



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA



Nota Técnica nº 004/2008 Proc/CJCONS/DIORJ

PI 9800783-1

Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2008.

Sra. Chefe da CJCONS

A questão em foco se refere a transferência do presente pedido de patente para o CETEM, ocorrida em 05 de abril de 1999, que somente veio a ser apresentada ao INPI em 24 de março de 2008. Sobreleva observar que, em 16 de janeiro de 2008, não foram conhecidas petições apresentadas pelo CNPq e pelo CETEM, por não serem depositante ou representante legal do mesmo, em face de exigência constante de parecer técnico, lavrado em 10 de julho de 2007.

O primeiro ponto a ser abordado refere-se a transferência de pedidos de patente que encontra-se, primeiramente regulado pelos artigos 58 a 60 da Lei nº 9279/96:

*Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.*

*Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações:*

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;*
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e*
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.*

*Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.*

Entendo, outrossim, que em se tratando de transferência de propriedade, deve ser aplicado subsidiariamente os preceitos pertinentes a matéria na forma como regula o Código Civil. Neste aspecto, observo que a Lei da Propriedade Industrial estabelece, em seu artigo 5º, que os direitos da propriedade industrial são considerados como bem móvel. Assim, merece destaque o artigo 1267 do Código Civil:

*Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.*

♠



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA**



*Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.*

Analisando o preceito acima, esclarece Silvio de Salvo Venosa in "Direito Civil", 6ª edição, pág. 242:

*Assentamos no decorrer deste texto que a propriedade no direito nacional transfere-se primordialmente pelo registro imobiliário no tocante aos imóveis e pela tradição quanto aos móveis. Não prepondera a regra mobiliária do direito francês pela qual a posse vale título.*

.....  
*Enunciamos também que, não ocorrendo a tradição do móvel, o adquirente tem apenas ação pessoal, de obrigação de dar ou entregar contra o alienante para haver a coisa, decorrente do contrato. Não se reivindica, porque ainda não é o dono. Somente a tradição, ainda que pelo constituto possessório ou outra modalidade simbólica, transforma-o em proprietário da coisa móvel. O contrato por si só não transfere a propriedade. Com a entrega, a transferência da coisa se torna pública. O direito pessoal transforma-se em real.*

Trazidos estes ensinamentos cabe agora indagar o momento na qual ocorre a tradição do bem móvel em comento (pedido de patente), de forma a se configurar a transferência da propriedade. De forma a dar início a resposta a esta indagação, merece destaque acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no RESP nº 723372, em que foi Relator o Ministro Francisco Falcão (DJU: 06/06/2005):

*Não pode prosperar o entendimento empossado pelo Tribunal de origem, porquanto, a partir da alienação do veículo, o novo proprietário passa a ter legitimidade para defender o bem, inclusive se opondo judicialmente à aplicação de multas pelo Poder Público, sendo irrelevante se foram aplicadas antes ou depois da aquisição do veículo, devendo, pois, ser reconhecida a legitimidade ativa ad causam do recorrente na ação em testilha, para que assim possa ser apreciado o mérito da causa.*

De forma a fundamentar o seu voto, estatuiu o Relator em seu voto:

*A*



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA**



Observa-se da norma acima que o proprietário que não cumprir ao prazo estipulado responde solidariamente e não de forma exclusiva. O STJ entendeu que o novo proprietário, mesmo que não cumprido o disposto acima, já pode atuar na defesa dos direitos relacionados ao bem móvel adquirido. Na Lei nº 9279/96 não existe regra legal que penalize a falta de apresentação do pedido de transferência.

Exatamente em função desse silêncio legal, não pode ser ignorado o preceito constitucional inscrito no inciso II do artigo 5º que reza:

*Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:*

*.....  
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei;*

Do texto constitucional decorre o preceito que ao administrado somente pode vir a ser exigido um determinado comportamento se este estiver previamente fixado e determinado no ordenamento jurídico, sob pena de violação de um dos mais basilares direitos individuais. Acerca desta questão, já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

*A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio*



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA**



*No que concerne ao argumento de que o Tribunal a quo contrariou art. 1.267, do Novo Código Civil (antigo art. 620), tenho que assiste razão ao recorrente.*

*A presente hipótese trata de ação ajuizada pelo ora recorrente, buscando anular multas de trânsito impostas sem a observância de defesa prévia. Ocorre que o Tribunal a quo entendeu que o feito deveria ser extinto sem julgamento de mérito, por falta de legitimidade ad causam do autor, ainda que este tenha adquirido o veículo, haja vista que a transferência do automóvel só gera efeito entre as partes contratantes, mas não perante os órgãos públicos de trânsito, onde permanece o nome do anterior proprietário em seus registros.*

*Todavia, não pode prosperar o entendimento empossado pelo Tribunal de origem, porquanto, a partir da alienação do veículo, o novo proprietário passa a ter legitimidade para defender o bem, inclusive se opondo judicialmente à aplicação de multas pelo Poder Público, independentemente se foram aplicadas antes ou depois da aquisição do veículo.*

*Com efeito, é cediço que a transmissão da propriedade do bem móvel se dá com a sua tradição. A efetivação da mencionada transferência implica na sub-rogação, por parte do adquirente, de todos os deveres e direitos inerentes ao bem.*

*Assim, aplicada a penalidade por infração de trânsito, caso ocorra posteriormente à venda do automóvel, o novo proprietário deverá responder por todas obrigações que se vinculam à coisa, dentre elas se encontram as multas de trânsito, categoria de obrigação denominada de propter rem, pois acompanham o bem ainda que venha a ser transferida a sua titularidade. (grifamos)*

Ora, o caso abordado no acórdão em questão tem perfeita aplicabilidade no presente caso, em especial quando observado que a Lei atual, ao contrário de outras normas legais, não estabelece nenhuma punição no caso da não apresentação do pedido de transferência. Cite-se, a título ilustrativo, o que dispõe o artigo 134 do Código Nacional de Trânsito:

*Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.*



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA**



*Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in mora. Medida cautelar deferida. (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)*

*O princípio constitucional da reserva de lei formal traduz limitação ao exercício das atividades administrativas e jurisdicionais do Estado. A reserva de lei — analisada sob tal perspectiva — constitui postulado revestido de função excludente, de caráter negativo, pois veda, nas matérias a ela sujeitas, quaisquer intervenções normativas, a título primário, de órgãos estatais não-legislativos. Essa cláusula constitucional, por sua vez, projeta-se em uma dimensão positiva, eis que a sua incidência reforça o princípio, que, fundado na autoridade da Constituição, impõe, à administração e à jurisdição, a necessária submissão aos comandos estatais emanados, exclusivamente, do legislador. Não cabe, ao Poder Executivo, em tema regido pelo postulado da reserva de lei, atuar na anômala (e inconstitucional) condição de legislador, para, em assim agindo, proceder à imposição de seus próprios critérios, afastando, desse modo, os fatores que, no âmbito de nosso sistema constitucional, só podem ser legitimamente definidos pelo Parlamento. É que, se tal fosse possível, o Poder Executivo passaria a desempenhar atribuição que lhe é institucionalmente estranha (a de legislador), usurpando, desse modo, no contexto de um sistema de poderes essencialmente limitados, competência que não lhe pertence, com evidente transgressão ao princípio constitucional da separação de poderes. (ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 7-2-01, DJ de 27-6-03)*

Vale a pena observar o que estatui o Relator Ministro Celso de Mello em seu voto:

*Não custa enfatizar — até mesmo porque a análise desse aspecto da questão se torna inafastável — que o princípio da reserva da lei ao postulado constitucional da reserva de lei, vedando-se em conseqüência, notadamente quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações quantitativas, a intervenção de outros atos estatais revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo.*

Desta forma, evidencia-se que não cabe ao INPI fixar aquilo que não foi efetuado pela Lei, razão pela qual entendo que não há que se falar em limitação ao exercício de

9



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE ORIENTAÇÃO JURÍDICA**



qualquer direito. Por outro lado, o antigo Tribunal Federal de Recursos, analisando o uso de direitos de propriedade industrial, mesmo em sede de declaração de caducidade, firmou o seguinte entendimento:

*AC 90243*

*Relator: Ministro Eduardo Ribeiro*

*MARCA- CADUCIDADE- DESUSO. DEMONSTRANDO-SE QUE A MARCA FOI UTILIZADA, NO BIENIO, POR SUBSIDIARIA DA TITULAR DA MESMA, COM PRESUMIDA AUTORIZAÇÃO VERBAL OU MESMO TACITA, NÃO SE JUSTIFICA A DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE.*

Trazidas estas considerações entendo que a transferência do bem (pedido de patente) se deu com a assinatura do respectivo contrato, tendo, nesse momento, ocorrido a tradição. A despeito da regra constante na Lei da Propriedade Industrial, entendo que não se pode negar a legitimidade do novo titular em defender direitos de sua propriedade, sendo que nesse caso, caberia ao INPI exigir que este demonstre a sua legitimação e não simplesmente desconsiderar a sua argumentação, fazendo perecer o seu bem. Desta forma, entendo que deva ser anulado o despacho proferido em desfavor do CETEM e dado continuidade ao exame do pedido de patente, procedendo-se ao exame, de forma prioritária, ao exame do pedido de transferência apresentado.

À consideração superior.

Ricardo Luiz Sichel  
Chefe da Divisão de Orientação Jurídica  
SIAPE 449644



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



Ref.: Processo/INPI/DIRPA/Nº PI-9800783-1.

Em 24.09.2008.

Acordo com a NOTA TÉCNICA/PROC/CJCONS/DIORJ/Nº 004/2008.

Nesse lastro, em assentindo V.Sa. com o entendimento que aqui se sustenta, recomenda-se seja ele fixado como orientação normativa, a ser uniformemente seguida no âmbito desta Procuradoria Federal no INPI, bem como que dele seja cientificada, formalmente, a Diretoria de Patentes, a Diretoria de Marcas e a Diretoria de Transferência de Tecnologia e Outros Registros deste Instituto quanto à nova orientação jurídica, em substituição àquela firmada no PARECER/PROC/DICONS/Nº 33/99, cuja cópia faço anexar ao presente.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
 Coordenação Jurídica de Consultoria  
 Coordenadora

A SEACONS/CONS.

Reute. Encaminhe-se, primeiro, cópia de fls. 77 a 89 aos Procuradores Federais desta Procuradoria, para conhecimento, bem como a DIRMA e a DIREC

Após, a DIRPA.

Em 30/09/2008.

  
**Maria Alice Castro Rodrigues**  
 Coordenação Jurídica de Consultoria  
 Coordenadora  
 Port. nº 0468, de 23/12/2006

DE ACORDO.

CONFIRO ERRO NORMATIVO A PRESENTE NOTA, DE FORMA A SER SEGUIDA NO ÂMBITO DESTA PROCURADORIA.

A CJCONS PARA CONTE-SEN E REGISTRAR.

Após, a DIRPA.

Em 24/09/2008

  
**Mauro Sodré Maia**  
 Procurador-Chefe



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PROCESSO – PEDIDO M.U. 6600099-8

PARECER/PROC/DICONS/Nº 33/99

**Ementa:** Antes da publicação do deferimento da requerida transferência da titularidade do pedido de privilégio cabe ao depositante-cedente o cumprimento das exigências formuladas no processo pela autarquia. A anotação de transferência não está tão-só jungida às vontades contratadas nos negócios particulares, mas, também, e principalmente, ao cumprimento das exigências postas em lei e ato normativo, sem o que se não há de deferi-la.

Senhor Chefe da DICONS

Razoado desta Procuradoria, parecer-proc nº 026/81(fl.69/70), datado em 02 de setembro de 1981, opinou no sentido da republicação de exigência dirigida a determinada empresa, à vista de que, antecedentemente, já houvera formulado pedido de alteração de seu nome, posteriormente, se diga, deferido, anotado e publicado.

2. Todavia, não se atina com a base de suportaçãõ legal do referido deferimento, em face de o prefalado parecer consignar que a interessada ‘...não cumpriu nem se manifestou com qualquer petiçãõ...’ concernentemente à exigência que, à época, a si fora fixada pela entidade.

3. Certo é que, a seguir à risca o ordenamento, redundaria arquivado o enfocado pedido, prejudicando, conseguintemente, a apreciação do requerimento subsidiário, ou paralelo, como queiram, nos moldes expressados no § 5º do art. 19 da, então, vigente Lei nº 5.772/71, abaixo reproduzidos:

‘A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de noventa dias acarretará o arquivamento do pedido encerrando-se a instância administrativa’.

4. Quer dizer, se o estipulado lapso legal escoorreu sem que o titular do pedido providenciasse a satisfação da exigência publicada na RPI, operado o efeito jurídico preceituado na susa regra, não se pode justificar o

*Illegible signature*



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

fato de mais adiante, em 02.6.81, efetivar-se, por publicação, a requerida alteração do nome da empresa.

5. Donde a discordância com os pontos de vista, na oportunidade, consignados.

6. Assemelhada, deveras, a questão do vertente processo, a não ser pelos sós fatos de ao invés de cuidar de alteração de nome reportar-se à transferência da titularidade do pedido, no qual o depositante torna-se eventual cedente e o terceiro interessado comparece como eventual cessionário, bem assim, de que aqui o processo veio de ser arquivado.

7. A história, entanto, se repete: conta que o pedido cai em exigência, à sua vez não satisfeita no tempo aprazado por lei, subsistindo, precedentemente, como sobredito, requerimento postulando transferência da posição de titular de uma empresa para outra.

8. De todo modo, está-se ante formulações apartadas, díspares, das que não têm o condão de interceder...entre si, porquanto a marcha do pedido, vamos dizer, principal, em nada deve ser retardada por questões incidentes, do que fazem exemplo a alteração de nome, transferência da posição de titular, etc. .

9. A bem da verdade, até que opere-se a requerida transferência, a responsabilidade pelo cumprimento das exigências enfeixa-se nas mãos do depositante, eventual cedente, refugindo à alçada do terceiro interessado, eventual cessionário, a mais mínima competência para intervir no processo, pois, que, ainda, remanesce estranho à relação processual estabelecida, exclusivamente, entre a autarquia e o pedinte, o que nela faz ingressar o pedido.

10. E para que a figura do cessionário assumisse a posição processual do cedente, para que incorporasse a responsabilidade dos atos a serem praticados perante a Administração, mister a publicação no órgão oficial do Instituto do correspondente deferimento, sem o que todas as providências vão permanecer a cargo do depositante-cedente.

11. Avulta, portanto, a simplicidade da espécie ora examinada, se se levar em conta a norma regente nos estritos termos com que veio de ser editada, sem margem, como se apresenta, para dar vazão às tamanhas incompreensões de que dão conta os presentes autos.

*Fuller*



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**

12. Acertadamente, conduz-se o Dr. Paulo Cabrera P. Da Rosa, aquando em parecer de sua autoria (fls. 81/83) veio de fixar as seguintes assertivas:

'Assim entendo que o pedido de anotação de transferência cria uma mera expectativa de direito e não um direito adquirido ao cessionário, que somente passará a ter esse direito quando da publicação na RPI do despacho de deferimento após ter sido verificada a apresentação dos documentos necessários estabelecidos na Legislação (sic) (CPI e Ato Normativo do INPI, nº 017 de 11.5.76).

E mais adiante:

'Assim sendo, opino que esses atos de exigência técnica e de arquivamento foram atos administrativos legais e legítimos baseados na legislação [então] em vigor'.

13. Em apertada síntese, pode-se dizer que nada acontece, nada muda na relação processual até que se perfaça, e cumpridamente, a trajetória legal designada para a alteração de nome ou, como no caso concreto, visando a circulação da titularidade do pedido de privilégio, cabendo, unicamente, ao eventual (grifei) cedente a produção, ou melhor, a execução de umas quantas providências tendentes a satisfazer exigibilidades postas pelo Instituto, providências e atos os quais situar-se-ão na alçada do eventual (grifei) cessionário a partir, somente, da publicação preceituada na norma regedora da Propriedade Industrial.

14. Por derradeiro, observe-se, não engasta-se, no figurino legal pertinente, determinação que confira precedência da examinação dos aventados pedidos incidentes, para que só, então, tenham lugar as formulações de exigências, razão pela qual está-se em que tais decisões poderão ser publicadas em qualquer ponto do ordinário curso do trâmite do processo.

15. E nem se pense seja a anotação de transferência mera medida a que se deva conformar a entidade, que o orbe público - administrativo não encontra-se sujeitado à satisfação automática das vontades contratadas nos negócios particulares (tantas vezes enganosas), donde o itinerário legal a ser percorrido, com a apresentação dos 'documentos necessários', a que se referiu o lúcido pesquisador, culminado com a publicação do decisório, a o que observar-se-á olímpico respeito.

É o meu parecer.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 1999.

*Eduardo Antonio Segui Sobert*  
EDUARDO ANTONIO SEGUI SOBERT  
Matricula: 00440464  
OAB 36325/RJ

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL



Processo- MU6600099-8

PROC/DICONS, em 06.07.1999

Acordo com o circunspeto parecer PROC/DICONS/Nº 033/99.

Proponho que prevaleça neste órgão jurídico, a adoção da inteligência firmada no presente parecer, em alteração àquela outra assinada no parecer PROC/DICONS/Nº 026/81.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Chefe da Divisão de Consultoria  
PROC/DICONS

À DIRPA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL



PROCURADORIA

PARECER-PROC/Nº 026/81

Processo: Pedido de PI-003538/72

( ALTERAÇÃO DE NOME

(-EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA

(-Possibilidade de nova publicação da exigên

( cia em face de alteração de nome da reque-

( rente.

O presente processo veio a esta Procuradoria face à consulta do Sr. Diretor da DIRPA, solicitando esclarecer se "uma alteração de nome é suficiente para alterar o prazo de cumprimento de exigência, através de uma nova publicação dessa exigência com o novo nome..." (fls. 64).

Em 16.12.80, foi publicada, na RPI 530 (fls.54), exigência para cumprir o disposto no artigo 19 § 3º do CPI, em nome de DEUTSCHE GOLD-UND SILBER - SHEIDEANSTALT VORMALS ROESSLER, que não cumpriu nem se manifestou com qualquer petição.

Ocorre, entretanto, que, em 05.12.80, a interessada já havia requerido alteração de seu nome para DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, conforme petição 034394 (fls. 55/61).

Tal pedido foi, posteriormente, deferido e devidamente anotado, tendo, esse ato, sido publicado, em 02.06.81, na RPI 554.

*W.R.F.*

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PARECER/PROC/Nº 026/81



Tendo em vista que o pedido de alteração de nome foi requerido anteriormente à publicação daquela exigência de fls. 54, opino que, no presente caso, seja republicada aquela exigência em nome de DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT, atual requerente do pedido de privilégio.

Ao Sr. Chefe da DICONS.

PROC, em 02 de setembro de 1981


*Zoeni Ximenes Tompakow de Sá!*

Zoeni Ximenes Tompakow de Sá

Advogada

DICONS, em 02.09.81

1. De acordo.
2. À DIRPA.

  
Jorge Machado  
Chefe da DICONS

ZXTS/dgs.-