



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 0334-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7
PROCESSO Nº 52400.110714-2011
INTERESSADO: DICIG
ASSUNTO: Efeitos da rescisão unilateral de contrato.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A DICIG submete consulta à Procuradoria sobre os efeitos da rescisão unilateral de um contrato perante o Certificado de Averbação, emitido pelo INPI.
2. No caso em tela, a empresa MARPAL S.A. Administração e Participações (licenciante) firmou uma licença de uso de marca com NTJ Investimentos Brasil Ltda (licenciada). A licença foi averbada pelo INPI. O Certificado de Averbação 110714/01 (fls. 91/92) foi emitido em 16 de setembro de 2011.
3. O termo *dies ad quem* de vigência da averbação varia de acordo com o registro marcário. O Certificado de Averbação possui cinco datas finais de vigência da averbação (19.10.2020, 29.06.2020, 05.07.2021, 26.02.2018, 05.07.2021).
4. Em 30 de agosto de 2012, a empresa MARPAL S.A. apresenta uma petição perante o INPI requerendo o cancelamento do Certificado de Averbação, com fundamento no envio de notificação extrajudicial à empresa NTJ Investimentos (fls. 96/97). A notificação extrajudicial representou uma rescisão unilateral do contrato.
5. A DICIG informou à empresa MARPAL S.A. a impossibilidade de cancelar o Certificado de Averbação, haja vista o contido na cláusula 5 da licença de uso de marca F (fls. 103/104). A cláusula 5 da licença permite a dissolução contratual provocada por qualquer das partes, mediante uma notificação. No entanto, a cláusula contratual prevê um pré-aviso de três anos após a notificação para que ela surte os efeitos. Assim está redigida a cláusula em comento (fls. 21):



“5.1 A presente LICENÇA tem vigência por tempo indeterminado, podendo, contudo, qualquer das PARTES, a qualquer tempo, mediante notificação a outra PARTE, requerer a extinção do presente CONTRATO de pleno direito, isto desde que o faça com um prévio aviso de 03 (três) anos da efetiva extinção, ou seja, a LICENÇA, após a notificação, ainda vigerá por aquele período.”

6. A empresa MARPAL S.A. argumentou que a rescisão unilateral opera efeitos imediatos. Este foi o argumento apresentado (fls. 111):

“Ocorre que, a resolução do Contrato em questão, conforme Notificação Extrajudicial datada de 08 de novembro de 2011, se deu por conta de inadimplemento contratual por parte da Licenciada, NTJ INVESTIMENTOS BRASIL LTDA., tendo fulcro, portanto, na Cláusula 4ª do Contrato que prevê, notadamente, a resolução unilateral.”

7. A empresa MARPAL S.A. ingressou com ação perante a empresa NTJ Investimentos do Brasil Ltda. buscando indenização por danos materiais e outras pretensões decorrentes do uso indevido de marcas (fls. 117/155).

8. A DICIG reiterou o seu entendimento acerca da inviabilidade da rescisão unilateral promovida pela empresa MARPAL S.A. operar efeitos imediatos, em dissonância com o prazo de três anos pactuado na licença de uso de marca, conforme cláusula 5.1.

9. Em síntese, cumpre verificar se a rescisão unilateral opera efeitos imediatos ou se o prazo previsto na licença há de ser respeitado.

II. MÉRITO

II.1 Extinção dos contratos

10. O caso em tela versa sobre os efeitos da extinção dos contratos. A extinção do vínculo contratual é regulada nos arts. 472 a 480 do Código Civil. As causas de dissolução do vínculo contratual não são expressas nesses dispositivos, porquanto as normas sobre negócios jurídicos são previstas na Parte Geral do Código Civil (arts. 104 a 184).

11. A inobservância dos requisitos para formação do negócio jurídicos válido enseja a dissolução do vínculo contratual. No entanto, existem outras causas de extinção contratual, que não atingem a validade da avença, mas sim surgem em momento ulterior à formação do vínculo contratual.

12. O pagamento é uma causa de extinção do contrato. A resolução e a rescisão são outras causas de extinção do vínculo.

13. A resolução verifica-se em razão de evento futuro e incerto. Isso ocorre, por exemplo, diante de inadimplemento ou onerosidade excessiva.

14. A resolução pelo inadimplemento, conhecida como rescisão contratual, pode ser prevista no contrato. Uma cláusula contratual com esse conteúdo é denominada de cláusula resolutiva expressa e possui previsão no art. 474 do Código Civil. Nessa hipótese, torna-se desnecessária uma sentença para desconstituir o contrato; a decisão judicial opera feitos declaratórios, no caso.

Código Civil, art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

15. O art. 474 do Código Civil não permite a extinção automática do vínculo contratual.

“[...] a expressão ‘de pleno direito’ deve ser interpretada com a devida ressalva, pois ela não quer dizer que, ocorrendo o inadimplemento, o contrato está automaticamente extinto.

[...] ocorrendo o inadimplemento, a parte lesada tem o direito de exigir o seu cumprimento (haja vista que a tutela específica das obrigações deve ser a regra em novo ordenamento) ou, não sendo mais possível a prestação ou não havendo mais interesse em seu cumprimento, a declaração judicial da sua resolução.”¹

16. A rescisão bilateral é denominada de distrato. O distrato constitui um novo negócio jurídico. Por isso, os requisitos de validade para constituição de um contrato são também observados quando se elabora um distrato. Esse aspecto do distrato é previsto expressamente no art. 472 do Código Civil. O dispositivo em comento estabelece que a forma exigida para o contrato é adotada para o distrato.

II.2 Rescisão Unilateral

17. A rescisão unilateral, por sua vez, é aquela na qual se verifica a vontade de uma das partes contratuais. Ela é possível quando existe permissão na lei e consubstancia-se mediante notificação a outra parte, nos termos do art. 473 do Código Civil, *in verbis*:

¹ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil: contratos, teoria geral*. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.250, 251.



Código Civil, art. 473. A rescisão unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

18. Uma vez introduzida a matéria da extinção do contrato, passa-se à análise do caso concreto. A parte pretende a extinção do vínculo contratual e para isso apresenta uma notificação encaminhada a parte demonstrando o seu interesse na dissolução do pacto.

19. Observa-se que não é todo contrato passível de rescisão unilateral. Por isso, Caio Mário diz que essa hipótese é uma exceção e analisa em quais contratos ela pode operar, por exemplo, comodato, mandato, depósito e contratos de execução continuada quando for ajustado o prazo indeterminado.

“Os contratos de execução continuada, quando ajustados por prazo indeterminado, comportam a cessação mediante a denúncia promovida por um dos contratantes.”²

20. A doutrina apresenta as características de um contrato de execução continuada nos seguintes termos:

“[...] contrato que sobrevive, com a persistência da obrigação, mito embora ocorram soluções periódicas, até que, pelo implemento de uma condição, ou decurso de um prazo, cessa o próprio contrato. O que a caracteriza é o fato de que os pagamentos não geram a extinção da obrigação, que renasce. A duração ou continuidade da obrigação não é simplesmente suportada pelo credor, mas é querida pelas partes contratantes.”

21. Os autos trazem o contrato objeto da controvérsia. Cuida-se de uma licença de uso de marca. A licença reúne as características de um contrato de execução continuada.

22. Os efeitos da rescisão unilateral operam-se de imediato? Ou é necessário respeitar a cláusula que prevê a vigência dos efeitos contratuais três após a expedição da notificação de rescisão unilateral? Para responder a essa pergunta, cumpre verificar se a cláusula contratual possui fundamento legal.

23. A cláusula contratual *supra* citada possui respaldo no parágrafo único do art. 473 do Código Civil, o qual prevê um prazo compatível entre a denúncia unilateral e a extinção dos feitos contratuais. Ou seja, o art. 473, parágrafo único, do Código Civil prevê a possibilidade de rescisão unilateral operar-se após o transcurso de um determinado prazo, e não imediatamente após o seu recebimento pela parte notificada.

² PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: contratos*. vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.130.



Código Civil, art. 473, parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.

24. A leitura do art. 473, parágrafo único, do Código Civil indica que a postergação dos efeitos da rescisão unilateral ocorre independentemente de cláusula expressa. Ainda que um contrato não preveja cláusula semelhante, a lei impõe a concessão de um prazo para a denúncia gerar efeitos, nas situações nas quais existe investimentos consideráveis.

25. O parágrafo único do art. 473 do Código Civil é aplicável ao caso em análise? Se esse dispositivo for aplicável, o entendimento da DICIG não merece reparos. Cumpre verificar como a doutrina lê o dispositivo legal em comento.

“Por esse motivo é que o parágrafo único do art. 473 do Código determina que se, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Esta é uma novidade do Código de 2002. O legislador poderia ter determinado apenas o pagamento das perdas e danos sofridas pela parte que teve prejuízos com a dissolução unilateral do contrato. Preferiu lhe atribuir uma tutela específica, transformando o contrato, que por natureza poderia ser extinto por vontade de uma das partes, em um contrato comum, valendo essa nova regra pelo prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Caberá ao juiz determinar, com a ajuda da perícia técnica se necessário, o prazo em que fica suspenso o direito da parte de rescindir unilateralmente o contrato sem qualquer motivação específica. O critério legal é o de proporcionar à parte prejudicada pela rescisão unilateral a obtenção do objetivo previsto no contrato, de acordo com a natureza do contrato e dos investimentos realizados.”³

26. A doutrina reconhece a possibilidade das partes postergarem os efeitos da rescisão contratual, tal como a cláusula 5.1 da licença de uso de marca o fez.

“A rescisão unilateral pode ter seus efeitos postergados quando, protraindo o desfazimento do negócio, condiciona-se a prazo, nos casos em que uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, ou seja, os seus efeitos apenas serão produzidos depois de transcorrido lapso temporal compatível com a natureza e o vulto daqueles investimentos realizados. Equivale ao aviso prévio contratual, como medida legal de proteção, preventiva de conseqüências, ante o eventual exercício de direito potestativo à ruptura abrupta do contrato,

³ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: contratos*. vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.130,131.

garantindo-se prazo compatível ao proveito dos investimentos consideráveis feitos para a execução do contrato, atendidos o vulto e a natureza deles.”⁴

27. No caso em tela, há um contrato com cláusula expressa de rescisão unilateral. Caio Mário explica que dessa cláusula decorre as consequências do distrato. A observação abaixo é de suma importância para fixar o prazo a partir do qual inicia os efeitos da rescisão unilateral.

“Compreende-se na rescisão voluntária a declaração unilateral de vontade, manifestada em consequência de cláusula ajustada em contrato bilateral, e que produz as consequências do distrato. A notificação é unilateral, mas a cessação do contrato é efeito da vontade bilateralmente manifestada. Esta circunstância tem mesmo levado alguns autores a tratá-lo como rescisão convencional.”⁵

28. A extinção imediata do contrato, mediante a rescisão unilateral, não é a regra. Caio Mário admite a extinção imediata do contrato por meio de rescisão unilateral, em determinados contratos nos quais o elemento confiança prepondera, como o mandato.⁶ Nesse contexto, há autores que afirmam a impossibilidade da rescisão unilateral operar efeitos imediatamente após a expedição da notificação, *ipsis litteris*:

“Nas relações civis em geral que admitam a rescisão unilateral, não se propugna, independentemente de prévia comunicação, pela mais ampla possibilidade da extinção imediata do contrato.”⁷

II.3 Cláusula 4.1 da Licença

29. A empresa MARPAL S.A. invoca a cláusula 4.1 da licença de uso. Ela argumenta que o pré-aviso, estabelecido pela cláusula 5.1, não prevalece, por força da cláusula 4.1. A cláusula 4.1 prevê a possibilidade de uma das partes dissolver o vínculo pactuado, na hipótese de descumprimento das obrigações contratuais.

“4.1. O descumprimento de quaisquer das obrigações estipuladas nas cláusulas acima facultará a PARTE lesada o direito de rescindir

⁴ ALVES, Figueiredo Jones. In: *Novo Código Civil Comentado*. Coordenação: Ricardo Fiuza. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 419.

⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: contratos*. vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.131.

⁶ “[...] não é a qualquer tipo de contrato que essa regra do parágrafo único do art. 473 tem incidência. Certos contratos, como o mandato, admitem pro sua natureza a rescisão unilateral incondicional, porque tem fundamento na relação de confiança entre as partes.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: contratos*. vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010; p.131.

⁷ GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. *Novo Curso de Direito Civil: contratos, teoria geral*. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p.242.

unilateralmente a presente LICENÇA, hipótese em que não caberá ao outra PARTE a possibilidade de reclamar quaisquer perdas e danos resultantes do inadimplemento da PARTE lesada.”

30. A cláusula 4.1 possui elementos que a caracterizam como cláusula resolutiva expressa, nos termos do art. 474 do Código Civil.

“[...] a cláusula resolutiva expressa consiste em pacto expressamente formulado pelos contraentes segundo qual, havendo descumprimento por parte de um deles, o outro pode provocar a resolução do contrato.[...] Quando a cláusula é expressa, a faculdade de resolver o contrato deve ser exercida nos termos estipulados. [...] As partes ajustam expressamente que a inexecução da prestação tem como consequência a resolução do contrato. A vontade criadora do vínculo estabelece as condições para a sua ruptura. É lógico, pois, que, havendo tal estipulação expressa, a resolução do contrato se dê de pleno direito, nos termos do art. 474. **Isto significa que o contrato se extingue automaticamente, ipso iure, mediante a intervenção direta do próprio interessado, sem necessidade de intervenção judicial.** No entanto, nada impede que o contraente prejudicado renuncie ao direito de invocar a cláusula, aceitando o cumprimento atrasado ou até concedendo um prazo suplementar para o cumprimento (Orlando Gomes, Contratos, p. 175).”⁸

31. A rescisão unilateral, prevista na cláusula 5.1, pode ser invocada, independentemente da causa justificadora da dissolução contratual. Isto é, as partes pactuaram o pré-aviso de 3 anos como um comando aplicável a todas as hipóteses de dissolução contratual, inclusive a decorrente do descumprimento contratual. Nesse sentido, a doutrina esclarece que a denúncia prevista no art. 473 do Código Civil não depende de justificativa para ser invocada.

“Sendo assim, a denúncia, pelo fato de ser um meio lícito para pôr fim a contratos desse tipo, em geral, não precisa ser justificada. Sabem as partes que os contratos por tempo indeterminado podem ser desfeitos, em qualquer momento, mediante simples declaração unilateral de vontade.”⁹

32. No entanto, o requerente justificou, posteriormente ao primeiro requerimento, que a extinção contratual não decorre da cláusula 5.1, mas sim do que está previsto na cláusula 4.1.

33. A doutrina esclarece acima que a inexecução contratual de uma das partes extingue automaticamente o pactuado. O caso em tela é de descumprimento contratual por uma das partes, como explicita o requerente às fls. 117/156.

⁸ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. *Código Civil Interpretado*: conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 118, 119.

⁹ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin. *Código Civil Interpretado*: conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 116.

34. Às fls. 117/156, o requerente apresentou uma petição inicial, com o comprovante de protocolo inscrito na primeira página (fls. 117). A petição inicial fundamenta a invocação da cláusula 4.1.

35. Uma vez invocada a cláusula 4.1, não parece razoável esperar o pré-aviso de três anos para extinguir os efeitos da relação contratual.

36. O pré-aviso de três anos teria sentido, se o requerente não houvesse explicitado as razões que o levam a manifestar a vontade de extinguir o vínculo contratual.


37. O descumprimento contratual, fundamentado na cláusula 4.1, prescinde do pré-aviso de três anos a partir da notificação.

III. CONCLUSÃO

38. Diante do exposto, a Procuradoria sugere que o requerimento de cancelamento da certidão de averbação seja atendido pela DICIG, independentemente de formulação de outra exigência.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2013.


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

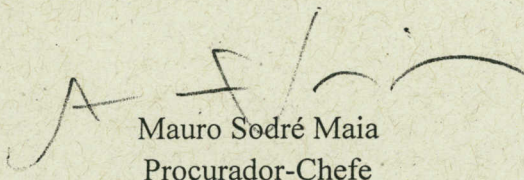
Despacho Nº 0821/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. DICIG 110714

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0334/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.7, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À DICIG.

Rio de Janeiro, 27 de setembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe