



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 0050-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2
PROCESSO Nº MU7901506-9
INTERESSADO: Diretoria de Patentes
ASSUNTO: Diferença entre desistência e renúncia. Procuração.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Patentes a respeito da diferença entre desistência e renúncia. A dúvida decorre do seguinte fato: um advogado apresentou petição de renúncia de uma patente. Ao se verificar os poderes da procuração, a DIRPA concluiu que a procuração possuía previsão apenas de desistência, e não de renúncia.
2. Desse modo, a Diretoria de Patentes pede orientação sobre a aceitação de requerimento de renúncia de patente, embora a procuração não preveja a prática do ato.
3. A matéria foi examinada pela Procuradoria, mediante despacho do Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia, de 12 de junho de 2002, no processo administrativo nº 820598526. Na ocasião, a Procuradoria expressou o seu entendimento acerca da distinção entre os institutos de desistência e renúncia.
4. O ato de renúncia de um registro marcário perante o INPI pressupõe a apresentação de uma procuração específica com a referida outorga de poder. Nesse sentido, pronunciou-se o Procurador-Chefe, conforme se verifica no trecho do despacho a seguir transcrito:

“Logo, estou em que a Diretoria de Marcas procedeu de forma pertinente ao formular exigência ao titular, veiculada na RPI 1623, no sentido da apresentação de procuração com poderes expressos para ‘renunciar’ ao direito sobre o presente registro.”
5. Cumpre reexaminar a matéria, bem como verificar a aplicabilidade desse entendimento no âmbito da Diretoria de Patentes.



II. DIFERENÇA ENTRE RENÚNCIA E DESISTÊNCIA

6. De fato, assiste razão à Diretoria de Patentes quanto à diferenciação entre renúncia e desistência. Renúncia constitui hipótese de extinção de direito (concedido), enquanto que a desistência traduz uma hipótese de modalidade extintiva do pedido administrativo.

7. A LPI prevê a renúncia de direito de patente no art. 78, II, *in verbis*:

Art. 78. A patente extingue-se:
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;

8. A LPI prevê a desistência do pedido de patente. Cabe transcrever os dois dispositivos nos quais se percebe a admissibilidade de desistência do pedido de patente:

Art. 80. [...] § 2º No processo de caducidade instaurado a requerimento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência do requerente.

Art. 230. [...] § 5º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

Art. 231. [...] § 4º O depositante que tiver pedido de patente em andamento, relativo às matérias de que trata o artigo anterior, poderá apresentar novo pedido, no prazo e condições estabelecidos neste artigo, juntando prova de desistência do pedido em andamento.

9. Ainda que não houvesse previsão expressa de desistência na Lei 9.279/96, não haveria como o INPI recusar essa modalidade de extinção do pedido administrativo, em razão do que dispõe o art. 51 da Lei 9.784/99.

Lei 9.784/99, art. 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou, ainda, renunciar a direitos disponíveis.

§ 1º Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado.

§ 2º A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a Administração considerar que o interesse público assim o exige.



10. Sobre a desistência do pedido administrativo de patente, cabe transcrever pronunciamento da Procuradoria, presente na Nota Nº 0011-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.3, a respeito da desistência do pedido de registro de desenho industrial, o qual se aplica integralmente ao caso em tela, *ipsis litteris*:

“15. O art. 51 da Lei 9.784/99 prevê duas modalidades de extinção do processo administrativo, a saber, a desistência e a renúncia. A renúncia refere-se a direitos disponíveis, enquanto que a desistência refere-se a um pedido dirigido à Administração Pública.

[...]

16. O § 2º do art. 51 da Lei 9.784/99 prevê a hipótese da Administração Pública indeferir o pedido de desistência, quando houver interesse público orientando o prosseguimento do processo administrativo, independentemente da manifestação de vontade do administrado.”

11. A desistência do processo administrativo, prevista no art. 51 da Lei 9.784/99, recebe a seguinte abordagem pela doutrina:

“A desistência manifestada pelo interessado diz respeito apenas ao processo administrativo em si. Quando o interessado desiste do processo, deseja apenas indicar que não mais tem interesse em que seja alcançada a providência final em que culmina o procedimento. Por isso, seu pedido consiste na paralisação do feito e sua conseqüente extinção.

Note-se, porém, que, ao manifestar-se no sentido da desistência do processo, o interessado em nenhum momento está abdicando do direito material de que seja titular. A desistência concerne ao procedimento e não ao direito material do interessado. Tanto é verdadeiro que, extinto o primeiro processo por força de pedido de desistência, pode ele requerer a instauração de outro idêntico, em que persiga o mesmo objetivo. O que lhe é vedado é o abuso do direito de deflagrar procedimentos na Administração, porque esta não pode sujeitar-se a caprichos de administrados, nem está a seu serviço particular.”¹

III. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RENUNCIAR

12. O cerne da controvérsia não é a diferença entre renúncia e desistência, mas sim se uma procuração com poderes para desistir constitui instrumento idôneo para promover a renúncia de uma patente.

13. Primeiramente, cumpre tecer algumas considerações a respeito da procuração *ad judicia*, prevista no art. 38 do Código de Processo Civil.

¹ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal*. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 254.



Código de Processo Civil, art. 38. A procuração geral para o foro, conferida por instrumento público, ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, **salvo** para receber citação inicial, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, **renunciar ao direito sobre que se funda a ação**, receber, dar quitação e firmar compromisso. (sem grifo no original)

14. De acordo com o art. 38 do Código de Processo Civil, a procuração que não possui expressa previsão para renunciar uma ação judicial não pode ser acolhida com tal finalidade.

