Registro de troca de titularidade precisa de publicação no Inpi

Ainda que a transferência de titularidade de uma marca seja feita entre as partes, com assinatura do documento de cessão, o ato só é válido perante terceiros depois da averbação e publicação na Revista de Propriedade Industrial. Isso porque o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) é o órgão oficial para analisar direitos relativos à propriedade industrial.

O entendimento foi fixado pela 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça ao reformar acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e autorizar a penhora de marca. A decisão garantirá créditos em processo de execução, devido a ausência de publicação do ato de transferência da marca pela autarquia.

De acordo com a relatora, ministra Nancy Andrighi, os artigos 136 e 137 da Lei de Propriedade Industrial dispõem que a cessão de marca deve ter anotação pelo Inpi.

No caso, a ministra afirmou que não houve controvérsia sobre a ausência de decisão de acolhimento do pedido de anotação da cessão. Na verdade, segundo ela, há elementos que indicam que o requerimento formulado pelos devedores no Inpi não foi deferido porque faltaram esclarecimentos sobre o objeto social da empresa.

“Não tendo havido publicação da anotação da cessão do registro marcário em questão (lembre-se que o pedido dos recorridos sequer foi deferido pela autarquia), é de se reconhecer a possibilidade da penhora da marca conforme postulado pelos recorrentes, pois a transferência, em razão do não cumprimento do disposto no artigo 137 da LPI, não operou efeitos em relação a eles”, disse a ministra.

Penhora
As partes firmaram acordo em que foi reconhecida dívida de R$ 400 mil, acerca de prestação de serviços advocatícios. Como o débito não foi pago, os credores ajuizaram execução em que pleitearam a penhora da marca de titularidade dos devedores.

Em primeiro grau, o magistrado considerou que havia provas de que os executados cederam e transferiram a titularidade da marca a terceiros em 2006, com pedido de anotação junto ao Inpi em 2007.

O pedido de penhora foi negado e a decisão foi mantida pelo TJ-SP, sob o argumento de que não seria possível deferir pedido de penhora da marca que não pertence mais aos executados. *Com informações da Assessoria de Imprensa do STJ.*

Clique aqui para ler o acórdão.
REsp 1761023

Autores: Redação ConJur

2023 - www.conjur.com.br - Todos os direitos reservados.