



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Manual de Marcas do INPI

2ª Edição

8 Transferência de direitos

Instituído pela Resolução INPI/PR nº 177/2017
Versão Fevereiro de 2017

Sumário

8	Transferência de direitos.....	2
8.1	Transferência por cessão.....	2
8.2	Transferência por incorporação ou fusão	3
8.3	Transferência por cisão.....	4
8.4	Transferência por sucessão legítima ou testamentária	5
8.5	Transferência por falência	5
8.6	Transferência de marca coletiva.....	6
8.7	Análise da petição de transferência	6
8.7.1	Filas de exame de requerimentos de transferência	6
8.7.2	Etapas de exame de requerimentos de transferência	7
8.7.3	Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido.....	7
8.7.4	Verificação de requisitos básicos.....	8
8.7.5	Análise da atividade do cessionário.....	9
8.7.6	Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos	10
8.7.7	Despachos aplicáveis	10

8 Transferência de direitos

A marca é um bem que pode ser transferido, voluntariamente ou por decisão judicial. A anotação da transferência de direitos de marca pode ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, que variam de acordo com o tipo de transferência.

Os tipos de transferência são os seguintes: transferência por cessão, transferência por incorporação ou fusão, transferência por cisão, transferência por sucessão legítima e transferência por falência.

Todos esses tipos de transferência devem atender ao disposto no artigo 135 da LPI:

Art. 135 - A cessão deverá compreender 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 arquivamento dos pedidos não cedidos.

O artigo 135 enfatiza a impossibilidade de convivência entre sinais iguais ou semelhantes, pertencentes a requerentes ou titulares distintos, para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim.

A anotação da cessão resultante do deferimento da petição de transferência, o indeferimento da petição de transferência, o arquivamento de pedidos e o cancelamento de registros são publicados na RPI, cabendo recurso de tais decisões no prazo de 60 dias contados a partir da data de sua publicação.

Ao peticionar requerimento de transferência, é necessário observar os requisitos referentes a cada tipo de transferência, bem como as orientações presentes na tabela constante do item **3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede**.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de transferência de titularidade
Código	349
Informações adicionais	3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

8.1 Transferência por cessão

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

A transferência por cessão obedece a duas condições estabelecidas em lei:

- a) A cessionária, por força do artigo 134 da LPI, deve atender ao requisito de legitimidade do requerente estabelecido no art. 128 da LPI. Desta forma, as empresas envolvidas na transferência por cessão devem possuir atividade compatível com o produto/serviço que a marca visa a assinalar, de modo

direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, sob pena de ter o pedido de anotação de transferência indeferido.

“Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro”.

Informações específicas sobre a apreciação da legitimidade do requerente de registro de marca podem ser obtidas no item **5.5 Análise da legitimidade do requerente**.

- b) Todos os pedidos e registros de marca da cedente devem estar relacionados no documento de cessão, tendo em vista o estabelecido no artigo 135 da LPI, sob pena de os pedidos e registros de marca não relacionados serem, respectivamente, arquivados e cancelados.

Para a anotação da cessão de direitos, são exigidos os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário, com os poderes de representação dos signatários do documento de cessão e suas respectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento de cessão;
- Instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;
- Procuração do cessionário, se for o caso; e
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes, incluindo o documento de prioridade.

A transferência de pedido ou registro de marca por cessão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

Observação:

No caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito, o cessionário não estará dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.

8.2 Transferência por incorporação ou fusão

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

A anotação da transferência por incorporação ou fusão ocorre mediante a apresentação de documentos que comprovem essas operações:

- a) Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente.
- b) Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão, bem como os atos 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**.

Para a anotação da cessão de direitos, são necessários os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário ;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Atos da incorporação ou atos relativos à fusão e atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por incorporação ou fusão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.3 Transferência por cisão

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

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

O cessionário 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 objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI.

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

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Atos da cisão e atos constitutivos da nova sociedade averbados no órgão competente;

- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca cisão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.4 Transferência por sucessão legítima ou testamentária

A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha e bens.

Nesta modalidade de transferência, devem estar arrolados todos os pedidos ou registros que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos/serviços afins, sob pena de, conforme o artigo artigo 135 da LPI, serem arquivados os pedidos de registro e cancelados os registros não transferidos.

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

- Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Documentos oficiais que comprovem a transferência por sucessão legítima ou testamentária
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por sucessão legítima e testamentária deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.5 Transferência por falência

As marcas são bens que podem compor o patrimônio da massa falida e podem ser transferidas mediante decisão judicial. O procedimento de transferência de titularidade deve envolver todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da massa falida. 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.

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

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

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

A transferência de pedido ou registro de marca por falência deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.6 Transferência de marca coletiva

Não se considera aplicável o pedido de transferência do registro ou pedido de registro de marca coletiva, sendo o mesmo indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso III do art. 123 deste mesmo código. Isso se justifica uma vez que a transferência do sinal de natureza coletiva rompe a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal. Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que a marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, aspecto inexistente nas demais definições das naturezas possíveis de marca.

8.7 Análise da petição de transferência

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

- c) O pagamento referente ao serviço foi efetuado até o envio da petição; e
- d) O valor pago corresponde exatamente ao valor constante na GRU gerada, que deverá ser sempre apenas uma GRU para cada petição de transferência apresentada.

Caso o pagamento não tenha sido efetuado até a data do envio da petição de transferência, a petição não será conhecida por falta de pagamento. Se o pagamento for efetuado em valor menor do que o da GRU gerada, será formulada exigência para complementação de valor. O não conhecimento da petição e a exigência para complementação de valor serão publicados na RPI.

Caso a exigência não seja cumprida no prazo de 60 dias a contar da publicação na RPI, a petição de transferência será indeferida com base no art. 134 da LPI.

8.7.1 Filas de exame de requerimentos de transferência

Existem duas filas de exame de requerimentos de transferência:

Fila ordinária

Agrupar os pedidos de transferência a serem examinados, segundo a ordem cronológica de protocolo.

Fila extraordinária

É constituída pelas petições de transferência nas seguintes condições:

- Por determinação judicial quanto à antecipação do exame;
- Em pedidos de registro de marca cujo prosseguimento no exame de mérito dependa do exame do requerimento da transferência;

- Em pedidos de registro de marca deferidos e com as devidas retribuições pagas, independentemente da data em que tenha sido apresentada a petição de transferência; ou
- Em pedidos ou registros envolvidos em averbações de contratos de transferência de tecnologia.

8.7.2 Etapas de exame de requerimentos de transferência

O exame do requerimento de transferência compreende quatro etapas básicas:

- Verificação da situação do pedido ou do registro a ser transferido;
- Verificação de requisitos básicos referentes à petição de transferência, a saber: poderes do cedente da marca, documentação apresentada, conteúdo mínimo do documento de cessão e retribuição paga para todos os processos relacionados no procedimento e no documento de cessão;
- Verificação quanto à compatibilidade da atividade do cessionário nos termos do artigo 134 da LPI c/c § 1º do Art. 128 da LPI
- Verificação da aplicabilidade do artigo 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido

Deve ser verificada a situação em que se encontram os processos envolvidos na transferência, de modo a orientar se haverá alguma decisão imediata no requerimento ou se a petição prosseguirá no exame.

- a) **Pedidos ou registros com pendências judiciais:** Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub-judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sobrestada até a retirada do impedimento, valendo o mesmo para as marcas semelhantes. O exame da transferência das marcas diferentes do pedido ou registro com ônus seguirá normalmente.
- b) **Pedido de registro ainda não publicado para fins de oposição:** Caso haja no rol de processos a transferir, pedidos de registro ainda não publicados para a oposição, o exame da transferência será sobrestado.
- c) **Pedidos arquivados ou registros extintos:** Fica prejudicado o exame da transferência de pedidos arquivados e registros extintos, dando-se prosseguimento apenas aos registros em vigor ou aos pedidos em andamento. Caso a petição de transferência inclua apenas processos arquivados ou extintos, a mesma será prejudicada.
- d) **Pedidos de registro indeferidos pelo § 1º do art. 128 da LPI:** Tendo em vista o estipulado no artigo 134 da LPI, caso haja ao menos um pedido de registro, relacionado no requerimento de transferência, na situação de indeferido com base no artigo 128, § 1º, do mesmo diploma legal, em fase de recurso ou com recurso a ser analisado, a petição de transferência será sobrestada pelo pedido de registro indeferido até o arquivamento do pedido de registro, que poderá ocorrer por falta de recurso ou pela manutenção do indeferimento.

- e) **Pedidos na situação "Em exame de mérito"**: Caso haja pedidos na situação "em exame de mérito", é solicitada às Divisões de Exame de Marcas a análise preliminar do processo, para depois prosseguir no exame da transferência.
- f) **Pedidos ou registros em outras situações**: Caso o pedido ou registro não se encontre em nenhuma das situações citadas, dá-se prosseguimento ao exame da transferência, passando para a próxima etapa de verificações.

8.7.4 Verificação de requisitos básicos

Nesta etapa, devem ser verificados os seguintes procedimentos:

- a) Se quem atua como parte cedente tem poderes para transferir a marca.
- b) Se a documentação requerida nos procedimentos de transferência foi devidamente apresentada, de acordo com cada tipo de transferência: por cessão, por incorporação ou fusão, por cisão, por sucessão legítima ou testamentária e por falência.
- c) Se, no documento de cessão, constam: o cedente e o cessionário ou seus representantes, respectivamente qualificados, se for o caso; as respectivas assinaturas; a marca (caso nominativa ou mista), o número do processo e a data do documento.
- d) Se houve o pagamento da retribuição devida no que se refere à quantidade de processos envolvidos no procedimento de transferência.

Esta etapa pode resultar na formulação de exigência para que:

- O requerente apresente ou complemente a documentação necessária;
- Seja complementada a retribuição devida tendo em vista a quantidade de processos envolvidos na transferência ou se restrinja os processos à quantidade devidamente paga;
- O requerente preste esclarecimentos ou apresente documentação pertinente quando houver dúvidas sobre os poderes de quem se denomina cedente da marca.

Verificação dos poderes de quem cede a marca

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

Quando, do contrato social, contiver em uma das cláusulas que a alienação ou aquisição de bens deverá ser feita com "o aval dos sócios" ou "mediante a deliberação da ata" etc, será verificado se há documentos que comprovem o contido na cláusula, sendo formulada exigência para comprovação no caso de ausência dos mesmos.

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

Empresário individual com inscrição extinta

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

8.7.5 Análise da atividade do cessionário

A verificação da aplicabilidade do artigo 134 da LPI se remete à análise do estipulado no artigo 128 da LPI, cujos princípios estão estabelecidos na seção **5.5 Análise da legitimidade do requerente**. Desta forma, a adequação da atividade do cessionário será verificada com base em tais princípios.

Nesta etapa, é avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos, exceto nos casos de transferência por fusão ou incorporação e cisão, nos quais se subentende que foi dado prosseguimento à atividade do cedente. Quando tratar-se de transferência por sucessão ou falência, as quais são feitas por determinação judicial, caso a cessionária não possua atividade compatível, a mesma poderá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Quando restar comprovada a atividade para apenas alguns pedidos ou registros, a anotação da transferência será promovida somente para esses pedidos ou registros que estiverem em conformidade com o disposto no artigo 128 da LPI. Para pedido(s) ou registro(s) em que a adequação da atividade do cessionário aos produtos ou serviços assinalados não estiver caracterizada de forma clara, será formulada exigência. Caso a atividade seja incompatível, a transferência será indeferida com base no § 1º do art. 128 da LPI.

Os casos de transferência por sucessão legítima poderão vir acompanhados de documentação adicional que contemple indiretamente o estipulado no artigo 128 da LPI.

Tal análise poderá resultar em:

- e) Formulação de exigências para o cessionário, caso haja dúvidas quanto à compatibilidade da atividade com os serviços/produtos assinalados, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 dias estipulado em lei, a contar da data da publicação da exigência na RPI;
- f) Deferimento da petição de transferência, caso todos os requisitos das etapas anteriores tenham sido cumpridos, e não tenham sido formuladas exigências, ou se formuladas, tenham sido cumpridas satisfatoriamente no prazo devido;
- g) Indeferimento da petição de transferência caso a atividade do cessionário não seja compatível com os produtos/serviços assinalados pela marca e se, formulada exigência, a mesma não tenha sido cumprida.

Caberá recurso contra a decisão que deferir ou indeferir o pedido de anotação da transferência, nos termos da LPI.

8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos

Caso a petição de transferência seja deferida, será verificado se existem pedidos ou registros de marca adicionais em nome da cedente que não tenham sido transferidos.

Conforme determina o artigo 135 da LPI, os pedidos de registro ou registros em nome da cedente que não tenham sido objeto da transferência e que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhante ou afins, serão, respectivamente, arquivados e cancelados.

Tal análise deverá observar o contido na seção **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**. Também deverá ser verificado se as marcas que não foram objeto da transferência não se encontram em nome de empresa do mesmo grupo econômico.

Empresas do mesmo grupo econômico

Baseada na alegação de pertencer ao mesmo grupo econômico, a cedente poderá permanecer com marcas colidentes em atividades afins, desde que seus produtos/serviços sejam distintos, conforme entendimento presente no Parecer INPI/PROC/DIRAD/ nº 12/08.

Acordos de convivência

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI, os assim chamados acordos de convivência também serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento constantes do art. 135 da LPI, cabendo ao cessionário trazê-los, seja no ato do pedido de tal anotação ou, eventualmente, em grau recursal. Isto ocorrerá sem prejuízo de possível formulação de exigência saneadora por parte do INPI, e para além da eventual apresentação de manifestação do cessionário quanto à pacífica convivência entre os sinais marcários cedidos e aqueles remanescentes, semelhantes ou idênticos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente.

Em caso de incompatibilidade de atividades, o pedido de anotação de transferência será indeferido, à vista do que dispõem os arts. 134 e 128, § 1º, da LPI, excetuando-se os casos em que se caracterize a condição jurídica de controladora e controlada.

8.7.7 Despachos aplicáveis

Exigência

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

Deferimento

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

Indeferimento

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

Arquivamento da petição

Serão arquivadas as petições protocoladas por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não tenha sido apresentado em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo.

Arquivamento ou cancelamento de ofício

São objeto de arquivamento e cancelamento de ofício os pedidos e registros referentes às marcas passíveis de conflito não compreendidas no documento de cessão, à exceção dos casos detalhados no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

Decisão de não conhecer petição

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

Decisão de prejudicar petição por falta de objeto

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