

# Transferência de titularidade dos direitos da propriedade intelectual

Denis Borges Barbosa (abril de 2012)

|  |    |
|--|----|
| <i>Do que dissemos anteriormente</i> .....   | 2  |
| <i>Da transferência do registro</i> .....  | 6  |
| Como se dá a transferência de titularidade de registro de marca.....                                 | 8  |
| A norma brasileira .....   | 9  |
| <i>Das anotações</i> .....   | 10 |
| O que é anotação, em face das averbações e dos registros .....                                       | 11 |
| Da natureza e propósito da anotação .....  | 12 |
| Das alterações na anotação.....  | 12 |
| Dos efeitos da cessão e da anotação.....   | 14 |
| <i>Das consequências do regime especial de anotação</i> .....  | 15 |
| A anotação na lei de 1945 .....  | 15 |
| Averbação e anotação na Lei 9.279/96 .....   | 16 |
| Validade e eficácia <i>inter partes</i> , inoponibilidade perante terceiros .....                    | 17 |
| Da decisão do Supremo no caso Filizola .....   | 17 |
| A questão da legitimidade de defesa da marca.....  | 21 |
| <i>Das singularidades da mutação societária</i> .....  | 23 |
| Mesmo no caso da incorporação, a marca só se transmite pela publicação da anotação. ....             | 25 |
| No caso da Propriedade Industrial, os efeitos de uma averbação seriam idênticos ao da anotação ..... | 27 |

A questão central deste estudo é o da transferência de titularidade dos direitos de propriedade intelectual.

Por que é especialíssima essa modalidade de ato jurídico? Como dizem todas as leis desse campo do direito, as marcas, patentes, cultivares, direitos autorais, etc., são bens móveis.

Por exemplo, diz o art. 5º. Da Lei 9.279/96:

Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial

Não obstante tal declaração, a lei reserva uma forma específica para a transferência da titularidade dos direitos exclusivos, que se distingue da simples tradição, ou mesmo do sistema de outros bens móveis sujeitos a registro, como os automóveis e navios. Como nota Pontes de Miranda <sup>1</sup>, falando exatamente de transferência de marcas:

O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis.

---

1 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, § 1.942. Registro.

Essa peculiaridade do sistema da propriedade intelectual tem, historicamente, tido repercussões na legitimidade pertinente ao processo civil e penal. O nosso tema é precisamente a articulação entre a titularidade do registro, uma vez transferido a outro sujeito de direito, perante o processo civil.

## **Do que dissemos anteriormente**

Vimos escrevendo de longa data sobre a transferência de titularidade dos direitos de propriedade industrial, e em particular das marcas<sup>2</sup>. Na segunda edição de nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, dissemos<sup>3</sup>:

Da Cessão de marcas.

Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda 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 arquivamentos dos pedidos não cedidos.

A Lei 9.279/96 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenciais.

Não obstante o Art. 134 seguir o exemplo do Art. 89 da Lei 5.772/71, ambos estão mal e merecem reparo. O princípio de que marcas essencialmente idênticas não podem estar sob o poder de dois pólos diversos da concorrência vale no caso de cessão, sem dúvida, mas também em todos os casos de transferência de titularidade; não se admitiria o conflito de duas marcas idênticas, para o mesmo produto, apenas porque uma foi deixada a um herdeiro e outra a seu irmão.

Na legislação anterior ao CPI/45, havia a vedação da transferência da marca sem o estabelecimento a que estivesse vinculada, numa norma de veracidade da marca. A liberdade de cessão de marca independentemente do estabelecimento é assim tratada pela CUP e TRIPS:

(CUP) Art. 6º quater

(1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida.

(2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de

---

2 Na primeira edição do nosso *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*, vol. I, Lumen Juris, 1997, p. 265.

3 Na segunda edição, Lumen Juris, 2003, p. 1057 e seguintes.

natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica.

(TRIPs) ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

Mas vale atentar particularmente para a obra mais recente, dedicada a essa modalidade de direitos <sup>4</sup>. Em primeiro lugar, atentando para a peculiaridade das “propriedades” marcárias, que não se identificam com o instituto correspondente do direito comum:

6.2.3. Aplicação complementar das instituições do direito de propriedade em face das marcas

Identificando “propriedade” (i.e., direito exclusivo) e “monopólio” (i.e., posição singularizada na concorrência), dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluimos, porém, a ação dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos reais, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas às figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais sobre bens móveis físicos? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais serão, intuitivamente, o paradigma dos direitos de propriedade industrial<sup>5</sup>.

É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis as normas de direito real mobiliário se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.

A aplicação subsidiária das normas do direito comum em matéria de propriedade industrial parece ser razoável. Segmento do Direito Comercial, fração divisionária do Direito Privado, as normas da propriedade industrial não têm tamanha autonomia e continência a ponto de se tornarem um direito à parte. Discute-se, isso sim, se é aplicável o regime geral dos direitos reais àquelas “propriedades” específicas, derivadas do privilégio ou registro.

(...) 6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas

Em sua faceta de propriedade, a marca registrada, como indicado acima, compreende as faculdades elementares do domínio. A aproximação entre os dois regimes é marcante, como demonstram os art. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os

---

4 BARBOSA, Denis Borges, Proteção das Marcas. Lumen Juris, 2008, 6.2.5. Peculiaridades da aplicação das normas de direito comum às marcas

5 [Nota do original] Caio Mário da Silva Pereira anota que a Parte Especial atinente ao Direito das Coisas abrange indistintamente os bens corpóreos e incorpóreos, o que também chega a suceder na Parte Geral do Código (“Instituições de Direito Civil”, vol. I/237, Rio de Janeiro: Editora Forense, 1966, p. 112).

direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum<sup>6</sup>, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.

Assim, seja por ser objeto de *propriedade*, seja pelo fato de os registros terem natureza *análoga* aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas.

Na sua faceta concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que singularizam seu regime em face do paradigma mobiliário. É o que se nota nesta seção.

Após essas observações de caráter genérico, detalhamos os elementos singulares da propriedade das marcas, iniciando pela criação da exclusiva:

#### 6.2.5.3. Constituição do título

A propriedade relativa à marca nasce, como se lê do art. 129 do CPI/96, do ato administrativo da concessão do registro<sup>7</sup>. Embora muito se enfatize a natureza da apropriação da marca como *ocupação*<sup>8</sup>, essa não dá a propriedade, como ocorreria no regime da propriedade mobiliária comum. Como já manifestado, a ocupação se dá pela criação do signo *como signo marcário*<sup>9</sup>, através de sua vinculação a uma atividade econômica determinada.

Essa ocupação é pressuposto do *direito formativo gerador*, que legitima o pretendente a requerer e obter a propriedade, mas – no sistema brasileiro – não pressupõe sequer o *uso*. Apenas se exige uso *anterior* para o exercício do direito de precedência previsto no art. 129 do CPI/96<sup>10</sup>, mas – como ocorre em outras hipóteses de prevalência de pretensões anteriores, também o detentor da preferência, para adquirir a propriedade, deverá requerê-la e submeter-se ao procedimento regular

Assim, essa propriedade mobiliária nasce de um ato registral específico. As mutações subjetivas e substantivas que venham a ocorrer posteriormente nessa propriedade estão sujeitas a um outro ato registral.

Em particular, notamos a singularidade do regime de transferência dos registros:

---

6 [Nota do original] Vide Pollaud-Dullian, op. cit., § 1.297. «La qualification de propriété se traduit par diverses règles : l'opposabilité absolue (dans le cadre de la spécialité toutefois), la consécration de l'action en revendication, le principe de la cession libre de marque c'est-à-dire la possibilité de céder la marque indépendamment du fonds de commerce ou de l'entreprise qui l'exploite, la possibilité de licence et mise en gage, de copropriété (laquelle, à la différence du droit des brevets, n'est pas soumise à un régime spécial) ou de constitution d'usufruit. En outre, à la différence du droit des brevets et du droit des dessins et modèles, la propriété de la marque a vocation à la perpétuité, sous réserve que le propriétaire procède aux formalités de renouvellement et exploite sa marque. Il s'agit cependant d'une propriété d'un type très particulier, comme on l'a souligné dans l'introduction générale. Non seulement elle porte sur un bien incorporel et a un caractère relatif en raison de la règle de spécialité, mais encore sa protection est subordonnée à une procédure d'enregistrement et son maintien à une obligation d'exploitation».

7 [Nota do original] Não discutiremos aqui a questão da natureza – atributiva ou declaratória – do registro na lei vigente. Entendemos claro que o efeito do registro é constitutivo, exceção feita do direito de precedência.

8 [Nota do original] Vide José Carlos Tinoco Soares, *Marcas vs. Nome Comercial - Conflitos*, 1ª ed. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 80.

9 [Nota do original] O que não significa criação expressiva. Recolher uma palavra já conhecida (por exemplo, Telephone) e dedica-la à significação de uma atividade econômica (comercialização de vinhos) já é ocupação suficiente.

10 [Nota do original] Segundo o art. 129 do CPI/96, toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

#### 6.2.5.5. Transferência do título

As marcas, como direito de propriedade, são suscetíveis de transferência de titularidade, sendo que a anotação no INPI, prevista no art. 134 da Lei 9.279/96 dará efeitos da transferência *erga omnes*, “a partir da data de sua publicação”<sup>11</sup>.

Mas há uma peculiaridade aqui, que faz divergir a propriedade da marca do que ocorre com o paradigma da propriedade móvel. Pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro. A condição para o negócio jurídico é que a cessão compreenda todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (a “família de marcas”), sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamentos dos pedidos não cedidos.

A Lei 9.279/96 mantém assim o princípio da universalidade da cessão constante do Art. 89 da Lei 5.772/71 - segundo o qual, no caso de transferência, todos os registros e pedidos de marcas iguais ou semelhantes relativas à mesma atividade deverão ser repassadas em bloco. O motivo é a impossibilidade de conviver modalidades da mesma marca, concedidas apenas em atenção à unicidade do titular, em condições que se presumem concorrenciais<sup>12</sup>.

Assim, aqui também se defere à natureza concorrencial da propriedade, em exceção ao paradigma da propriedade móvel geral.

**E, enfim, resumindo as aproximações e distinções entre o regime das marcas e da propriedade geral:**

#### 6.2.7. Conclusão sobre a propriedade das marcas

A marca, após registrada, torna-se de uso exclusivo do seu titular, para emprego no mercado específico para a qual foi concedida (art. 129 do CPI/96). Também é atribuída ao titular a faculdade de transferir o uso do signo a terceiros, e haver pagamento por isso; a faculdade de defender a exclusividade, e de reaver a marca de quem injustamente a detenha (art. 130 do CPI/96).

A propriedade abrange todo uso corpóreo da marca, positivo (exclusividade de aposição sobre o produto) e negativo (proibição de remoção) (189 e 190 do CPI/96). O uso privativo se estende além da simples aposição sobre o produto ou serviço, incluindo toda a referência ao signo na mesma esfera do mercado específico – em publicidade, etc. (art. 131 do CPI/96).

Tais direitos não são pessoais; acedem, em totalidade, a qualquer titular a quem o registro é transferido, e se exercem impessoalmente contra todos que, em relação ao

---

11 [Nota do original ] Assim preveem os tratados pertinentes: CUP) Art. 6o quater - (1) Quando, de acordo com a legislação de um país da União, a cessão de uma marca não seja válida sem a transmissão simultânea da empresa ou estabelecimento comercial a que a marca pertence, bastará, para que essa validade seja admitida, que a parte da empresa ou do estabelecimento comercial situada nesse país seja transmitida ao cessionário com o direito exclusivo de fabricar ou vender os produtos assinalados com marca cedida. - (2) Esta disposição não impõe aos países da União a obrigação de considerarem válida a transmissão de qualquer marca cujo uso pelo cessionário fosse, de fato, de natureza a induzir o público em erro, particularmente no que se refere à proveniência, à natureza ou às qualidades substanciais dos produtos a que a marca se aplica. (TRIPs) ART.21 - Os Membros poderão determinar as condições para a concessão de licenças de uso e cessão de marcas, no entendimento de que não serão permitidas licenças compulsórias e que o titular de uma marca registrada terá o direito de ceder a marca, com ou sem a transferência do negócio ao qual a marca pertença.

12 [Nota do original] Vide, no entanto, a construção jurisprudencial da disponibilidade desse direito, através de acordos de tolerância.

mesmo mercado específico, alvitram fazer uso do mesmo signo, ou de qualquer outro que possa com ele se confundir na percepção do público.

Assim, o registro cria um complexo de relações *erga omnes*, que se irradiam da conjugação do signo e do mercado pertinente, singularizando a *oportunidade* de uso desse signo nesse contexto, de forma a fazê-lo exclusivo para o titular.

No âmbito constitucional, como no da lei ordinária, tal exclusividade é dita ser uma *propriedade*. E todas essas características indicadas acrescem a essa denominação a natureza de um direito *real* - que transcende a pessoa a quem foi concedido, e se exerce contra todos, acompanhando o registro.

Essa propriedade, que é um direito real, seja por aplicação direta, seja por analógica, segue até certo ponto o paradigma da propriedade mobiliária.

Mas a sua tripla natureza de *direito concorrencial*, além de propriedade e signo, se expressa por um conjunto de exceções ou moderações ao paradigma mobiliário.

Em primeiro lugar, o registro só constitui propriedade em relação ao emprego do signo num mercado específico (especialidade). Tanto subjetivamente, quanto objetivamente, a propriedade só se adquire e se exerce em relação a este segmento especializado do mercado, e para seus propósitos.

Em segundo lugar, a constituição e a transferência da propriedade não se identificam com as formas similares da propriedade mobiliária do direito comum. Nem a ocupação, nem a tradição perfazem a função constitutiva ou translativa da propriedade, pois é o registro, após procedimento administrativo, que dá a privativa, e só a anotação constitui o efeito *erga omnes* da transferência.

A propriedade, além disso, é territorial; em nenhuma hipótese, seja no direito interno, seja no direito internacional aplicável, se tem eficácia internacional da propriedade das marcas. Apenas como poder de oposição ao direito formativo gerador de terceiros, certas marcas estrangeiras têm efeito no sistema jurídico interno, mas nunca com o efeito positivo de constituir propriedade.

As faculdades intrínsecas ao domínio, no caso da marca registrada, são sujeitas ao requisito de uso efetivo; o não uso após certo tempo faz perecer a propriedade.

Em quinto lugar, o direito se estende apenas até que se tenha a oportunidade de recuperar o investimento relativo a cada produto ou serviço, exaurindo-se a propriedade após a primeira venda.

Dentro de tais limitações e exceções, as normas relativas à propriedade mobiliária se aplicam em integridade, sujeitas apenas às eventuais peculiaridades da tripla natureza da propriedade marcária.

## **Da transferência do registro**

A transferência de marcas se dá por todas as formas de direito. Já dizia Noronha e Fischer no regime *anterior* ao Código Civil de 1916:

No direito Francês e no das nações em que é facultada a transferência da marca independentemente do fundo comercial ou industrial, a propriedade da marca é coisa

móvel e, portanto, a sua transferência pode operar-se conforme as prescrições do direito civil e comercial sobre tal propriedade<sup>13</sup>.

Qual a natureza dessa transferência? Falando do negócio jurídico voluntário destinado a perfazer a transferência, entende Gama Cerqueira que se trata de cessão de direitos, e não transferência de coisa móvel <sup>14</sup>:

101. A cessão das marcas regula-se pêlos princípios da cessão de créditos (Cód. Civil, art. 1.078), enquanto compatíveis com a sua natureza, e completa-se pela transferência do registro para o nome do cessionário.

Explica, com precisão, o autor:

Embora o objeto da alienação seja a própria marca, como objeto de propriedade que é, o modo usual de sua transferência é a cessão do *registro*, pela qual se transferem para o cessionário todos os direitos dele resultantes.

Tais ponderações não se esgotam, porém na cessão *stricto sensu*:

A natureza da marca não impede que ela seja objeto de outros contratos transláticos da propriedade, como a venda, a permuta, a doação, a transferência como entrada de capital, etc.<sup>15</sup>

A posição do autor não é isolada. Relevante tratado argentino encaminha-se para a mesma solução com uma pequena e preciosa inclusão:

La cesión de marcas es una cesión de derechos. (..) Este encuadramiento de la figura de cesión marcaria no deja de suscitar ciertas dificultades. Debe tenerse en cuenta que el Código Civil incluye bajo un mismo Título disposiciones sobre la cesión de derechos en general, como es el citado artículo 1444, y en mucho mayor medida, sobre cesión de créditos, que es un caso particular de la cesión de derechos. Dado que la cesión de marcas es una cesión de derechos, pero no una cesión de créditos, las normas del Título del Código Civil correspondientes a esta última cesión solo le son aplicables parcialmente en forma directa; las normas de dicho título referidas a la cesión de créditos que constituyen la mayor parte del citado Título solo son aplicables a la cesión de marcas en forma analógica<sup>16</sup>.

E nos honra o precedente com a citação, sobre esse ponto:

“4.1.7 – Quanto à Carta-Patente nº 9202950-7, cabe notar que o depósito no INPI ocorreu em nome da American Cyanamid Company, isso em 30-7-92 (fl. 62), sendo que a BASF alega ter comprado desta os ativos do agronegócio, e por decorrência os direitos da mencionada Patente, a qual lhe confere exclusividade sobre a denominada Tecnologia Clearfield. Porém, há referir duas questões relevantes. A primeira diz respeito à formalização da cessão da mencionada Patente, uma vez que, conforme os arts. 58-9 da Lei 9.279/96, é necessário haja contrato de cessão. DENIS BORGES BARBOSA comenta que a cessão de patente pressupõe um contrato de cessão pelo

---

13 [Nota do original] Almeida De Nogueira & Fischer, Guilherme, Tratado Theorico e Pratico de Marcas Industriais e Nome comercial. São Paulo: Hennies Irmãos, 1910, p. 122.

14 No mesmo sentido, DOMINGUES, Douglas G. , Marcas e Expressões de Propaganda, RF, p. 410 e TAVARES PAES, P. R., Marcas - contrato de cessão de direitos e prestação de serviços, Revista dos Tribunais | vol. 678 | p. 52 | Abr / 1992 | DTR\1992\135

15 Gama Cerqueira. op. cit., p. 101.

16 BERTONE, Luis Eduardo e CUEVAS, Guillermo Cabanellas de las. Derechos de Marcas. Buenos Aires: Heliasta, 1989, p. 423.



qual ocorre “a mudança do titular dos direitos sobre a patente”, e como o Código da Propriedade Industrial não define o regime jurídico, prossegue ele dizendo que a doutrina remete a regulação ao Código Civil, “aplicando-lhe o regime geral das cessões de crédito; subsidiariamente as disposições relativas à compra e venda ou da doação.” (Uma Introdução à PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Lumen Juris, 2ª ed., 2003, p. 1049). No caso, não houve um contrato de cessão da norte-americana Cyanamid para a BASF, tendo por objeto os direitos da Patente nº 9202950-7. Pelo quanto se deduz, a BASF tem-na inserida no – digamos – pacote dos ativos do agronegócio.” TJRS, AI Nº 70021344197, Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. Irineu Mariani, 12 de dezembro de 2007.

### Como se dá a transferência de titularidade de registro de marca

Constituído o registro de marca<sup>17</sup>, o seu titular pode transferir a terceiros a *propriedade e uso exclusivo* dela a terceiros. No regime brasileiro atual, tal transferência se faz independentemente do fundo de comércio.

No entanto, assim como a propriedade das marcas em nosso sistema nasce do registro, assim também a transferência de titularidade implica em ato registral derivado. Detalha o clássico Gama Cerqueira, em obra diversa:

Três momentos distintos se nos apresentam para a transferência de uma marca de indústria, de comércio ou de serviço, quais sejam: primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência; segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do Certificado de Registro com a respectiva averbação é consequência desta última.

“Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: “os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzirão efeito a partir de sua publicação no Órgão Oficial”, e também o que prescreve o § 1.º do art. 88, que acentua: “a transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação”, publicações essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, temos que, este último momento (data) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer.

Dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação, da junção, etc., de empresas (..) <sup>18</sup>

De novo, no seu Tratado:

105. Cedida ou por outra forma alienada a marca, o adquirente fica sub-rogado, desde logo, em todos os direitos resultantes do registro, inclusive, não é necessário dizer, o direito de renová-lo, na forma da lei. O alienante torna-se estranho à marca, de modo que, voltando a usá-la, incorrerá nas penas da lei, como qualquer contrafator.

A análise de Gama Cerqueira continua inteiramente aplicável, como graficamente descreve julgado do TJRS:

Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que

---

17 Ou exercido o direito de pedir um registro.

18 CERQUEIRA, João da Gama. Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p 62-4.



seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação de que a propriedade é transferida através da assinatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo (...) TJRS, Apelação Cível nº 70004177135, Décima Quarta Câmara Cível, Des. João Armando Bezerra Campos, 27 de novembro de 2003.

O registro assim constituído acompanha e constitui as relações jurídicas pertinentes à marca, mediante *anotações*, que correspondem à nomenclatura ora vigente para tais atos translaticios:

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.

(...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI <sup>19</sup>.

### A norma brasileira

No sistema jurídico nacional, reconhece-se e se consigna em registro, mediante *anotação*, a mudança de titularidade de uma marca. Assim dispõe a lei:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário<sup>20</sup>;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação <sup>21</sup>.

Assim, pelo art. 134 da Lei 9.279/96, tanto o pedido de registro quanto o próprio registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

---

<sup>19</sup> RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

<sup>20</sup> Como se vê, a Lei 9.279/96 refere-se apenas à mutação voluntária na titularidade de marcas - a cessão.

<sup>21</sup> Há anotação, também, das marcas de alto renome, previstas no art. 125 da LPI. Dizem as diretrizes de Exame de marcas: “Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução/INPI nº 121/05, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação será proibida.”

No âmbito administrativo, a cessão foi - em tempos - regida pela Resolução INPI nº 083/2001<sup>22</sup>. Vale a pena citar o normativo, por seu propósito didático:

#### 10. Sobre Cessão de Direitos

10.1 A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que demonstre a transferência da titularidade do pedido ou do registro da marca, tais como por incorporação, cisão, fusão, sucessão legítima ou testamentária ou determinação judicial.

10.2 O INPI fará a anotação da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário, e a publicará, para que produza efeitos em relação a terceiros.

10.3 No caso de cessão de registro de marca que se encontre em fase de exame de prorrogação ou concessão de registro, o certificado já será expedido em nome do cessionário.

10.4 Da decisão que indeferir a anotação de cessão ou que cancelar registro ou arquivar pedido, nos termos do art. 135 da LPI, caberá recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da respectiva publicação, cuja decisão encerrará a instância administrativa.

10.5 O pedido de anotação da cessão será instruído com os documentos previstos no Manual do Usuário.

Atualmente, os procedimentos de anotação se transferência subjetiva do registro se acham regulados pelo capítulo 7 das Diretrizes de Exame do INPI, que se transcreve no anexo a este estudo.

### **Das anotações**

Elemento importante da vida dos direitos é a documentação das suas mutações objetivas e subjetivas. Assim é que cabe anotar à margem do registro de concessão de patentes (Art. 59 da Lei 9.279/96) a cessão, com a qualificação completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo – a nulidade parcial determinada judicialmente) ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Segundo o art. 60, as anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Análoga redação se terá no capítulo referente às marcas. O art. 136 da mesma lei diz que o INPI fará as anotações da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

---

22 Vide a Resolução 128/2006, que, em seu Art. 4º dispõe: Fica revogada a Resolução nº 083 de 14.12.2001.

Segundo o Art. 137, as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Desta feita, o paralelismo importa em convergência de efeitos para as anotações de marcas e patentes.

### O que é anotação, em face das averbações e dos registros

O regime registral da Propriedade Industrial tem glossário próprio, que muitas vezes confunde o atuante no direito, habituado a outros campos de registro. A lei 9.270/96 distingue entre os atos de caráter registral os *registros*, as *averbações* e as *anotações*.

O que são anotações?

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.

(...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI<sup>23</sup>.

Falando do Código de 1945, diz no mesmo sentido Pontes de Miranda<sup>24</sup>:

#### § 2.023. Anotações e cancelamentos

1. ANOTAÇÕES E o QUE SE ANOTA. - As anotações correspondem às averbações do registro de imóveis. O que se quer é a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas (Tomo XI, § 1.228).

Estabelece o art. 145 do Decreto lei n. 7.903: "Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos em forma legal, ou de certidões, qualquer alteração quanto ao nome do proprietário da marca, título, insígnia, expressão ou sinal de propaganda. Desse ato dar-se-á certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos". E o parágrafo único: "Serão", igualmente anotados os atos que se referirem à suspensão, limitação ou extinção dos registros de marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, por despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o requerirem juntando documentos hábeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias".

Também se anotam a separação do dote, o restabelecimento da sociedade conjugal (se a marca se achava entre os bens comunicados), as restrições de poder (cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade do fundo de empresa ou do gênero de indústria

---

23 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

24 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 111-112.

ou de comércio, de que é pertença a marca, ou da própria marca, de incomunicabilidade e outras).

Assim, é sempre a mutação subjetiva, adjetiva ou objetiva, mas incidental e subsequente, que vai ser anotada. Num trecho importante, Pontes, citando legislação registral, propõe uma noção do que sejam averbações <sup>25</sup>:

“...seriam averbadas, nas respectivas inscrições, todas as alterações supervenientes, que importassem em modificação das circunstâncias constantes do registro, atendidas as exigências das lei especiais em vigor”.

Não se careceria para tanto de uma longa comparação dos textos legislativos, muito embora, no tocante à primeira das anotações, a de caráter subjetivo, já se tenha feito tal análise <sup>26</sup>.

#### Da natureza e propósito da anotação

Crucial para nossas cogitações é a observação de Pontes de Miranda<sup>27</sup>, segundo o qual as anotações a que se refere o CPI correspondem às averbações de registro de imóvel; com elas, o que se visa é *a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas*.

Assim sendo, aplica-se à anotação da presunção de veracidade, própria ao sistema registral brasileiro, e não a regra de fé pública absoluta do sistema alemão<sup>28</sup>.

#### Das alterações na anotação

O CPI de 45, Dec. Lei 7903/45 previa a possibilidade do pedido administrativo de cancelamento de anotação quando comprovada a falsidade ou ineficácia dos documentos que geraram a anotação:

Art. 149. Qualquer pessoa, com legítimo interesse, poderá requerer ao Diretor de Departamento Nacional da Propriedade Industrial o cancelamento da anotação de alienação, transferência, alteração de nome ou da averbação do contrato de exploração, desde que prove a falsidade ou ineficácia dos documentos apresentados.

Parágrafo único. O cancelamento das anotações previstas neste artigo não isenta os responsáveis pela falsidade das ações criminais ou civis que no caso couberem.

Também se previa o recurso contra o ato administrativo que conceder ou denegar anotação de transferência de titularidade. O prazo para este recurso administrativo era de 60 dias.

---

25 PONTES DE MIRANDA, atualizado por Wilson Rodrigues Alves, Tratado de Direito Privado - Tomo 1, p. 505, 2a. Ed., Bookseller, Campinas, 2000, mencionando o Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 132.

26 Em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris 2003, no capítulo relativos aos contratos e em Proteção de Marcas, no tocante à cessão, § 8.7.1. Em parte, tal análise é transcrita neste estudo, com as atualizações pertinentes.

27 PONTES DE MIRANDA, op. cit., p. 111.

28 RE 85223, RTJ 98/1 Relator Soares Munoz.

Art. 150. Da decisão do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade industrial que denegar a anotação de transferência, ou alienação do registro, caberá ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias.

Parágrafo único. Igual recurso caberá a qualquer interessado do despacho que conceder ou denegar o cancelamento da anotação.

### O Código de 1971, Lei 5772/71:

Art. 91. Do despacho que denegar a anotação ou a averbação caberá recurso no prazo de sessenta dias.

Nota-se que o CPI de 1971 só previa cancelamento caso a anotação fosse denegada. Não havia previsão para o caso de terceiros que quisessem cancelar, administrativamente, a anotação. Contemplava-se, no direito anterior, a ação judicial a ser proposta por terceiros interessados relativa à ineficácia dos atos referentes à anotação, como se indica perante a previsão de medida acautelatória:

Art. 92. A requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, que tenha iniciado processo judicial de falsidade ou relativo à ineficácia dos atos referentes à anotação de transferência do pedido de registro ou dos direitos do registro ou à averbação do respectivo contrato de exploração, poderá o juiz, motivando seu ato, ordenar a suspensão do processo de anotação de transferência ou de averbação, até decisão final.

Na lei vigente não consta nenhum artigo prevendo literalmente a possibilidade de solicitação do cancelamento da anotação por algum defeito ou erro na mesma. Prevê-se apenas o recurso contra a *negativa* de transferência:

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão;

II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

### No entanto, diz o art. 212 da Lei:

Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º. Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.

§ 2º. Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

Assim, não obstante a falta de previsão literal, também caberá recurso do ato administrativo que admitir anotação. O sistema recursal do atual Código é de caráter genérico, e não mais casuístico como antes <sup>29</sup>.

---

<sup>29</sup> Instituto Dannemann, Comentários à Lei da Propriedade Industrial e Correlatos . Renovar. Rio de Janeiro. 2001 p.455.

## Dos efeitos da cessão e da anotação

Dizia Gama Cerqueira em 1946 <sup>30</sup>:

108. O contrato de cessão é consensual e comutativo. Perfaz-se pelo simples acordo de vontades das partes, não dependendo da tradição do objeto, que não pode ser feita de modo material, senão pela entrega do título representativo do privilégio, isto é, a patente. A entrega da patente, entretanto, não é essencial à perfeição do contrato, podendo o cessionário suprir a sua falta, obtendo cópia autêntica da patente na qual será anotada a transferência. Se a cessão da patente for parcial, caso em que o cedente não poderá despojar-se do título legal do privilégio, outro modo não há de proceder para fazer a transferência dos direitos.

Tal enunciado de nosso doutrinador mais consagrado em Propriedade Industrial deve, porém, ser tomado *cum granus salis*. Como se verá, em texto posterior ele abandona o entendimento de que a transferência do direito se faria como um endosso em título de crédito. Ao mudar sua opinião, adotando a percepção de que a transferência do registro se faz pela anotação (agora, na lei atual, pela *publicação* da anotação) Gama Cerqueira se alinhou com a doutrina, a jurisprudência e a prática do INPI.

Fico, assim, com Pontes de Miranda em Seu Tratado de Direito Privado, v. 16 (e mesmo com Gama Cerqueira, em tal manifestação posterior):

§ 1.942. Registro

1. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA . O negócio jurídico de transferência tem de ser anotado. De regra, compõe-se de negócio jurídico básico, do acôrdo de transmissão e do Registro. O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis. Quanto à transmissão a causa de morte, rege o art. 1.572 do Código Civil (saisine); de modo que a transmissão se opera com a morte do titular da patente de invenção. A eficácia da anotação, em se tratando de transmissão a causa de morte, é apenas a que teria a transcrição do ato adjudicatório ou de partilha, a respeito da herança ou do quinhão em que houvesse bem imóvel.

Assim, não obstante a declaração do art. 5º da Lei 9.279/96 <sup>31</sup>, a transmissão da exclusiva não se dá, como em outros bens móveis, pela tradição <sup>32</sup>.

Como dissemos, o próprio Gama Cerqueira, que oscilava em seu entendimento, veio posteriormente a convergir com Pontes de Miranda, como o demonstra recente acórdão do TJSC:

"Roborando esse entendimento, destaca-se valioso estudo de João da Gama Cerqueira:

---

30 GAMA CERQUEIRA, João da, Tratado da Propriedade Industrial; BARBOSA, Denis Borges (An.); Newton Silveira (an.) Lumen Juris, 2010, vol. II;

31 Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade industrial

32 Não entendo, como o fez o normativo do INPI, que a cessão de patentes, sendo de bem móvel, se faz como a de automóveis, parâmetro invocado, eis que não há posse do bem físico inexistente; nem, com a vênua de Gama Cerqueira em seu entendimento de 1946, posteriormente alterado, vejo na carta patente uma verdadeira cártula. Pelo contrário, permaneço com o entendimento do PARECER/PROC/Nº 026/81, 02 de setembro de 1981, que seguia o magistério de Pontes de Miranda.

Três momentos distintos se nos apresentam para a transferência de uma marca de indústria, de comércio ou de serviço, quais sejam: primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência; segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do Certificado de Registro com a respectiva averbação é consequência desta última.

"Se considerarmos, agora, o disposto no art. 104, do CPI que consigna: "os atos, despachos e decisões nos processos administrativos referentes à propriedade industrial só produzirão efeito a partir de sua publicação no Órgão Oficial", e também o que prescreve o § 1.º do art. 88, que acentua: "a transferência só produzirá efeito em relação a terceiros depois de publicado o deferimento da respectiva anotação", publicações essas feitas na Revista da Propriedade Industrial, têm que, este último momento (data) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer." (Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984. p 62, 63.)

Concluindo, assevera o autor:

"Dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação, da junção, etc., de empresas (...)" (Idem, p. 64.)" TJSC, AC 2000.006942-6, Segunda Câmara de Direito Comercial, Des. Pedro Manoel Abreu, 06/03/2003.

## **Das consequências do regime especial de anotação**

A observação de Pontes de Miranda ("O Registro é que transfere, entre vivos, o direito real, à semelhança do que se passa com a transferência de imóveis") é crucial para nosso tema. Se a transferência do registro, ou seja, do direito exclusivo, só se verifica a partir da anotação da mutação subjetiva (na lei atual, com mais precisão ainda, da *publicação* desta anotação no periódico oficial da União) importantes efeitos ocorrem deste fato.

Como citamos doutrinadores e julgados sobre o tema anotação que se referem a distintos contextos normativos, cabe aqui um rápido percurso histórico.

### ***A anotação na lei de 1945***

O artigo 144 do Código de 1945, Decreto-lei 7.903/45, estabelecia que "a alienação ou transferência do registro (...) só produzirá efeito depois de anotada no Departamento. (...) A anotação será registrada em livro próprio e fornecida no certificado"<sup>33</sup>.

---

33 Art. 144 - A anotação da alienação ou transferência do registro dever ser requerida ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, mediante a apresentação do respectivo certificado e dos instrumentos originais de alienação ou transferência, em forma legal, ou das suas certidões. § 1.º A transferência ou alienação só produzirá efeito depois de anotada no Departamento. § 2.º A anotação será registrada em livro próprio e fornecida no certificado. § 3.º Os instrumentos de alienação ou transferência apresentados ficarão arquivados no Departamento. A requerimento dos interessados serão fornecidas certidões em cópia fotostática, não devendo porém ser restituído nenhum deles. Art. 145 Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos em forma legal, ou de certidões, qualquer alteração quanto ao nome do proprietário da marca, título, insígnia, ou expressão ou sinal de propaganda. Desse ato dar-se-á certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos. Parágrafo único. Serão igualmente, anotados os atos que se referirem a suspensão, limitação ou extinção dos registros de marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, por despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o



## ***Averbação e anotação na Lei 9.279/96***

A lei assim se expressa quanto a contratos de licença de marcas e de patentes:

**CPI/96 - Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.**

**§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.**

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.

**CPI/96 - Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.**

**§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.**

§ 2º. Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI

Quanto às *cessões* (transferências) de marcas e patentes, assim diz a Lei:

Art. 59 - O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; (...)

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

Art. 136 - O INPI fará as seguintes anotações:

I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; (...)

Art. 137 - As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Assim, como já ocorria na lei de 1971, averbação das licenças e cessões não se destina a dar eficácia absoluta ao contrato. Pela nova lei, tal eficácia já existe

---

requeiram juntando documentos hábeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias. Art. 146 Quando o cedente for titular de mais de um registro de marcas idênticas para o mesmo ou semelhante artigo, deverá ser requeridas a anotação de transferência em todos esses registros, salvo desistência da proteção por parte do interessado. Art. 147 Os titulares de marcas registradas no Brasil poderão autorizar o seu uso por terceiros, devidamente estabelecidos, mediante contrato de exploração. 1.º O contrato só produzirá efeito depois de averbado no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, onde ficarão arquivados os documentos. § 2.º O concessionário da licença, sem alterar as características da marca, deverá incluir no respectivo clichê, para fins de publicação, o seu nome, como fabricante autorizado do produto. Art. 148 A anotação de transferência ou alienação do registro de marcas, título, insígnia, expressão ou sinal de propaganda, ou de alteração do nome do respectivo titular, ou ainda da averbação do contrato de exploração, será efetuado logo após a publicação do despacho, mediante pagamento das taxas, e não comportará oposições nem recursos. Art. 149 Qualquer pessoa, com legítimo interesse, poderá requerer ao Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial, o cancelamento da anotação de alienação, transferência, alteração de nome ou da averbação do contrato de exploração, desde que prove a falsidade ou ineficácia dos documentos apresentados. Parágrafo único. O cancelamento das anotações previstas neste artigo não isenta os responsáveis pela falsidade das ações criminais ou civis que no caso couberem. Art. 150 Da decisão do Diretor do Departamento Nacional da Propriedade Industrial que denegar a anotação de transferência, ou alienação do registro, caberá ao requerente recurso dentro do prazo de sessenta dias. Parágrafo único. Igual recurso caberá a qualquer interessado do despacho que conceder ou denegar o cancelamento da anotação.

antes da averbação; o que carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes, vale o contrato, não para com terceiros.

#### Validade e eficácia *inter partes*, inoponibilidade perante terceiros

O resultante da norma brasileira (como visto, mesma regra que reproduz a de 1945) é que o ato voluntário *inter partes* – cessão, mutação societária- passa a ter substância e vínculo desde sua perfeição obrigacional, mas os efeitos perante terceiros, *erga omnes* ou *pro omnes*, só se darão no momento em que a “propriedade” marcária se transfira mediante a anotação, publicada na Revista da Propriedade Industrial.

Nota o precedente:

“O direito do inventor, nos ensina Gama Cerqueira,"... é um direito privado patrimonial, de caráter real, constituindo uma propriedade temporária e resolúvel que tem por objeto um bem material - a invenção. O Código Civil, no art. 48, equipara aos bens móveis os direito de autor, entre os quais se incluem os do inventor. A propriedade do inventor, portanto, é de caráter mobiliário. Daí resulta que os direitos do inventor estão sujeitos às normas do direito comum relativos à propriedade móvel e por elas se regulam, quando omissa a lei especial. “Como propriedade móvel o direito do inventor é transmissível por ato “inter vivos” ou “causa mortis”, a título gratuito ou oneroso”. (Tratado da PROPRIEDADE INDUSTRIAL, Ed. Forense, 1946, vol. I, pág. 226). Portanto, conquanto o contrato de cessão de direitos celebrado com os autores não tenha sido levado a registro junto ao INPI, tal situação, não tem o condão de invalidar o pacto celebrado entre as partes. Também irrelevante que o contrato devia ser inscrito no INPI, uma vez que tal ato não é requisito para sua validade jurídica no âmbito do direito das obrigações.” TJMG, Processo 2.0000.00.436788-0/000(1), Relator: ELIAS CAMILO, Data do acórdão: 19/08/2004, Data da publicação:03/09/2004

#### Da decisão do Supremo no caso Filizola

Verificado que a legislação de 1945 corresponde à atual, no tocante aos efeitos da anotação em face de terceiros (com o acréscimo recente da *publicação* como requisito a mais), cumpre suscitar o *leading case* quanto à anotação de transferência de direitos de Propriedade Industrial, o caso Filizola.

Tal caso é essencial ao nosso estudo não só por tratar da indispensabilidade da anotação na transferência de direitos de propriedade industrial, quanto por afirmar que isso se impõe mesmo no caso de transformações societárias.

Vejamos a decisão, que merece ser lida por inteiro:

Supremo Tribunal Federal, Rec. ext. nº 37.101 - Relator: MINISTRO AFRÂNIO COSTA

“Antes de registrada a transferência da patente de invenção, não tem o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio.

Indústria de Balanças Cozolino Ltda. versus Indústrias Filizola S. A. e outros

ACÓRDÃO

Vistos, etc.:

Acordam os juizes da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, não conhecer do recurso, conforme o relatório e notas taquígrafadas.

Custas pela recorrente.

Supremo Tribunal Federal, 1 de julho de 1958. - Ribeiro da Costa, presidente; Afrânio Costa, relator.

#### RELATÓRIO

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA: No acórdão recorrido encontra-se fiel exposição dos fatos:

"Patente de invenção - Antes de registrada a transferência da patente, não tem o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio".

"Acordam, em 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, por votação unânime, dar provimento ao agravo no auto do processo para julgar a autora carecedora da ação, considerando prejudicadas as demais questões preliminares suscitadas nesse recurso; no tocante às reconvenções das apelantes, negaram provimento à apelação".

Custas em proporção.

"Assim decidem, preliminarmente, com relação ao agravo no auto do processo de fls. 171-175, oposto contra o despacho saneador, porque é manifesta a ilegitimidade de parte ad causam da autora. Não é ela titular da patente nº 37.001, de 5 de abril de 1951, expedida em favor da firma Amâncio, Cozolino & Cia. e que ainda se acha registrada em nome desta. Embora sucessora desta firma, por meio de alteração do contrato social primitivo, a autora não pode ser confundida com sociedade em nome coletivo para os fins almejados nesta ação".

"Certo é que a transformação do tipo de uma sociedade em outro não importa na extinção da antiga sociedade e constituição de nova, segundo se tem decidido com apoio na doutrina, bem exposta por CARLOS FULGÊNCIO DA CUNHA PEIXOTO ("A Sociedade "por cota", vol. I, nº 386, págs. 349-351) e EGBERTO LACERDA TEIXEIRA ("Sociedade por quotas", nº 122, págs. 282-284), muito embora CARVALHO DE MENDONÇA propugne pela existência de nova sociedade se, pela transformação, se adicionam elementos novos, tais como mudança de objeto e aumento do capital social ("Tratado de Direito Comercial", vol. 3º, nº 580, pág. 65)".

"Mas tal acontece para os efeitos comerciais comuns e não para a defesa dos direitos emanados do privilégio de patentes de invenção. E isto pela razão primordial de que o disposto no artigo 45, § 1º, do Cód. da Propriedade Industrial (dec.-lei nº 7.903, de 27 de agosto de 1945) estabelece que "a transferência ou alienação só produzirá efeito depois de anotada no Departamento". E até a simples mudança de nome do proprietário da patente deve ser obrigatoriamente anotada, nos termos do artigo 46 do mesmo Código".

"Essa exigência, como observa JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, não é meramente formal, pois a lei impõe que a patente esteja em nome de seu verdadeiro titular para que possa ser eficazmente protegida perante terceiros.

"Nesse sentido também se pronuncia BENTO DE FARIA ("Direito Comercial", ed. de 1947, vol. I, parte II, pág. 485)".

"Eis por que, qualquer transferência de patente, a qualquer título, embora opere entre as partes interessadas pelo simples acordo de suas vontades, não produzirá efeitos em relação a terceiros senão depois de anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial (cfr. GAMA CERQUEIRA, "Tratado da Propriedade Industrial", nº 119, 2º vol., tomo I, pág. 212).

"O fim do registro", diz GAMA CERQUEIRA, "é constatar a transferência da propriedade da patente e a transmissão dos direitos dela decorrentes, estando sujeita a essa formalidade não apenas a cessão propriamente dita, mas todos os atos que envolveram a alienação do privilégio. Qualquer que seja, pois, o título da transferência (cessão, doação, legado, sucessão legítima, sentença em ação reivindicatória, de partilha ou de desapropriação) e qualquer que seja a forma do ato (escritura pública ou instrumento particular), é necessário o registro" (autor e ob. cit., nº 119, pág. 212, 2º vol., tomo I).

"Daí a conclusão lógica de que antes de registrada a transferência da patente não tem o novo titular qualidade para agir civil ou criminalmente contra os infratores do privilégio, pois as ações que a lei faculta para a sua defesa competem exclusivamente ao titular da patente, que precisa provar esta condição ao ingressar em Juízo".

"Como diz GAMA CERQUEIRA, os terceiros não respondem perante o cessionário pelos atos que praticaram antes do registro".

"É o que também sustentam CARVALHO DE MENDONÇA ("Tratado de Direito Comercial", vol. V, 1ª parte, números 151 a 154, págs. 161-162), no registro da lei antiga, e EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, ao tratar de cessão de patentes, marcas e processos industriais" ("Sociedades por quotas", nº 38, página 82).

"Ora, a autora não cumpriu essa condição antes de propor a ação, pois a fotocópia de fls. 13-21 que instrui a inicial, corroborando os documentos de folhas 37-55 e 56, não consigna qualquer anotação no Departamento Nacional de Propriedade Industrial da transferência da patente feita pela antiga sociedade em nome coletivo para a autora, quando de sua transformação social, nem mesmo com relação à mudança de seus nomes".

"Por conseguinte, não valendo, perante terceiros, a mudança de propriedade de uma patente, nem a simples transferência de um titular para outro, nem mesmo a simples mudança de nome do proprietário, sem a competente anotação ao Departamento Nacional de Propriedade Industrial, claro é que a autora não juntou documento indispensável à propositura desta ação e, assim, não cumpriu uma de suas condições básicas".

"Acresce ainda que a autora, quando pretendeu restaurar, pela segunda vez, a patente nº 37.001, somente obteve deferimento do D.N.P.I. em nome da sociedade antiga, sucedida pela autora, o que vem acentuar mais ainda a ilegitimidade de parte dessa litigante. É o que bem se infere do documento de fls. 508.

"Donde a indiscutível carência de ação por ilegitimidade de parte da autora, pois ainda não pode ser havida como titular da patente nº 37.001 para a defesa dos privilégios dela decorrentes.

"Por esse motivo, deu-se provimento ao agravo no auto do processo, considerando-se prejudicadas as demais questões preliminares suscitadas nesse recurso".

"Entretanto, negou-se provimento à apelação na parte relativa às reconvenções opostas pelas apelantes, por não ser esta ação fruto de erro grosseiro ou abuso do direito e nem tampouco temerária".

"Longe de ser temerária, a presente lide resultou da má interpretação do direito, por parte da autora. Em consequência, não cabe qualquer indenização às rés-reconvintes, nem mesmo a verba de honorários de advogado, por não ocorrer nenhuma das hipóteses legais justificativas dessa sanção. Tanto mais que as rés-reconvintes não demonstraram qualquer dano proveniente do exercício desta ação. Nessa conformidade, as custas da ação ficarão a cargo da autora, enquanto que as da reconvenção carregar-se-ão às rés-reconvintes".

Veio o recurso extraordinário pela letra a, dando por contrariados o artigo 151, § 17, da Constituição e arts. 44, 45, 46 e respectivos parágrafos da lei número 7.903 de 27 de agosto de 1945.

E sustenta (ler, fls. 529-530).

A 1ª recorrida contra-arrazoando assevera que a sociedade recorrente por dissolução deixou de existir há vários anos, conforme ela própria se incumbiu de provar a fls. 268.

E responde à recorrente .... (ler, folhas 543).

O Dr. procurador-geral é pelo não conhecimento.

#### VOTO

O SR. MINISTRO AFRÂNIO COSTA (relator): Não conheço do recurso. O acórdão incensurável, não contrariou dispositivo algum da lei nº 7.903, de 1945, ou preceito constitucional.

Nem é possível fazer a simbiose pretendida pela recorrente da lei comercial propriamente dita e da que regula especialmente a Propriedade Industrial, principalmente no tocante à proteção dos registros de marcas de fábrica e patente de invenção.

As facilidades para transformação das sociedades comerciais, por meio de alteração, visam melhor desembaraço das atividades mercantis.

Mas, é inegável que uma sociedade comercial cujos sócios se retiram, assumindo apenas um deles o ativo e passivo, não pode deixar de ser considerada extinta.

A 5 de novembro de 1948 foi feito o depósito da patente por Amâncio Cozolino & Cia. no Departamento Nacional de Propriedade Industrial (fls. 265). Mas, os sócios deixaram a firma e esta passou a ser Indústria de Balanças Cozolino Ltda.; todavia, no Departamento de Propriedade Industrial continuou a patente em nome de Amâncio Cozolino & Cia. sem a necessária averbação da alteração da propriedade.

De fls. 13 em diante, consta precisamente isso, inexistência de qualquer anotação sobre a transferência.

Mesmo admitida a desnecessidade de uma transferência, como pretende a recorrente, imprescindível a averbação da modificação da firma. É uma garantia contra a solécia de especuladores.

É o que preceitua nitidamente o artigo 45, § 1º, e 144, § 1º, do dec. nº 7.903, de 1945.

## DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: Não conheceram, unanimemente.

Presidiu o julgamento o Sr. ministro RIBEIRO DA COSTA, na ausência justificada do Sr. ministro LAFAYETTE DE ANDRADA presidente da Turma.

Tomaram parte no julgamento, os Srs. ministros AFRÂNIO COSTA, relator, substituto do Sr. ministro ROCHA LAGOA, convocado pelo Tribunal Superior Eleitoral, VILAS BOAS e HAHNEMANN GUIMARÃES.

### A questão da legitimidade de defesa da marca

O primeiro ponto relevante do *leading case* é que a legitimidade para defesa da marca decorre da titularidade. Se esse entendimento vigorava em 1958, não deixou de aplicar-se pela passagem do tempo. Vide decisão recente do TRF2:

"É de se inferir, portanto, do texto da lei, que a protocolização de pedido administrativo não tem o condão de consolidar a transferência de titularidade, posto que só a decisão deferitória do INPI, publicada na RPI, é que pode ter esse efeito jurídico. Até porque o pedido poderia ser indeferido e a transferência não se efetivar, a teor do disposto no parágrafo único do art. 87, acima transcrito. Afinal, se a titularidade da marca é conferida com o registro, não há como se inferir que a sua transferência se poderia dar apenas com ato firmado entre as partes. Tendo em vista, ainda, regra insculpida no art. 42 do CPC, que dispõe que "a alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a legitimidade das partes", não é de restar dúvida quanto à legitimidade passiva da ré CINDAM, posto que titular de 04 (quatro – processos n.ºs 811.059.634, 811.021.882, 811.059.650 e 811.059.669) das 05 (cinco) marcas impugnadas, na data do ajuizamento da ação." TRF2, AC 8800232450, Primeira Seção Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Des. Maria Helena Cisne, 23 de agosto de 2007." <sup>34</sup>

De novo:

"POSSE E PROPRIEDADE. DESENHO INDUSTRIAL. REGISTRO NO INPI. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. A cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolada perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação, evidenciada a produção de seus efeitos entre cedente e cessionário no momento em que realizam o ato jurídico, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. (...)

Trata-se de alteração subjetiva de negócio jurídico como esclarece Pontes de Miranda (Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXIII, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição, 2ª reimpressão, São Paulo, 1984, pág. 402): "Não há negócio

---

<sup>34</sup> Entendimento diverso, de corte estadual, no entanto: "Temos, assim, que o juiz do feito reconheceu a legitimidade ativa da empresa América do Sul Distribuidora de Alimentos para ajuizar a presente ação, sob o fundamento de ser esta sociedade cessionária da marca. Razão assiste ao douto dirigente do processo, sendo certo que a ausência de averbação no INPI não afasta a validade do contrato de cessão, a um porque, conforme afirma o recorrido, já existe pedido de averbação junto ao INPI, que só não se concretizou até o momento em face dos trâmites burocráticos que lhe são inerentes, e a dois porque o apelado já exerce todos os direitos que lhe foram atribuídos no contrato de cessão, sendo, dessa forma, de seu maior interesse a preservação da sua marca". Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, 2ª Câmara Cível, Des. Maria Nogueira, AC 34199-33.2005.8.06.0001/1, Julgado em 21.01.2009.

jurídico transferido, mas sim posição jurídica transferida no negócio jurídico. O que se transfere é a titularidade e a passividade; o que se muda é o sujeito".

Mais uma vez Pontes de Miranda (ob. cit., pág. 404) quem bem elucida o objeto da transferência: "A regra é transferir-se toda a eficácia (cessão de direito é transferência de efeito, como é assunção translativa de dívida) mais a posição, toda, de declarante unilateral ou de contraente. Direitos presentes, direitos futuros, pretensões presentes e futuras, ações presentes e futuras, dívidas presentes e futuras, obrigações presentes e futuras, passam ao outorgado - não, porém, com efeitos realizados e previstos, mas sim porque se transmite a própria posição subjetiva no negócio jurídico, com seus elementos irradiadores, ativos e passivos. (...)

Desta forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação de que a propriedade é transferida através da firmatura do instrumento negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus efeitos desde o momento em que cedente e cessionário realizam o ato jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, diante de eventual violação a direito subjetivo, o que, diante do conjunto probatório existente nos autos, verifica-se não ter sido feito. "TJRS, AC 70004177135, Décima Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, Des. João Armando Bezerra Campos , 27 de novembro de 2003.

**E esse entendimento vai além, tanto por entendimento do TJRJ quanto da cúria mineira:**

“Marca. Cessão da titularidade. A anotação e publicação da transferência de titularidade da marca junto ao INPI -se a produzir efeitos perante terceiros. Agravante que já tinha ciência da transferência através de notificação extrajudicial que lhe foi dirigida. Publicação que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de nulidade do registro da marca ou da sua cessão que não impede a cessionária da mesma de promover a sua defesa”.Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Fabrício Bandeira Filho, AI 2005.002.19142, Julgado em 05.10.2005.

“Marca. Cessão da titularidade. A anotação e publicação da transferência de titularidade da marca junto ao INPI destina-se a produzir efeitos perante terceiros. Agravante que já tinha ciência da transferência através de notificação extrajudicial que lhe foi dirigida. Publicação que, de qualquer forma, foi realizada. Procedimento de nulidade do registro da marca ou da sua cessão que não impede a cessionária da mesma de promover a sua defesa”. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 17ª Câmara Cível, Des. Fabrício Bandeira Filho, AI 2005.002.19142, Julgado em 05.10.2005.

“Assim é que a transferência dos direitos de propriedade relativamente à marca se opera e se conclui no momento da assinatura do contrato próprio (leia-se: Documento de Cessão e Transferência); contudo e em relação a terceiros, a transferência em questão só se opera e produz efeitos depois de regularmente averbada no INPI (...)Este contrato deverá se revestir das formalidades legais, como, e.g., denominação das partes, prazo de vigência, indicação do direito do titular do registro e assim por diante. (J. C. T. Soares, op. cit., pg. 1243 e ss.), o que, como já visto, não existe entre partes. Ora, se não havia, como não há e como também resta confessado pelas rés, sua submissão aos direitos apresentados pela parte autora, por evidente que a abstenção de uso da referida marca se revela como corolário natural deste estado de coisas, eis



que não se prestigia o enriquecimento sem causa, que é justamente a conduta destes recorrentes em relação à marca disputada".Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª Câmara Cível, Des. Pedro Freire Raguene, AC 2007.001.02182, Julgado em 20.03.2007.

"A apelante DM Indústria Farmacêutica Ltda. não comprovou sua titularidade como detentora da marca Atroveran como bem asseverou o M.M Juiz a quo: "...mesmo que a autora DM Indústria Farmacêutica Ltda tenha solicitado ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) a transferência da titularidade da marca Atroveran, não foi comprovado que a mesma tenha acontecido e, tendo em vista que o registro marcário só produz efeitos perante terceiros a partir da data de sua publicação, a autora carece de legitimidade para figurar no polo ativo da lide, pelo que contra ela deve o feito ser extinto sem julgamento do mérito, com base no artigo 267,VI do Código de Processo Civil ..."Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 16ª Câmara Cível, Des. José Amâncio, AC 2.0000.00.485199-4, DJ 16.02.2007.

Uma interpretação interessante, de outro lado, do TJSP, é de que o efeito do ato voluntário é de suspender a legitimidade do transmitente do direito, mesmo antes da publicação da anotação:

"Assim, tem-se como correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao acolher a de ilegitimidade ativa que, tratando-se de matéria de ordem pública, pode ser a qualquer momento apreciada.

Nos termos da lei 9279/96, art. 136, cabe ao INPI proceder a anotações nos casos de cessão e transferência e, a partir do instante em que as partes formalizam o contrato, mediante ato formal, a transmissão se consolida. Ainda e nos termos do art. 137 da mesma lei, "As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação".

No presente caso, observa-se que em 1997 foi elaborado documento de cessão e transferência, com protocolo no INPI em 11.06.1997. Portanto, a partir de tal circunstância, tem-se que a propriedade da marca não mais pertencia à autora, motivo pelo qual a ilegitimidade ativa é evidente. Ainda e no tocante ao art. 137, como salientado na sentença "o fato é que o efeito erga omnes da relação absoluta estabelecida entre o titular e a propriedade é negativo, vale dizer, deve ser oposto em sentido contrário por terceiro que se julgue prejudicado, não pelo cessionário do direito, que se demitiu, com a cessão, de qualquer poder jurídico para invocar proteção sobre o que não mais possui". TJSP. AC 155.327-4/3-00, Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Des. A. C. Mathias Coltro, 27 de junho de 2007

## **Das singularidades da mutação societária**

Conquanto o art. 136 refira-se tão-somente à cessão como fundamento da transferência do registro, de há muito se entende que outros atos jurídicos também legitimam a mutação subjetiva da titularidade.

Lembremos o que já dizia, há muitas décadas, Gama Cerqueira:

Dentro destas mesmas condições versadas sobre a cessão e transferência de marca, podem ser enquadradas as outras formas de aquisição de direitos quer sejam através da incorporação, da fusão, da absorção, da encampação, da junção, etc., de empresas (...)<sup>35</sup>

---

35 CERQUEIRA, João da Gama. Caducidade do registro de marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p 62-4.

As diretrizes de exame do INPI atentam para tais fenômenos, como mercedores de tratamento especial, que conforme a hipótese ao parâmetro legal uniforme:

7.2. Transferência por Incorporação ou Fusão. Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente. Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão e constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e das sociedades fundidas. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

### 7.3. Transferência por Cisão

Para que seja anotada a transferência decorrente de cisão de sociedade, deverão ser apresentados os atos da cisão e os atos constitutivos da nova sociedade que sucederá na titularidade dos pedidos ou registros de marca existentes em nome da sociedade cindida, inscritos no órgão competente.

A sociedade sucessora deverá promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

No caso de a empresa cindida permanecer na titularidade dos pedidos de registro e dos registros existentes, não haverá transferência, mas, apenas, alteração do nome empresarial e, eventualmente, de sede.

Vê-se, assim, que as mutações societárias não seguem regime de exceção. A transferência presume análise pelo INPI dos elementos substantivos dos atos societários. Em outras palavras, o INPI pode *negar* a anotação.

É o que lembra o art. 138 da LPI:

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

I - indeferir anotação de cessão; (...)

Não só na instância administrativa isso pode acontecer. Recentemente ainda, decisões do TRF2 interromperam o procedimento de anotações de

transferência da marca Stolichnaya, com vistas a interesses de terceiros numa transferência de registro interna a um grupo societário <sup>36</sup>.

Assim, não obstante a aparente incontestabilidade de uma operação societária no interior do mesmo grupo econômico, há razões de substância para não dar efeitos ao negócio jurídico *inter partes* antes do exame substantivo pela autarquia federal, e a anotação ser publicada na Revista da Propriedade Industrial, dando assim publicidade ao ato translático.

Mesmo no caso da incorporação, a marca só se transmite pela publicação da anotação.

Já diz a Lei 6.404/76:

Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

E explica a doutrina:

A incorporação passiva ou agregação - observa por sua vez Giuseppe Menotti De Francesco, no verbete "Persona Giuridica" que escreveu para o "Nuovo Digesto Italiano", Utet, Turim, vol. IX/945, 1939 - importa na absorção de uma entidade numa outra, que vem a compreender a primeira nos seus elementos constitutivos de fato. Com a absorção, a personalidade da pessoa jurídica absorvida encontra o seu fim, ao passo que permanece a personalidade da entidade à qual a outra fica agregada <sup>37</sup>.

Para uma série de outros efeitos civis e processuais, a simples manifestação registral da JUCERJ seria suficiente. Não assim para os efeitos processuais da transferência de ativos – dos registros marcários – efetuados entre as duas empresas. Como já se demonstrou amplamente, para este caso específico o ato registral da JUCERJ não terá o efeito translático.

Com efeito, no caso de bens sujeitos a registro, a sucessão de titularidade não é necessariamente automática. É preciso o ato registral, como nota Fran Martins:

“A fim de que a sucessão se torne efetiva, entretanto, necessário se faz que, nos registros competentes (por exemplo, no Registro de Imóveis, quando se trata de um bem dessa categoria que for transferido para outra sociedade; no Instituto Nacional da Propriedade Industrial...), seja realizada a necessária averbação. Essa se faz à vista da certidão, passada pelo Registro do Comércio, de que foram devidamente arquivados os documentos relativos à incorporação, fusão ou cisão, pelos quais houve

---

36 "INPI - anulação de registro marcário - sentença anulatória estrangeira pendente de homologação - acautelamento da marca "Stolichnaya" junto ao inpi - salvaguarda do status quo até o pronunciamento do STJ. (...) V - Manutenção da última decisão da MM. Juíza de Primeiro Grau acrescida do comando de manter acautelada a marca "STOLICHANAYA" junto ao INPI, até final manifestação do STJ, no processo que cuida da Homologação da sentença estrangeira. VI - Agravo Interno a que se concede parcial provimento." TRF2, AI 2005.02.01.005304-3, 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Des. Messod Azulay Neto, 16 de agosto de 2005..

37 CHAVES, Antonio, Pessoa jurídica transformações: incorporação, fusão, fracionamento gestão de negócios caracterização. Efeitos de um eventual excesso de poderes, Revista dos Tribunais | vol. 823 | p. 753 | Mai / 2004 | DTR\2004\731

transferência do bem em apreço para outra sociedade que não a sua proprietária primitiva".<sup>38</sup>

Quanto a essa citação, é necessário reenfatar que o ato registral translático, em Propriedade Industrial, denomina-se anotação, e não averbação ou registro.

Entendamos a hipótese: não se teve, com a operação de incorporação, uma simples mudança de controle acionário ou de quotas. Na tipicidade dessa operação, há movimento de ativos de pessoa a pessoa. Em acórdão do TJRJ, relatado pelo Des. Décio Cretton, de 24/7/1975<sup>39</sup>, tratando da incorporação na União dos Bancos Brasileiros S/A<sup>40</sup>, expõem-se os pressupostos do que ora se expõe:

Há, na incorporação, retornando ao insuperável Valverde, p. 88, "a transmissão do patrimônio de uma ou mais sociedades, para a outra, já existente... Ato, pois, de alienação". Vemos, assim, que na incorporação de sociedades as incorporadas se extinguem, sendo seus bens, inclusive imóveis, alienados à incorporadora, que passa a exercer sobre os mesmos pleno domínio, deles podendo dispor conforme sua conveniência". (...)

O mesmo Trajano de Miranda Valverde, festejado autor e invocado pela suplicante, ensina que, na incorporação: "Os bens das sociedades incorporadas entram para aquela pelo mesmo processo da constituição de uma nova sociedade anônima, isto é, nelo ato de subscrição. A sociedade anônima incorporada aumenta seu capital, que subscrito pelas sociedades a serem incorporadas" (ob. cit., p. 81).

Como nota Fran Martins, a questão se apresenta não só no campo do registro da propriedade industrial, mas também no registro imobiliário<sup>41</sup>. No caso da legislação especial da propriedade industrial, suas peculiaridades fazem que não só haja um ato registral, mas a publicação de tal ato, que dê azo à oponibilidade da transferência a todos terceiros, que não sejam partes na operação.

---

38 Fran Martins, Comentários à Lei das S/A, Rio, Forense, 1979, vol. 3, p. 184.

39 Encontrado em RDM 25/109, 1977.

40 O acórdão que deu exatamente pela necessidade de "transcrição" da sucessão dos imóveis da incorporada: Em argumento paralelo, pode-se acrescentar ainda que a operação em exame encontra, relativamente à transcrição, perfeita adequação típica na nossa legislação, especialmente quanto a registros públicos, no art. 239, IX, do Decreto-lei 4.857, de 1939: "Art. 239. Estarão sujeitos a transcrição no Livro 3, para operarem a transferência de domínio, os seguintes atos: IX — em geral, os demais contratos translativos de imóveis...". Com a mudança de nomenclatura pela atual lei registral, transcrição será registro. Diz a Lei 6015: Art. 168 - Na designação genérica de registro, consideram-se englobadas a inscrição e a transcrição a que se referem as leis civis.

41 E com efeitos comparáveis: "A 2.ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ao apreciar a Ap. cível 583015425 entendeu que o caso é de registro e não de averbação. O acórdão relatado pelo eminente Des. Manoel Celeste dos Santos afirma na ementa: "Quando, no art. 98 da Lei das Sociedades por Ações, objetivou o legislador da publicação e transferência de bens, cuidou da providência do arquivamento dos atos constitutivos da companhia e de medidas subsequentes, traduzidas na identificação dos documentos hábeis para a transferência, por transcrição no registro público competente, dos bens formadores do novo capital e da precisão da descrição e identificação do bem, constante originariamente da ata da assembleia geral aprovadora da incorporação ou de ato suplementador, firmado pelo subscritor, com elementação capacitante a transcrição no registro público. A referência do art. 234 à "averbação", discrepando daqueles ordenamentos, deveu-se, quiçá, ao alentado trabalho pela produção da lei com três centenas de artigos, abrangente de todo um continente societário moderno e atualizado" (RJTJRS, 102/394).", SILVA, Justino Adriano F. da, A fusão e incorporação de empresas e o direito imobiliário, Doutrinas Essenciais de Responsabilidade Civil | vol. 3 | p. 275 | Out / 2011 | DTR\2012\939.

No caso da Propriedade Industrial, os efeitos de uma averbação seriam idênticos ao da anotação

Note-se que para legislação especial de Propriedade Industrial, quanto aos efeitos processuais que se discutem, não haveria qualquer diferença se o ato registral pertinente para determinar a sucessão de registros por meio da incorporação fosse denominado averbação ou anotação <sup>42</sup>. Com efeito, diz o art. 140 da LPI, quanto às marcas:

§ 1º. A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Confirmam-no os precedentes:

“ (...) Convém registrar que o acórdão não é incoerente ao admitir a eficácia do contrato de licença, para efeito de emitir tutela interdital, sem a averbação no INPI (acolhimento do pedido principal ou de abstenção do comércio clandestino) e, ao mesmo tempo, expedir condenação, tendo, como data, justamente a averbação no INPI, porque são distintas do contrato. Resguardar a exclusividade da marca contra a concorrência desleal é uma função natural do contrato de licença, porque é próprio do escopo da contratação, conforme explicado no voto condutor, enquanto a indenização por ato ilícito depende da averbação no INPI, para efeito de subordinar o patrimônio do terceiro. Dai a distinção (...)” Apelação Cível n.º 128.569-4/4. Terceira Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani. Julg. em 30 jul. 2002

“(…) O art. 139, parágrafo único, da Lei 9279/1996, autoriza o licenciado a defender a exclusividade ou privilégio comercial da marca, o que foi autorizado por licença, desde que se proceda a averbação no INPI (art. 140). O mesmo ocorre com a licença de patente (art. 61, § único). A apelante cumpriu essas formalidades, consoante se verifica do documento de fls. 311/312, que deverá ser lido em conjunto com o contrato de fls. 42/47, traduzido de forma oficial e inscrito na JUCESP (licença concedida pela Nintendo Of América Inc. Playtronic, antiga denominação da Gradiente Entertainment, para exploração das marcas citadas). (...) Apelação Cível n.º 128.569-4/4. Terceira Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Ênio Santarelli Zuliani. Julg. em 30 jul. 2002

“Processual Civil. Cautelar. Ilegitimidade Ativa. Licença para Uso de Marca. Impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora, porquanto, nos termos do contrato de licença para uso de marcas firmado entre a licenciante e a licenciada, esta deve obter autorização daquela para poder conduzir os processos relativos à violação da marca. Ausência de documento a demonstrar a investidura legal prevista no parágrafo único, do art. 139 da Lei nº 9.279/96”. Agravo de Instrumento n.º 70021049358, 5ª Câmara Cível, TJ/RS. Des. Rel. Leo Lima. Julg. em 24 de out. 2007.

---

42 SILVA, Justino Adriano F. da, op. cit., aponta alguns exemplos em que se admitiu simples averbação como meio hábil a sucessão dos bens imóveis no caso de incorporação de sociedades, e não registro (ou, na nomenclatura da Propriedade Industrial, “anotação”). Mas, diz o autor, tal se deve ao disposto no art. 234 da Lei 6.404/76: Art. 234. A certidão, passada pelo registro do comércio, da incorporação, fusão ou cisão, é documento hábil para a averbação, nos registros públicos competentes, da sucessão, decorrente da operação, em bens, direitos e obrigações. Pela simples averbação, sem registro (ou, na LPI, anotação), vide TJSP - ApCiv 1.147-0 - j. 11/5/1982 - rel. Afonso André, Revista de Direito Imobiliário | vol. 10 | p. 106 | Jul / 1982 | JRP\1982\111). Vide - com cuidado - o precedente do STJ que trata da oposição entre averbação e registro no caso de incorporação: "O equívoco do registrador, ao denominar de averbação o que na verdade era o registro da incorporação de empresas, com a aquisição de patrimônio imóvel, não retira da sociedade a condição de proprietária, que assim pode promover embargos de terceiro." STJ - EDiv em REsp 96.713 - j. 13/12/2000 - rel. Ruy Rosado de Aguiar - DJU 17/9/2001. Com cuidado pois, como o acórdão nota, o caso não é de incorporação de sociedade, mas incorporação de imóvel a capital de uma sociedade. Não é o caso que discutimos neste estudo. A LPI, de 1996, norma especialíssima, exige a anotação.