

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.023 - SP (2015/0263162-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
RECORRENTE : SERGIO DE MAGALHÃES FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES E OUTRO(S) - SP146429
ROBERTO TIMONER E OUTRO(S) - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO E OUTRO(S) - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI E OUTRO(S) - SP287484
EDUARDO REZENDE CAMPOS - SP316130
MARCOS PUGLISI DE ASSUMPTÃO E OUTRO(S) - SP267498
RECORRIDO : ED E RI COSMETICOS LTDA
RECORRIDO : RICARDO SAMU
RECORRIDO : MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SAMU
ADVOGADO : JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR E OUTRO(S) - SP253313

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, conseqüentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial.

3. A Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial –, em seu art. 137, de modo expresso, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação.

4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas constantes dos autos, por unanimidade, dar provimento ao recurso especial nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a). Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro votaram

Superior Tribunal de Justiça

com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília (DF), 18 de setembro de 2018(Data do Julgamento)

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora



Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.023 - SP (2015/0263162-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
RECORRENTE : SERGIO DE MAGALHÃES FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES E OUTRO(S) - SP146429
ROBERTO TIMONER E OUTRO(S) - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO E OUTRO(S) - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI E OUTRO(S) - SP287484
EDUARDO REZENDE CAMPOS - SP316130
MARCOS PUGLISI DE ASSUMPTÃO E OUTRO(S) - SP267498
RECORRIDO : ED E RI COSMETICOS LTDA
RECORRIDO : RICARDO SAMU
RECORRIDO : MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SAMU
ADVOGADO : JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR E OUTRO(S) - SP253313

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por TIMONER E NOVAES ADVOGADOS E OUTRO, com fundamento na alínea “a” permissivo constitucional.

Ação: execução de honorários advocatícios, proposta pelos recorrentes em face de ED E RI COSMÉTICOS LTDA E OUTROS, em razão de descumprimento de acordo firmado entre as partes.

Decisão: indeferiu pedido de penhora da marca *DEPILSAN* formulado pelos recorrentes.

Acórdão: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes.

Embargos de declaração: interpostos pelos recorrentes, foram acolhidos, sem efeito infringente.

Recurso especial: alega violação dos arts. 136, I, e 137 da Lei 9.279/96. Sustenta que, verificando-se a ausência de anotação da cessão da marca

Superior Tribunal de Justiça

de titularidade dos recorridos perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, é viável a determinação de sua penhora para garantia da satisfação dos créditos em cobrança. Afirma que a cessão de marca apenas irradia efeitos sobre terceiros após a publicação da precitada anotação. Argumenta que o fato de a cessão ter sido levada a cabo em momento anterior à celebração do acordo que aparelha a execução é irrelevante para solução da controvérsia, pois não se está discutindo fraude à execução, mas penhora de marca.

Juízo de admissibilidade: o Tribunal de origem negou seguimento à irresignação dos recorrentes, tendo sido interposto agravo da decisão denegatória, o qual foi convertido em recurso especial.

É o relatório.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.023 - SP (2015/0263162-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
RECORRENTE : SERGIO DE MAGALHÃES FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES E OUTRO(S) - SP146429
ROBERTO TIMONER E OUTRO(S) - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO E OUTRO(S) - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI E OUTRO(S) - SP287484
EDUARDO REZENDE CAMPOS - SP316130
MARCOS PUGLISI DE ASSUMPTÃO E OUTRO(S) - SP267498
RECORRIDO : ED E RI COSMETICOS LTDA
RECORRIDO : RICARDO SAMU
RECORRIDO : MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SAMU
ADVOGADO : JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR E OUTRO(S) - SP253313

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI. VIOLAÇÃO.

1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016.

2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, conseqüentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial.

3. A Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial –, em seu art. 137, de modo expresso, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação.

4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.761.023 - SP (2015/0263162-1)

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE : TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
RECORRENTE : SERGIO DE MAGALHÃES FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES E OUTRO(S) - SP146429
ROBERTO TIMONER E OUTRO(S) - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO E OUTRO(S) - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI E OUTRO(S) - SP287484
EDUARDO REZENDE CAMPOS - SP316130
MARCOS PUGLISI DE ASSUMPTÃO E OUTRO(S) - SP267498
RECORRIDO : ED E RI COSMETICOS LTDA
RECORRIDO : RICARDO SAMU
RECORRIDO : MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SAMU
ADVOGADO : JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR E OUTRO(S) - SP253313

VOTO

A EXMA. SRA. MINISTRA NANCY ANDRIGHI (Relator):

O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, consequentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial.

1. SÍNTESE DO PROCESSADO

Os recorrentes firmaram com os recorridos, em 7/8/2007, o Termo de Acordo de fls. 49/51 (e-STJ), mediante o qual ficou reconhecida a dívida histórica de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), derivada de serviços advocatícios prestados por aqueles.

A avença foi inadimplida, fato que ensejou o ajuizamento da presente ação executiva, em cujo trâmite foi pleiteada a penhora da marca *DEPILSAN* (depositada em 31/7/1964 – e-STJ fls. 17/18), de titularidade dos recorridos.

O juízo de primeiro grau reconheceu haver provas de que os

recorridos cederam e transferiram a titularidade da marca a terceiros em 12/6/2006, tendo-se requerido a pertinente anotação junto ao INPI em 7/8/2007.

Diante disso, e por não constatar a ocorrência de fraude à execução – uma vez que a ação foi proposta em 15/4/2008 –, foi indeferido o pedido de penhora da marca em questão.

O TJ/SP manteve a decisão do juízo *a quo*, ao argumento de que não se pode deferir pedido de penhora de marca que não mais pertence aos executados, sendo certo que o contrato de cessão foi celebrado aproximadamente um ano antes da data em que firmado o acordo sobre o qual se funda a execução.

A tese dos recorrentes é de que o entendimento retro citado conflita com a regra do LPI que expressamente prevê que quaisquer anotações apostas aos registros de marca somente produzem efeitos em relação a terceiros a partir da data em que publicadas, o que autorizaria o acolhimento de seu pedido de penhora.

2. DA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 136, I, E 137 DA LEI 9.279/96

Os dispositivos apontados como violados – arts. 136, I, e 137 da LPI – dispõem claramente que a cessão de marca deve ser objeto de anotação pelo INPI e que seus efeitos perante terceiros somente serão produzidos após devidamente publicada pela autarquia:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou 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.

Vale dizer, a lei de regência, de modo expresso e indene de dúvidas, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação.

De fato, conforme aponta a melhor doutrina, se, por um lado, a transferência de titularidade se efetiva, entre as partes, mediante a assinatura do documento de cessão e transferência, com todas as formalidades eventualmente necessárias, por outro lado, haja vista que o INPI é o órgão oficial para o recebimento, processamento e conferência de direitos relativos à propriedade industrial, a cessão só produz efeitos perante terceiros depois da averbação e consequente publicação na Revista de Propriedade Industrial. (José Carlos Tinoco Soares. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. RT, 1997, p. 225)

É de se referir – conquanto dispensável para o deslinde da controvérsia –, que a questão acerca do marco a partir do qual os efeitos das anotações feitas pelo INPI passam a produzir efeitos em relação a terceiros foi objeto de debate travado no Congresso Nacional.

No Projeto de Lei encaminhado pelo Executivo, tais efeitos eram produzidos a partir da data do requerimento da anotação protocolado no INPI, orientação que foi modificada no Substitutivo apresentado pelo Senado, cuja redação é a que, ao final, constou do supracitado art. 137 (Douglas Gabriel Domingues. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. Forense, 2009, p. 499).

A análise dos pedidos de anotação de transferência de titularidade,

vale consignar, a ser procedida pelo órgão competente, encontra justificativa no quanto disposto pelo art. 134 da LPI, que condiciona a cessão do registro ao atendimento dos mesmos requisitos legais exigidos para o requerimento deste.

Assim, a título exemplificativo, cumpre à autarquia federal, como decorrência de suas atribuições legais, verificar se o cessionário desempenha atividade compatível com o produto ou serviço que a marca assinala, sob pena de indeferimento da postulação.

No particular, não há controvérsia quanto à ausência de decisão de acolhimento do pedido de anotação da cessão, havendo, ao contrário, elementos que indicam que o requerimento formulado pelos recorridos perante o INPI não foi deferido em razão da ausência da prestação de esclarecimentos quanto ao objeto social da empresa e à existência de rasuras no documento de transferência (OO/PGF/PF/INPI/Nº 493/2010, e-STJ fl. 355).

Nesse contexto, 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 art. 137 da LPI, não operou efeitos em relação a eles.

4. CONCLUSÃO

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, para autorizar a penhora da marca em favor dos recorrentes para garantia dos créditos em cobrança na presente execução, determinando ao INPI que proceda à anotação junto ao seu registro.

**CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA**

Número Registro: 2015/0263162-1

PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.761.023 / SP

Números Origem: 03945211520108260000 3945211520108260000 990103954212

EM MESA

JULGADO: 18/09/2018

Relatora

Exma. Sra. Ministra **NANCY ANDRIGHI**

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro **MOURA RIBEIRO**

Subprocurador-Geral da República

Exmo. Sr. Dr. **ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO**

Secretária

Bela. **MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA**

AUTUAÇÃO

RECORRENTE : TIMONER E NOVAES ADVOGADOS
RECORRENTE : SERGIO DE MAGALHÃES FILHO
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO PIRAJÁ RAMOS NOVAES E OUTRO(S) - SP146429
ROBERTO TIMONER E OUTRO(S) - SP156828
ANDREA FELICI VIOTTO E OUTRO(S) - SP183027
FERNANDA GATTI MARCHESI E OUTRO(S) - SP287484
EDUARDO REZENDE CAMPOS - SP316130
MARCOS PUGLISI DE ASSUMPÇÃO E OUTRO(S) - SP267498
RECORRIDO : ED E RI COSMETICOS LTDA
RECORRIDO : RICARDO SAMU
RECORRIDO : MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA SAMU
ADVOGADO : JOAO FERNANDO DE SOUZA HAJAR E OUTRO(S) - SP253313

ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Mandato

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos termos do voto do(a) Sr(a) Ministro(a) Relator(a).

Os Srs. Ministros Paulo de Tarso Sanseverino, Ricardo Villas Bôas Cueva, Marco Aurélio Bellizze e Moura Ribeiro (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.