperação entre as instituições.

19. Assim sendo, a Procuradoria propõe a revisão do Manual de Marcas, no que se refere ao item 8.7.3 "c". Noticiada a existência de demanda judicial, com a devida anotação na RPI, caberia à DIRMA verificar a existência de petições pendentes de processamento. Em caso positivo, seria dado prosseguimento ao exame da transferência, passando-se para a próxima etapa de verificações.

20. Uma possível alteração para a redação do referido item do Manual de Marcas é proposta abaixo. O texto a ser incluído está grifado:

*"c) Pedidos arquivados ou registros extintos*

*Fica prejudicado o exame da transferência de pedidos arquivados, indeferidos sem interposição de recurso, com indeferimento mantido em grau recursal ou considerados inexistentes, bem como de registros extintos, declarados nulos ou que tenham sido cancelados de ofício anteriormente, dando-se prosseguimento apenas aos registros em vigor ou aos pedidos em andamento. Caso a petição de transferência inclua apenas processos arquivados ou extintos, a mesma será prejudicada. Verificada a existência de ação judicial visando a anulação do ato administrativo de indeferimento ou de extinção, prossegue-se, em qualquer caso, no exame da transferência, independentemente de ordem judicial específica para tal fim, passando-se para a próxima etapa de verificações."*

**Conclusão**

21. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria sugere o aprimoramento do Manual de Marcas, orientando-se que as petições de transferência de titularidade sejam processadas por ocasião da verificação da existência de demanda judicial anulatória de ato administrativo, propondo-se nova redação para o item 8.7.3 "c" do Manual, na forma do item 20 da presente manifestação.

22. É o Parecer.

23. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2021.

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) 00848000275202114 e da chave de acesso f02e454f



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 696490188 e chave de acesso f02e454f no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 23-08-2021 16:31. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.

---