



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 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 822726068

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Alcance de notificação extrajudicial nos processos administrativos no âmbito da Diretoria de Marcas.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Diretoria de Marcas solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado em face da notificação extrajudicial *infra*. A consulta encontra-se pendente 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. Consultando o sistema de marcas, vê-se que o registro 822726068 encontra-se vigente até 11.07.2016, tendo como titular a MRS – Locação de Equipamentos para Construção Civil Ltda.
4. O pedido de registro foi depositado em 25.04.2000, e a publicação do ato concessório ocorreu em 11.06.2006.
5. No ano de 2010, a empresa Multimaquinas Ltda-EPP apresenta uma notificação extrajudicial dirigida ao INPI para que a autarquia suste a transferência da marca. No pedido de registro, datado de 25.05.2000, vê-se a empresa Multimaquinas Ltda-EPP (fls. 01) como depositante.

II. TEOR DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

6. A notificação extrajudicial afirma que o pedido de transferência da marca para a empresa MRG – Locação de Equipamentos para Construção Civil Ltda é irregular, pois não consta a anuência de todos os sócios (fls. 27):

“1. Giz-se esclarecer a este instituto, que primeiro, qualquer transferência do ativo da empresa, em especial quando se trata de marcas e patentes, necessário o concurso expresso do outro sócio, até porque, a utilização do nome da empresa em atos estranhos ao seu escopo societário, é vedado expressamente pela lei e pelo contrato.”

7. Ainda, a notificação assevera a existência de uma decisão judicial liminar favorável à dissolução da empresa (fls. 27/28):

“4. Assim, por estas e outras razões, o sócio Roberto Tomaz Candido, já havia requerido ao Judiciário local, a dissolução parcial da empresa, com o afastamento imediato da Sócia Marlene Gorges, cuja liminar segue em anexo, cujas razões de decidir revelam atos de improbidade por parte da sócia, cujo objeto material do feito é sua exclusão do quadro social.”

8. Por fim, o notificante pede a sustação do pedido de transferência da marca até o julgamento administrativo:

“6. Dessarte, ao que parece ainda não há notícia do aperfeiçoamento deste pedido de migração da marca para outra empresa, a Multimaquinas Ltda – EPP, proprietária desta marca, nos termos legais, **requer seja sustado tal pedido, até julgamento administrativo do mérito**, em face de que, tal pedido é eivado de vício de consentimento do sócio Roberto Tomaz Candido.” (sem grifo no original)

9. O pedido formulado na notificação chama a atenção. Ele não solicita o indeferimento do pedido de transferência. Ele solicita a sustação do pedido de transferência até o julgamento administrativo do mérito.

10. A consulta formulada pela DIRMA não diz respeito ao conteúdo das alegações apresentadas pelo notificante. Em outros termos, a Procuradoria não foi instada a analisar os contratos das sociedades empresárias e verificar se procede ou não os argumentos do notificante. Inclusive, esse tipo de análise é atribuição da Diretoria de Marcas, tendo ela condições plenas para tal *mister*. A Procuradoria foi consultada a respeito do alcance da notificação extrajudicial em um processo de transferência de marca, objeto do próximo tópico.



III. ALCANCE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS EM TRÂMITE NA DIRETORIA DE MARCAS

11. O registro já foi transferido para a empresa impugnada, a saber, MRS – Locação de Equipamentos para Construção Civil Ltda, conforme consta no extrato do sistema de marcas anexo. Atualmente, a empresa MRS – Locação de Equipamentos para Construção Civil Ltda consta como titular do registro. Conseqüentemente, houve a perda do objeto da consulta, s.m.j.

12. De todo modo, cabe consignar algumas observações para futuros processos administrativos de caráter similar. A notificação extrajudicial tem por finalidade constituir o devedor em mora, tornar uma pessoa ciente de uma determinada questão etc. Por meio de tal instrumento, o notificante constitui um meio de prova.

13. A notificação extrajudicial possui previsão expressa no art. 160 da Lei de Registros Públicos.¹ A notificação extrajudicial, nesse dispositivo, é tratada como um ato acessório ao registro no seguinte sentido: o Oficial é obrigado a comunicar o registro ou a averbação àquelas pessoas mencionadas no documento ou indicadas pelo apresentante. Nesse contexto, diz-se que a notificação extrajudicial é um ato privativo do Ofício de Registro de Títulos e Documentos.

14. O Código Civil de 2002 possui diversos dispositivos correlatos à notificação extrajudicial, alguns colacionados abaixo.

Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação do credor.

Art. 1.004. Os sócios são obrigados, na forma e prazo previstos, às contribuições estabelecidas no contrato social, e aquele que deixar de fazê-lo, nos trinta dias seguintes ao da notificação pela sociedade, responderá perante esta pelo dano emergente da mora.

Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.

Parágrafo único. Nos trinta dias subseqüentes à notificação, podem os demais sócios optar pela dissolução da sociedade.

¹ Lei nº 6.015/73, art. 160. O oficial será obrigado, quando o apresentante o requerer, a notificar do registro ou da averbação os demais interessados que figurarem no título, documento, o papel apresentado, e a quaisquer terceiros que lhes sejam indicados, podendo requisitar dos oficiais de registro em outros Municípios, as notificações necessárias. Por esse processo, também, poderão ser feitos avisos, denúncias e notificações, quando não for exigida a intervenção judicial.



Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.

15. A relação entre a Administração e o administrado nos processos no âmbito da Diretoria de Marcas não se reveste de natureza contratual.
16. A notificação extrajudicial não tem o alcance de impedir ou promover a prática de um ato por parte da Administração.
17. Uma *decisão judicial* que determine a sustação de um processo administrativo deve ser obedecida, sob pena de configuração de crime de desobediência. A notificação extrajudicial não corresponde a uma decisão judicial.
18. Portanto, a notificação extrajudicial deve ser lida e analisada pelo servidor público, ponderando os argumentos apresentados, chamando-lhe a atenção quanto a uma ou outra questão. Se for o caso, cabe, inclusive, publicar um despacho para que a outra parte se manifeste a respeito da notificação extrajudicial.
19. A notificação extrajudicial não impede a prática de um ato administrativo, seja o de transferência de registro ou de concessão de marca. Tampouco a notificação extrajudicial pode instaurar um tumulto no processo administrativo.
20. Se o administrado tem interesse na revisão de um ato administrativo, cabe a ele observar os prazos recursais previstos na Lei 9.279/96. Se ele possui interesse em obstaculizar um ato administrativo, a Lei 9.279/96 prevê alguns mecanismos pelos quais ele pode se manifestar, demonstrando os motivos de sua impugnação. A notificação extrajudicial não se presta a instaurar um incidente no processo administrativo, em decorrência da perda de prazo por parte do notificante.
21. A notificação extrajudicial há de ser recebida pela Diretoria de Marcas como uma petição, e não como uma ordem/determinação, pois se assim o fosse, ela estaria suplantando os atributos de uma decisão judicial, e por consequência, subvertendo a ordem jurídica.
22. O mais adequado seria o recebimento da notificação extrajudicial mediante o pagamento da retribuição correspondente à juntada de uma petição. Considerando que a notificação pode possuir um teor pertinente ao direito de petição, mostra-se conveniente que não haja, por enquanto, cobrança de qualquer valor para a juntada da peça aos autos. Além disso, é ínfima a quantidade de notificações extrajudiciais recebidas pela DIRMA, salvo engano.



23. Dispensa-se o encaminhamento à Procuradoria de futuras notificações extrajudiciais versando pretensões como concessão de registro, não concessão de registro, agilidade na conclusão do processo administrativo, transferência de registro etc. A matéria contida nessas notificações é de caráter técnico.

24. O encaminhamento de notificações extrajudiciais à Procuradoria justifica-se somente quando o órgão consulente pontua a dúvida jurídica. Consultas nas quais a Administração pede a análise global de um documento, sem que seja pontuada a dúvida jurídica, não são cabíveis, dentro da nova estrutura da Procuradoria, mormente pelo que dispõe a Ordem de Serviço nº 01, de 20 de dezembro de 2013, do Procurador-Chefe da PFE/INPI, em conformidade com a Portaria PGF nº 526, de 26 de agosto de 2013.

IV. CONCLUSÃO

25. Diante do exposto, resta examinada a matéria objeto da consulta.

26. As seguintes assertivas resumem a compreensão da Procuradoria sobre a matéria:

- I. A notificação extrajudicial não tem o alcance de impedir ou promover a prática de um ato por parte da Administração, nos processos em trâmite na Diretoria de Marcas;
- II. Recomenda-se que a notificação extrajudicial seja considerada no processo administrativo no seguinte sentido: juntada aos autos e analisada pelo servidor público. Entretanto, o comando contido na notificação não vincula o ato administrativo.

27. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à DIRMA e encaminhamento de cópia da nota técnica à CGREC.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



DETALHES DO PROCESSO

Nº do Processo: **822726068**

Titular: MRS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
ME.



Marca: MULTIMÁQUINAS

Nome do Procurador: REMAT MARCAS E PATENTES LTDA

Data do Depósito: 24/05/2000

Data da Concessão: 11/07/2006

Situação: Registro Vigência: 11/07/2016

Apresentação: Mista

Classe Nice: NCL(7) 37

Natureza: De Serviço

Especificação: ALUGUEL DE ESCAVADEIRA, ALUGUEL DE BETONEIRAS, GUINCHOS DE CO...

Apostila: SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DA PALAVRA "MULTIMÁQUINAS".

Prazos para a Prorrogação

Início do Prazo Ordinário: 12/07/2015

Fim do Prazo Ordinário: 11/07/2016

Início do Prazo Extraordinário: 12/07/2016

Fim do Prazo Extraordinário: 11/01/2017

CFE(4): 27.5.1 ; 26.3.23

PETIÇÕES

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery
✓	810090249863	16/10/2009	-	349	MRS - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME.	
✓	029060000225	02/05/2006	-	334	MULTIMÁQUINAS LTDA - EPP.	

PUBLICAÇÕES

RPI	Data RPI	Despacho	Complemento do Despacho
2109	07/06/2011	565	CED.1 - MULTIMÁQUINAS LTDA-EPP
1853	11/07/2006	400	
1840	11/04/2006	351	
1547	29/08/2000	003	

Dados atualizados até 21/01/2015 - Nº da Revista: 2298

voltar





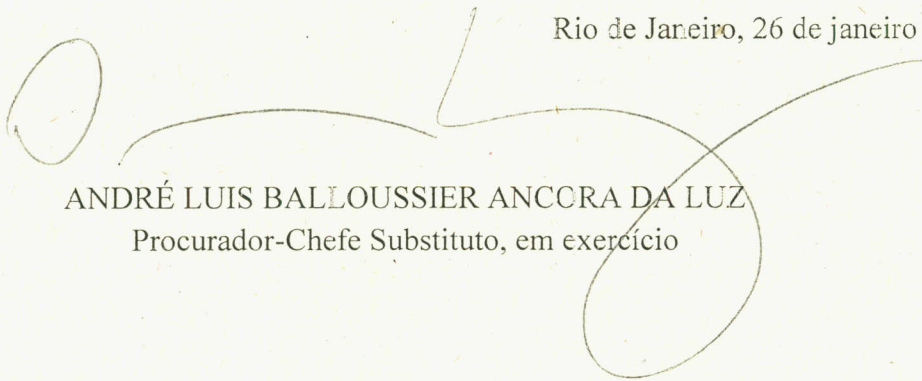
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0054/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 822726068

1. Acordo com a Nota N° 0024-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, acostada às fls. 51/56.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 26 de janeiro de 2015


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