15. A procuração prevista no art. 38 do Código de Processo Civil constitui o instrumento próprio por meio do qual uma pessoa confere poderes a um advogado para a defesa de um direito perante o Poder Judiciário. Por isso, a procuração prevista nesse dispositivo é denominada de *ad judicium*, a qual não se confunde com a procuração *ad negotia*, prevista no Código Civil. Assim a doutrina expõe a diferença entre os dois tipos de procuração:

“A procuração *ad judicium* é a disciplina neste dispositivo, tanto que o art. 692 do CC prescreve que ‘O mandato judicial fica subordinado à normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual, e, supletivamente, às estabelecidas neste Código’. Ela não se confunde com a procuração *ad negotia* (CC, art. 660), que visa a prática de atos não processuais. A cláusula ‘geral para o foro’ significa que o outorgante confere poderes para todos os atos em juízo, exceto para aqueles em relação aos quais a lei exige poderes especiais e que implicam sérias conseqüências como: a vinculação ao processo (citação); a disposição de direitos (confissão, reconhecimento, transação, desistência, renúncia, firmar compromisso), ou o manejo de dinheiro alheio (receber e dar quitação).”²

16. Na esfera judicial, não se admite a renúncia de um direito se a procuração não contiver poder específico nesse sentido, em decorrência do art. 38 do diploma processual.

17. A procuração apresentada perante a Administração Pública para a tramitação de um processo administrativo é regida pelo Código Civil, e é conhecida como *ad negotia*. A previsão legal da procuração *ad negotia* encontra-se no art. 653 e s. do Código Civil.

18. Norma de especial relevo para o deslinde da controvérsia reside no art. 661 do Código Civil.

Código Civil, art. 661. O mandato em termos gerais só confere poderes de administração.

² COSTA MACHADO, Antônio Cláudio da. *Código de Processo Civil Interpretado*. 6 ed. São Paulo: Manole, 2007, p. 44.

§1º Para alienar, hipotecar, transigir, ou praticar quaisquer atos que exorbitem da administração ordinária, depende a procuração de poderes especiais e expressos.

19. Da leitura do art. 661 do Código Civil, infere-se que uma procuração em termos gerais, isto é, sem previsão específica da prática de determinados atos, compreende apenas os poderes de administração. Atos não abrangidos pelos poderes de administração dependem de previsão específica na procuração para serem praticados pelo procurador.

20. A expressão “poderes de administração”, contida no *caput* do art. 661 do Código Civil, compreende os atos os quais não ensejam alienação ou disposição de direitos. O dispositivo recebe os seguintes comentários da doutrina:

“A atuação do mandatário destina-se, em essência, a gerir ou dirigir os negócios comuns do mandante, sem atingir a sua substância e sem importar em disposição de interesses ou de direitos, seja total, seja parcialmente.”³

“Entende-se como expressão dos poderes de administração os atos necessários e suficientes a conservar determinados bens ou patrimônio, sem implicar a alteração de sua medida ou substância.”⁴

21. No mesmo sentido pronuncia-se Caio Mário ao afirmar que os poderes gerais de administração não importam alteração da substância do bem, *in verbis*:

“Diz-se que é geral, quando abrange todos os negócios do mandante, habilitando o mandatário para qualquer ato de administração (Código Civil, arts. 660 e 661), o que significa a atuação destinada a gerir ou dirigir os negócios, sem atingir a sua substância, nem dispor total ou parcialmente de bens.”⁵

22. Os poderes mencionados no parágrafo primeiro do art. 661 do Código Civil encontram-se em um rol exemplificativo. Ou seja, há outros atos que dependem de uma procuração com poderes especiais e expressos.

23. Ainda, a doutrina orienta uma interpretação restritiva dos poderes especiais mencionados na procuração. Se uma procuração menciona “desistência”, não se entende esse termo de forma ampliativa para fins de abranger o ato de renúncia.

³ FIUZA, Ricardo; ALVES, Jones Figueirêdo et al. *Novo Código Civil Comentado*. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 600.

⁴ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; DE MORAES, Maria Celina Bodin. *Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República*. vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 434.

⁵ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 365.



“Dada a importância da matéria, o legislador elencou, no §1º deste dispositivo, num rol exemplificativo, os atos que extrapolam os de mera administração, os quais, *ipso facto*, exigem poderes especiais. [...] Os poderes especiais conferidos interpretam-se restritivamente, vedada a sua extensão a atos análogos.”⁶

24. Transportando essa compreensão da matéria ao caso em tela, conclui-se que o ato de renúncia de uma patente representa uma disposição de direitos. Logo, a renúncia de uma patente não se encontra abrangida em uma procuração sem que haja previsão expressa no instrumento.

IV. CONCLUSÃO

25. As seguintes assertivas sintetizam o exposto na presente nota técnica:
- I. O ato de renúncia pressupõe uma procuração com previsão específica para tal finalidade;
 - II. O ato de renúncia não se confunde com desistência;
 - III. A procuração específica para promover a desistência de uma patente não compreende o ato de renúncia.

26. Diante do exposto, encontra-se respondida a consulta formulada pela Diretoria de Patentes. Tendo em vista a pertinência destas conclusões com as demais áreas finalísticas da autarquia, sugere-se o encaminhamento da presente nota técnica para ciência da DIRMA e da DICIG, além da DIRPA. Sugere-se também que o entendimento da Procuradoria expresso nesta nota técnica seja inserido nos atos normativos ou nas diretrizes pertinentes.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal
Coordenador

⁶ FIUZA, op. cit., p. 600.



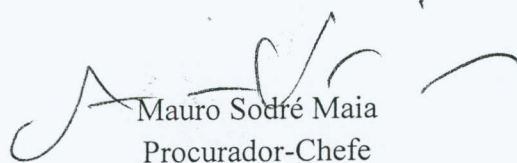
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0172/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. MU7901506-9

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0050/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.2, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À DIRPA.

Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe