

8. Transferência de direitos

A titularidade dos pedidos e registros de desenhos industriais pode ser transferida, total ou parcialmente, seja por vontade do titular ou por decisão judicial.

Em se tratando de transferências voluntárias, podem-se listar as seguintes: transferência por cessão, transferência por incorporação ou fusão, transferência por cisão, transferência por sucessão legítima e transferência por falência.

Para solicitar a anotação de transferência de titularidade, gerada por qualquer um dos tipos mencionados anteriormente, é necessário protocolar petição, mediante recolhimento de GRU sob código de serviço 114, preferencialmente pelo peticionamento eletrônico.

Ao peticionar requerimento de transferência, é necessário observar os requisitos inerentes a cada um dos tipos previstos e acima mencionados.

<i>Como solicitar o serviço</i>	
<i>Serviço:</i>	<i>Anotação de transferência de titular</i>
<i>Código:</i>	114

8.1. Transferência por cessão

A transferência por cessão aplica-se aos casos em que uma pessoa física ou jurídica, denominada cedente, transfere os direitos sobre os pedidos ou registros de desenho industrial, por meio de um instrumento de cessão a outra pessoa física ou jurídica, denominada cessionária.

Da petição de solicitação de anotação de transferência de titularidade por cessão deverão constar originais ou cópias dos seguintes documentos:

- ✓ Requerimento de transferência devidamente preenchido (em papel ou eletronicamente);
- ✓ Comprovante de pagamento de retribuição correspondente;
- ✓ Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário e suas respectivas assinaturas, informando, explicitamente, se a cessão é total ou parcial;
- ✓ Procuração outorgada pelo último titular envolvido na transferência;
- ✓ Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

8.2. Transferência por incorporação ou fusão

A incorporação é uma operação que ocorre quando uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, o que inclui os direitos sobre os pedidos ou registros de desenho industrial. A fusão, por sua vez, é uma operação que ocorre quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova, que também lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

Para a anotação da transferência por incorporação ou fusão, são necessários os seguintes documentos:

- ✓ Requerimento de transferência devidamente preenchido (em papel ou eletronicamente);
- ✓ Comprovante de pagamento de retribuição correspondente;
- ✓ Atos da incorporação ou atos relativos à fusão e atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente;
- ✓ Procuração outorgada pelo último titular envolvido na transferência;
- ✓ Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

8.3. Transferência por cisão

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, caso a cisão seja parcial (art. 229 da [Lei 6.404/1976](#)).

A transferência de titularidade de pedido ou registro de desenho industrial pode ocorrer com base em uma cisão. Para tanto, o requerente deve apresentar os documentos comprobatórios da operação, averbados pelo órgão competente.

Para a anotação da transferência de direitos com base na cisão, são exigidos os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência devidamente preenchido (em papel ou eletronicamente);
- Comprovante de pagamento de retribuição correspondente;
- Atos da cisão e atos constitutivos da nova sociedade averbados, no órgão competente;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

8.4. Transferência por sucessão legítima ou testamentária

A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando os pedidos ou registros de desenho industrial são transferidos em virtude de partilha e bens.

Para a anotação da transferência de direitos com base na sucessão, são necessários os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência devidamente preenchido (em papel ou eletronicamente);
- Comprovante de pagamento de retribuição correspondente;
- Documentos oficiais que comprovem a transferência por sucessão legítima ou testamentária;
- Procuração do cessionário, se for o caso;

- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

8.5. Transferência por falência

Os pedidos ou registros de desenho industrial são bens que podem compor o patrimônio da massa falida e podem ser transferidos mediante decisão judicial.

Para a promoção de transferência de pedido de registro ou de registro de desenho industrial que esteja incluído na universalidade de bens de massa falida, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência devidamente preenchido;
- Comprovante de pagamento de retribuição correspondente;
- Alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos ao pedido ou registro de desenho industrial;
- Documento de cessão devidamente assinado pelo síndico da massa falida ou pelo curador fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais formalidades legais.
- Procuração do cessionário, se for o caso;

8.6. Análise da petição de transferência

A análise da petição de transferência só será iniciada após a verificação formal quanto ao pagamento da retribuição devida. Nesta verificação, será analisado se:

- a) O pagamento referente ao serviço foi efetuado até o envio da petição;
- b) A GRU foi gerada com o código de serviço correto e com o valor corresponde ao cadastro do interessado (cessionário); e
- c) Consta apenas uma guia para cada petição de transferência apresentada.

Caso o pagamento não tenha sido efetuado até a data do envio da petição de transferência, a mesma não será conhecida, por falta de pagamento. Se a guia foi gerada para o serviço errado ou em valor menor ao devido, será formulada exigência para complementação de valor. O não conhecimento da petição e a exigência para complementação de valor serão publicados na RPI.

Caso a exigência não seja cumprida no prazo de 60 dias, a contar da publicação na RPI, a petição será arquivada.

8.6.1. Etapas de exame de requerimentos de transferências

O exame do requerimento de transferência compreende duas etapas básicas:

Verificação da situação do pedido ou do 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 sustada até a retirada do impedimento.

b) Pedidos arquivados, considerados inexistentes, registros extintos ou registros tornados nulos:

Nesses casos, a petição de transferência será prejudicada.

c) Pedidos ou registros em outras situações

Caso o pedido ou registro não se encontre em nenhuma das situações descritas, dar-se-á prosseguimento ao exame da transferência, passando para a próxima etapa de verificações.

Verificação de requisitos básicos referentes à petição de transferência

Nesta etapa, são verificados os seguintes procedimentos:

a) Se quem atua como parte cedente tem poderes para solicitar a transferência;

b) Se a documentação (original ou cópia) requerida nos procedimentos de transferência foi devidamente apresentada, de acordo com cada tipo de transferência: por cessão, por incorporação ou fusão, por cisão, por sucessão legítima ou testamentária e por falência.

c) Se, no documento de cessão, constam: o cedente e o cessionário ou seus representantes, respectivamente qualificados, se for o caso; as respectivas assinaturas; o número do pedido ou registro de desenho industrial e a informação se a cessão é total ou parcial.

d) Se houve o pagamento da retribuição devida;

Esta etapa pode resultar na formulação de exigência para que:

- O requerente apresente ou complemente a documentação necessária;
- Seja complementada a retribuição devida;
- O requerente preste esclarecimentos ou apresente a documentação pertinente quando houver dúvidas sobre os poderes de quem se denomina cedente do desenho industrial.

Verificação dos poderes de quem cede o desenho industrial

A legitimidade dos signatários é verificada no contrato social, quando apresentado, ou através das qualificações declaradas no documento de cessão (Ex. "diretor", "presidente", "sócio-gerente", entre outros). Caso esse requerente se trate de pessoa distinta da relação processual, a petição será indeferida.

Quando, do contrato social, contiver em uma das cláusulas que a alienação ou aquisição de bens deverá ser feita com "o aval dos sócios" ou "mediante a deliberação da ata" etc, será verificado se

há documentos que comprovem o contido na cláusula, sendo formulada exigência para comprovação no caso de ausência dos mesmos.

A publicação de eventuais exigências será feita na RPI, tendo o requerente o prazo de 60 dias para o cumprimento ou contestação da exigência, sob pena de arquivamento do requerimento de transferência.

Efetivada a transferência e publicada na Revista da Propriedade Industrial, compete ao cessionário cumprir qualquer exigência formulada no pedido ou registro de desenho industrial em questão.

Empresário individual com inscrição extinta

Conforme o [Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 25/2013](#), o empresário individual com inscrição extinta possui capacidade jurídica para ceder e transferir pedido ou registro de desenho industrial, uma vez que o patrimônio de um empresário individual se confunde com o da pessoa natural.

8.7. Análise da transferência por decisão judicial

As anotações de transferência decorrentes de determinação judicial serão cumpridas imediatamente, em regime de prenotação, independentemente da existência de petição apresentada formalmente pelo cessionário e do pagamento prévio da retribuição correspondente, ou seja, será publicada a decisão judicial de transferência em RPI, mas para que haja alteração no cadastro do sistema e para que o processo receba a publicação referente à anotação de transferência, será necessário que o cessionário (novo titular) protocole, sob código de serviço 114, a anotação de transferência de titular, preferencialmente por meio do peticionamento eletrônico, junto aos documentos necessários descritos neste manual.

A anotação de transferência decorrente de determinação judicial ou decorrente de carta de arrematação será executada conforme parágrafo anterior, mesmo que existam limitações ou ônus, anteriormente averbados sobre o pedido ou registro de registro de desenho industrial.

O INPI somente procederá à anotação se o bem estiver devidamente individualizado, com o número do processo, o número do desenho industrial, e o cessionário devidamente identificado, com o número de inscrição no CNPJ/CPF-MF, se nacional, ou nome e endereço completo, se estrangeiro.

O INPI dará publicidade, por meio da Revista da Propriedade Industrial, às determinações judiciais que tenham por objeto a ciência de decisão ou sentença.

8.8. Despachos aplicáveis

Exigência

Tem a finalidade de sanar dúvidas, omissões ou divergências quanto à documentação pertinente ao exame da transferência.

Deferimento

Caso sejam atendidos todos os requisitos legais para sua averbação, a petição de transferência é deferida.

Indeferimento

Ocorre nos casos em que não são atendidos os requisitos legais para a averbação da transferência.

Arquivamento da petição

Serão arquivadas as petições protocoladas por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não tenha sido apresentado em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo, além de petições que geraram exigência que não foram cumpridas dentro do prazo.

Decisão de não conhecer petição

Não são conhecidas as petições protocoladas fora do prazo legal, desacompanhadas de fundamentação legal ou sem o comprovante do pagamento.

Decisão de prejudicar petição por falta de objeto

Caso os pedidos ou registros listados no instrumento de cessão encontrem-se, respectivamente, indeferidos sem interposição de recurso ou extintos, o exame da petição de transferência ficará prejudicado, por carecer de objeto. O mesmo vale para os casos em que o serviço de transferência solicitado já tenha sido atendido anteriormente, com publicação na RPI.