

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0475-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52450.121140-2012

INTERESSADO: DICIG

ASSUNTO: Alcance da notificação extrajudicial. Questões relacionadas à titularidade de registros.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. A DICIG formulou consulta à Procuradoria a fim de esclarecer questões referentes aos efeitos da notificação extrajudicial no processo administrativo de averbação de contrato de licença de uso de marca.

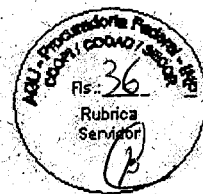
2. Os autos resumem-se aos seguintes fatos: o contrato de licenciamento de uso de marca constante dos registros ns. 82.7796749, 900701269 e 90070025 foi apresentado ao INPI para fins de averbação (fls. 01/05). Algumas irregularidades constantes do requerimento foram apontadas pela DICIG às fls. 06, notadamente uma relacionada à divergência entre as partes contratantes e a requerente da averbação do contrato. Cumpre transcrever a referida exigência, cujo exame formal foi firmado em 25.01.2012:

“2 – A procuração ora apresentada foi outorgada por Baggio Comércio de Artigos Esportivos LTDA ME, sendo que a mesma não figura como parte do contrato em questão (partes do contrato: Baggio Comércio e Confecções LTDA ME e Spinning Wheels Comércio de Artigos Esportivos LTDA.). Desse modo, apresentar a procuração correta.”

3. Um novo exame formal foi realizado em 19.04.2012 (fls. 07), no qual se verificam outras irregularidades formais referentes à identificação das partes contratuais.

4. O contrato de uso de marca foi juntado aos autos às fls.11/13. As partes contratantes são:

- a) empresa licenciante: Spinning Wheels Comércio de Artigos Esportivos Ltda;
- b) empresa licenciada: Baggio Comércio e Confecções Ltda ME.



5. Às fls. 14, a DIGIG observou que as marcas objeto do contrato supra têm a seguinte empresa como titular: Spinning Wheels Indústria e Comércio LTDA ME. Observa-se, então, divergência entre o titular das marcas e a parte licenciante, *ipsis litteris*:

“Em pesquisa realizada no Sistema de Marcas em 06/12/2012, temos que os Registros n.ºs. 827796749, 900701269 e 900700025 têm, como titular, SPINNING WHEELS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME, que é diferente de SPINNING WHEELS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, licenciante no processo ora em exame. Cabe ressaltar que não foi observada a existência de petição referente à anotação de transferência de titular por Cessão.”

6. A análise dos autos foi interrompida em razão do recebimento de notificação extrajudicial constante das fls. 17/18. A DICIG encaminhou correspondência ao requerente da averbação e encaminhou os autos para a Procuradoria para manifestação acerca dos seguintes temas:

- 1) pode ser dada continuidade à análise do contrato e a consequente averbação da licença, desde que sanadas as questões relacionadas à titularidade dos registros, ou
- 2) a NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL inviabiliza a averbação da licença, conforme desejo da licenciante amparada na cláusula XIII do contrato.

7. Feito o relato dos fatos, passa-se ao mérito da consulta.

8. O cerne da controvérsia diz respeito aos efeitos da notificação extrajudicial de fls. 27/28 nos autos de averbação de contrato. A notificação extrajudicial tem como finalidade constituir em mora o devedor de uma relação obrigacional. Ocorre, todavia, que o INPI não é o destinatário da notificação extrajudicial, e sim a empresa Baggio Comércio e Confecções Ltda. ME. Além do mais, a relação entre o INPI e o administrado não é regida pelo direito das obrigações.

9. Isso não quer dizer que a notificação extrajudicial em exame é isenta de qualquer valor perante o INPI. Ela é acompanhada de um ofício dirigido ao INPI. Por meio do ofício, uma das partes expressa a sua vontade de rescindir o contrato. A notificação extrajudicial é firmada pelo Sr. João Bruno Leonardo Junior, como representante da Spinning Wheels Comercio de Artigos Esportivos Ltda ME.

10. A notificação extrajudicial em apreço, acompanhada da comunicação dirigida ao INPI, consubstanciam uma desistência do processo de averbação de contrato em andamento. O processo de averbação de contrato pressupõe a existência de um contrato válido entre as partes.

11. A validade de um contrato depende de requisitos de três ordens (subjctivos, objetivos e formais). Dos requisitos, interessa ao presente, o consentimento das partes, o qual é tratado por Caio Mário como um pressuposto material do contrato, *in verbis*:

“[...] o contrato nasce de acordo de vontades ou consentimento das partes, o requisito subjetivo pode ser enunciado como a aptidão para consentir. A expressão consentimento já traduz, em si, o acordo de vontades (*cum + sentire*). A linguagem comum, entretanto, emprega-a na acepção de manifestação de vontade, sendo corrente a referência ao *consentimento* de cada um dos contratantes.

O consentimento, gerador do contrato, há de abranger seus três aspectos:

A – Acordo sobre a existência e natureza do contrato; se um dos contratantes quer aceitar uma doação e o outro quer vender, contrato não há.

B – Acordo sobre o objeto do contrato; se as partes divergem a seu respeito, não pode haver contrato válido [...]

C – Acordo sobre as cláusulas que o compõem; se a divergência campeia em ponto substancial, não poderá ter eficácia o contrato.”¹

12. A notificação extrajudicial em apreço expressa a ausência de consentimento de uma das partes contratantes. Desse modo, independentemente do teor das alegações contidas em tal notificação, não há de falar de existência de contrato válido, no presente momento.

13. O reconhecimento da invalidade contratual enseja a perda do objeto do processo administrativo em andamento no INPI. Desse modo, assiste razão à DICIG quando interrompeu a análise do processo em virtude do recebimento da notificação extrajudicial.

14. A Procuradoria sintetiza a sua opinião nas seguintes assertivas:

- a) a notificação extrajudicial e a respectiva comunicação dirigida ao INPI consubstanciam um pedido de desistência do processo administrativo de averbação contratual, e desse modo pode ser recebida;
- b) a desistência do processo de averbação contratual torna desnecessária a continuidade da análise do contrato.
- c) o reconhecimento de uma petição de desistência do processo não implica devolução do recolhimento feito mediante GRU, posto que a máquina administrativa foi movimentada;
- d) a desistência do processo administrativo de averbação contratual não impede que as partes venham a novamente pactuar um novo acordo, e que este seja levado ao INPI para fins de averbação. Ainda que o objeto desse novo acordo

¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: contratos*. 3º vol. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 27.



envolva as três marcas constantes dos autos em epígrafe, *mister* reconhecer a necessidade de um novo recolhimento.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2012.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena Cunha Neto".

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0820/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. DICIG 121140/2012

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0475/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 28 de dezembro de 2012.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe