



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 0018-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 820576913

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade

ASSUNTO: Ausência de testemunhas no instrumento de cessão de marcas.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Divisão de Recursos Administrativos desta Procuradoria submeteu à avaliação do Procurador-Chefe o PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/10, de lavra do Procurador Federal Gerson da Costa Corrêa. O parecer esteve pendente de exame por parte da Coordenação Jurídica de Consultoria, desde o ano de 2010.
2. O volume de trabalho desta Procuradoria, o falecimento da Procuradora Federal responsável pela Coordenação e tantos outros motivos deveras conhecidos justificam o atraso na elaboração da presente manifestação.
3. No decorrer dos anos, as atividades regimentais da precitada Divisão foram transferidas para o âmbito da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.
4. O cerne da presente consulta é a validade de um contrato de transferência de marca destituída da assinatura de testemunhas. No caso concreto, o administrado alega a ausência de assinatura no documento de transferência do pedido de registro. No instrumento de cessão, os nomes das testemunhas encontram-se desacompanhados das respectivas assinaturas.
5. Cumpre, por conseguinte, responder se a ausência de testemunhas no instrumento de cessão de marca enseja a nulidade do contrato.



II. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS NO INSTRUMENTO DE CESSÃO DE MARCAS

6. O Código de Propriedade Industrial de 1971 estabeleceu a obrigatoriedade de testemunhas na cessão de marcas, conforme se verifica no art. 88, §2º.

CPI/71, art. 88, §2º Sem prejuízo de outras exigências cabíveis, ou documentos originais de transferência conterão, no mínimo, a qualificação completa do cedente e do cessionário, bem como das testemunhas, e a indicação precisa do pedido ou do registro.

7. A obrigatoriedade de testemunhas, prevista na Lei 5.772/71, não foi reproduzida na Lei 9.279/96. Os arts. 134 e 135 da LPI, dedicados à cessão de pedido de registro e de registro marcário, não estabelecem o requisito de aposição de assinatura das testemunhas.

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

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.

8. Uma vez abordada a matéria à luz da legislação de propriedade industrial, cumpre verificar o que diz o Código Civil.

9. A assinatura de duas testemunhas nos contratos decorre da praxe jurídica, bastante influenciada pela previsão contida no art. 135 do Código Civil de 1916.¹ De acordo com o art. 135 do Código Civil pretérito, o instrumento particular precisava da subscrição de duas testemunhas. Tal previsão não foi mantida no Código Civil de 2002, no qual *não se lê a previsão de testemunha* no art. 221.

Código Civil de 2002, art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público.

¹ Código Civil de 1916, art. 135. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na disposição e administração livre de seus bens, sendo subscrito por duas testemunhas, prova as obrigações convencionais de qualquer valor. Mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam, a respeito de terceiros (art. 1.067), antes de transcrito no registro público.



10. A doutrina de Caio Mário, atualizada por Maria Celina Bodin de Moraes, elogia a redação do art. 221 do Código Civil, posto que se retirou a previsão legal das duas testemunhas no instrumento do negócio jurídico.²

11. A regra geral é de validade das declarações de vontade sem que para isso haja uma forma especial, salvo quando a lei expressamente o determinar. Essa assertiva decorre do disposto no art. 107 do Código Civil.

CC, art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

12. O art. 107 do Código Civil traduz o princípio do consensualismo, também conhecido como o da liberdade de forma para os atos jurídicos em geral. Por meio desse princípio, o Código Civil valoriza o real conteúdo da vontade das partes. O dispositivo legal em comento prevê a forma especial como uma exceção à regra geral. A regra geral é o consensualismo, enquanto que o formalismo constitui a exceção.

13. A doutrina interpreta o art. 107 do Código Civil nos seguintes termos:

“ O princípio pretende assegurar o respeito à palavra, ao real conteúdo da vontade, informado pelo sentido da autonomia da vontade [...], cujos efeitos se fazem sentir em significativa extensão na regulamentação das relações privadas. O outro princípio que poderia informar este tema é o do formalismo ou da forma obrigatória, podendo esta ser imposta pela lei ou pela vontade das partes.”³

14. A figura da testemunha em um contrato existe em função da prova do fato jurídico. Essa proposição possui respaldo no art. 212, II, do Código Civil, segundo o qual o fato jurídico é passível de prova mediante testemunha, quando não há prescrição de forma especial.

CC, art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante:

III - testemunha;

15. O art. 227 do Código Civil prevê a impossibilidade de prova exclusivamente testemunhal quando um contrato ultrapassa o décuplo do maior salário mínimo vigente no País. O parágrafo único do dispositivo em análise permite a prova testemunhal como subsidiária ou complementar da prova escrita nos negócios jurídicos de qualquer valor.

² “O Código, ao reproduzir o modelo de 1916, omitiu a necessidade de duas testemunhas (art. 221). Andou bem, porque a praxe na vigência do Código de 1916 era exigir apenas a aposição formal de assinaturas de testemunhas, consideradas meramente instrumentárias, não se exigindo conhecessem o conteúdo do documento.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. Rev. e atual.: Maria Celina Bodin de Moraes. *Instituições de Direito Civil*. Vol. I. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 508.

³ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*. Vol. I. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p.222.



CC, Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que foram celebrados.

Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito.

16. A questão posta nesta consulta não é a prova do negócio jurídico por meio de testemunha. Não se há dúvida da realização do negócio jurídico. A dúvida diz respeito à ausência de testemunha no instrumento e a pretensão de nulidade da cessão de marca.

17. A oposição de assinatura de testemunha no instrumento não constitui um elemento de validade de uma cessão de marca, posto que não houve previsão legal nesse sentido. Conseqüentemente, não há como reconhecer a invalidade da cessão sob o argumento de ausência de testemunha.

18. Desse modo, cumpre corroborar o entendimento expresso no PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/10, cuja síntese é transcrita a seguir:

“Assim, em havendo a inserção de testemunhas no presente contrato de transferência de registro de marca, entende-se que esta formalidade se deu por convenção das partes, não se tratando, precisamente, de uma exigência legal. Portanto, caso houvesse a assinatura das testemunhas, teríamos uma prova do avençado, por ser, este formalismo, de vontade das partes pactuantes (cedente e cessionário).

No entanto, a falta das assinaturas das pessoas indicadas faz com que devamos desconsiderá-las enquanto testemunhas, o que não gera, conseqüentemente, a nulidade do contrato já que não é uma formalidade que a lei tenha prescrito. Em outras palavras, não sendo a presença de testemunhas, em um contrato de transferência do pedido de registro de marca, um elemento essencial, havendo a sua falta, isso não acarreta a sua nulidade.”

19. Não se afirma que a testemunha é destituída de qualquer relevância no instrumento de cessão de marca. Recomenda-se que tais documentos contenham, pelo menos, duas testemunhas, acompanhadas das respectivas assinaturas. Cuida-se de uma formalização do negócio jurídico, a qual consubstancia zelo e cautela. A recomendação ora apresentada tem por finalidade resguardar os contraentes de eventuais disputas futuras acerca da executoriedade da avença, considerando a digressão abaixo.

20. Em relação à figura das duas testemunhas nos contratos, existiu uma controvérsia a respeito do alcance do art. 585, II, do Código de Processo Civil, segundo o qual o documento



particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas adquire natureza de título executivo extrajudicial.⁴

21. A controvérsia girou em torno da subsistência do art. 585, II, do Código de Processo Civil, em face do art. 221 do Código Civil. Já houve pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça quanto à obrigatoriedade das duas testemunhas para que o documento particular se revestisse da natureza de título executivo extrajudicial.⁵ Assim, o Superior Tribunal de Justiça manteve o comando legal do art. 585, II, do Código de Processo Civil.

22. Em síntese, a ausência de duas testemunhas no contrato não provoca a nulidade do mesmo. Isso ocorre porque a aposição da assinatura das testemunhas não constitui requisito de validade do negócio jurídico, salvo quando houver expressa previsão legal nesse sentido, o que não existe em relação à cessão de marcas.

23. Cumpre transcrever trecho de um voto da Ministra Nancy Andrigui, o qual assevera a validade do contrato, ainda que ausente a assinatura de testemunhas:

“Com efeito, no direito contratual brasileiro vigora o princípio da liberdade quanto à forma, de modo que as convenções se concluem por simples acordo de vontades (art. 107 do CC/02). A exigência de instrumento escrito, como requisito de *validade* do contrato, tem caráter excepcional (v.g., arts. 108 e 541 do CC/02) e a exigência de subscrição por duas testemunhas é ainda mais rara (v.g. art. 215, § 5º; art. 1.525, inc. III). Disso decorre que contrato escrito, na maior parte das vezes, cumpre apenas o papel de *prova* da celebração do ajuste.

Assim, o contrato, ainda que não assinado por duas testemunhas, consubstancia um acordo *a priori* válido. A falta da assinatura das testemunhas somente lhe retira eficácia de *título* executivo (art. 585, II, do CPC), não a eficácia de regular instrumento de prova quanto a um ajuste de vontades.”⁶

⁴ Código de Processo Civil, art. 585. São títulos executivos extrajudiciais: II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados dos transatores;

⁵ “[...] 5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando o referido dispositivo legal, firmou orientação de que o contrato não subscrito por duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial. Precedentes. [...]” STJ, EDcl no Ag 1386597/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 25/06/2013. “1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato lhe retira a força executiva: [...]” STJ, AgRg nos EDcl no REsp 860.188/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 28/09/2012.

⁶ STJ, REsp 999.577/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/03/2010, DJe 06/04/2010.




III. CONCLUSÃO

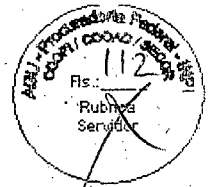
24. Diante do exposto, a Procuradoria manifesta anuência com o entendimento expresso no PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/10, no tocante à ausência de testemunha na cessão de marca. As seguintes assertivas resumem o entendimento expresso na presente nota técnica:

- I. A assinatura de testemunha na cessão de marca não é uma solenidade *ad substantiam* do ato;
- II. A ausência de assinatura de testemunha na cessão de marca não enseja a nulidade do negócio jurídico;
- III. Recomenda-se que os instrumentos de cessão de marca contenham duas testemunhas, com as respectivas assinaturas.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2015.


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 0051/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 820576913

1. Acordo com a Nota Nº 0018-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, acostada às fls. 106/111.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2015

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador-Chefe Substituto, em exercício