



**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

**Parecer N° 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO N° 819385018

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade  
ASSUNTO: Vício do negócio jurídico. Cessão de registro marcário. Pedido de nulidade de ato administrativo.

- I. O vício insanável do negócio jurídico que motivou a prática do ato administrativo enseja a nulidade deste.
- II. A nulidade da cessão de registro, em sede administrativa, não prescinde da demonstração cabal e indubitável do vício do negócio jurídico celebrado entre o cedente e o cessionário.
- III. A melhor forma de efetuar essa demonstração é apresentar ao INPI uma decisão judicial que declare a nulidade do negócio jurídico precedente à prática do ato administrativo.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade submete consulta à Procuradoria sobre cessão de direitos relativos ao registro marcário. O cerne da controvérsia diz respeito à nulidade da cessão de registro, em decorrência de vício no negócio jurídico que ensejou a edição do ato administrativo.
2. A marca objeto da disputa é de natureza mista e sua parte nominativa possui a expressão “QUENTINHO GENGIBRE” (registro n° 819385018). No certificado de registro de fls. 20, consta a data de concessão como 06.04.1999, e a titular como Indústria Reunidas Quentinho Ltda ME.



3. Em 2006, a empresa WM Gengibre Ltda – ME requereu a cessão do registro, por meio da apresentação de um contrato (fls. 24). No contrato, a Indústria Reunidas Quentinho Ltda – ME, por meio do seu sócio gerente Sr. J.J.S., cede o registro para W.M.Gengibre Ltda – ME.
4. Entre os documentos que acompanham o pedido de cessão, vê-se o contrato social da Indústria Reunidas Quentinho Ltda (fls. 30/32), cuja cláusula sétima atribui ao Sr. J.J.S. e ao Sr. J.D.S., ambos sócios, a administração da sociedade.
5. A cláusula sétima permite que os sócios firmem, em conjunto ou em separado, os documentos relativos à sociedade. Todos os atos concernentes aos objetivos sociais da sociedade são permitidos. Há vedações expressas, isto é, atos aos quais os administradores não possuem poderes de praticar. A cessão da marca não está compreendida nessas vedações.
6. Foi deferido o pedido de cessão de marca, e publicado o despacho respectivo na RPI 1971, de 14.10.2008 (fls. 35).
7. Posteriormente, a Indústria Reunidas Quentinho Ltda ME apresenta recurso contra o deferimento de pedido de cessão da marca (fls. 48/56). Os argumentos trazidos pela recorrente incluem a violação ao princípio da razoabilidade. Nessa linha de argumentação, a má-fé do sócio administrador restaria evidente, porquanto ele celebrou contrato de cessão de registro com empresa concorrente a título gratuito.
8. A recorrente alega a existência de um negócio simulado entre o sócio Sr. J.J.S. e a WM Gengibre Ltda – ME. Há discordância da cessão por parte dos demais sócios da Indústria Reunidas Quentinho Ltda – ME.
9. A peça recursal invoca a litigiosidade entre as duas empresas (cedente e cessionária), o que não justificaria a cessão legítima da marca. Para corroborar o seu argumento, o recorrente apresenta a exordial de uma ação de abstenção de uso da marca “Quentinho Gengibre” em face da WM Gengibre Ltda – ME.
10. A petição inicial da ação de abstenção de uso de marca encontra-se às fls. 57-72. A exordial foi protocolada em março de 2008, isso quer dizer, após dois anos do pedido de cessão de registro no INPI.
11. É o relatório.



## II. MÉRITO

### II.1 CESSÃO DE REGISTRO MARCÁRIO

12. A cessão da marca constitui um direito do titular do registro ou do pedido de registro, conforme o art. 130, I, da LPI.

Lei 9.279/96, art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:

I - ceder seu registro ou pedido de registro;

13. A cessão do registro, bem como do pedido de registro, possui previsão nos arts. 134 e 135 da LPI. A cessão em pauta está condicionada ao atendimento de requisitos legais. Alguns requisitos legais encontram-se previstos na LPI. Outros são regidos pelas regras próprias dos negócios jurídicos, posto que um contrato celebrado entre as partes precede o pedido de cessão de registro.

14. O art. 135 da LPI constitui um requisito específico para a cessão de registro ou de pedidos de registro. De acordo com esse dispositivo, a cessão de uma marca compreende todos os registros e pedidos, em nome do cedente, correspondentes a marcas iguais ou semelhantes.

15. Essa regra determina não apenas a cessão de uma marca relativa a produto idêntico, mas também semelhante ou afim. O não cumprimento desse requisito legal por parte dos contratantes implica o cancelamento dos registros e o arquivamento dos pedidos de registros que não foram cedidos.

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.

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.

16. Tinoco Soares discorre sobre o art. 135 da LPI nos seguintes termos:

“[...] não haverá quaisquer condições de cessão e transferência de direitos de marca, de forma parcial, isto é, de um ou de alguns produtos ou serviços e nem tampouco de uma marca, ficando com outra que se lhe é igual ou semelhante.

Se, no entanto, a marca ou marcas do mesmo cedente contiverem produtos ou serviços diferentes, ou melhor, que não se confundem, não obstante até compreendidos pela mesma classe, a cessão desta ou destas



não deverá ser realizada posto que não haverá condições legais do INPI promover o seu cancelamento ou arquivamento.”<sup>1</sup>

17. Tinoco Soares sugere que o INPI efetue exigência para o que o cedente esclareça determinados aspectos antes de efetuar o cancelamento do registro e o arquivamento do pedido, em obediência ao art. 135 da LPI. A sugestão em comento tem por finalidade evitar eventuais equívocos.

“Muito embora a lei seja por demais taxativa nesse sentido e para que não ocorram prejuízos maiores, tanto para o cedente como para com o cessionário, deveria o INPI, em caso de dúvida e, por medida de prudência antes de promover o cancelamento ou o arquivamento de uma marca, solicitar o pronunciamento das partes, mediante a formalização de um pedido de esclarecimentos por meio de publicação de exigência na Revista da Propriedade Industrial.”<sup>2</sup>

18. A sugestão *supra* mostra-se razoável, embora não haja uma obrigação legal de publicar uma exigência antes do cancelamento do registro ou do arquivamento do pedido de registro, como consequência do descumprimento por parte do cedente do requisito contido no art. 135 da LPI.

19. Acolhendo o ensinamento de Tinoco Soares, a Procuradoria orienta a Diretoria de Marcas a publicar exigência antes da prática do ato determinada pelo art. 135 da LPI, quando houver dúvida quanto aos registros e pedidos não cedidos.

20. O cessionário passará a ser o titular do registro, ou do pedido de registro. Portanto, ele precisa preencher o requisito previsto no art. 128, §1º, da LPI, segundo o qual o requerente do registro precisa necessariamente exercer efetivamente e licitamente atividade correspondente ao da marca pretendida.<sup>3</sup> Esse dispositivo veda, por exemplo, que uma indústria cuja única finalidade social é a produção de automóveis seja titular de uma marca de refrigerantes.

21. O Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos assim comenta a matéria em estudo:

“[...] determina a atual legislação que o novo titular preencha todos os requisitos legais de um requerente de um novo pedido de registro de marca. Em outras palavras, é imperativo que a sua atividade coincida

<sup>1</sup> TINOCO SOARES, José Carlos. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 223.

<sup>2</sup> TINOCO SOARES, José Carlos, 1997, p. 223.

<sup>3</sup> Lei 9.279/96, art. 128, § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.



com os produtos ou serviços identificados pela marca que lhe está sendo cedida.”<sup>4</sup>

22. Deferido o pedido de cessão, o INPI fará a anotação respectiva e publicará a alteração na RPI. Os efeitos em relação a terceiros iniciam a partir da publicação da alteração do registro na RPI.<sup>5</sup>

23. O recurso é previsto em face de decisões administrativas que indeferem a anotação de cessão. Igual previsão recursal existe quando ocorre o cancelamento do registro ou o arquivamento do pedido, em decorrência do não cumprimento do requisito específico de cessão, previsto no art. 135 da LPI.<sup>6</sup>

24. Não há previsão de recurso da decisão que defere a anotação de cessão. Ainda assim, o INPI admite o recurso, com fundamento no art. 212 da LPI,<sup>7</sup> segundo o qual as decisões emanadas com fundamento na aludida lei são passíveis de recurso.

25. A LPI prevê expressamente algumas decisões as quais não são passíveis de recurso, como, por exemplo, decisão que determina o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro marcário. Do mesmo modo, não cabe recurso quando o INPI defere o pedido de patente e o pedido de registro marcário.<sup>8</sup>

26. O Manual de Marcas do INPI, editado em 2014, informa quais documentos são necessários para o trâmite da cessão de registro:

- “Requerimento de transferência, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário, com os poderes de representação dos signatários do documento de cessão e suas respectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento de cessão;
- Instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes, incluindo o documento de prioridade.”<sup>9</sup>

<sup>4</sup> INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 330.

<sup>5</sup> Lei 9.279/96, art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

<sup>6</sup> Lei 9.279/96, art. 138. Cabe recurso da decisão que: I - indeferir anotação de cessão; II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

<sup>7</sup> Lei 9.279/96, art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.

<sup>8</sup> Lei 9.279/96, art. 212, § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

<sup>9</sup> Manual de Marcas do INPI, item 8.1.



27. Dos documentos listados acima, cabe discorrer sobre o instrumento comprobatório da cessão, em razão da pertinência com o objeto da consulta. O instrumento comprobatório da cessão precisa possuir a qualificação completa dos contraentes (cedentes e cessionário), os poderes de representação dos signatários, a qualificação completa dos mesmos, as assinaturas, número do pedido ou registro, a marca cedida e a data de celebração do contrato.
28. Quando o cedente e o cessionário são sociedades empresárias, os sócios gerentes destes costumam assinar o instrumento de cessão. Por isso, é de praxe apresentar o contrato social, ou o estatuto social, ao INPI, no momento da apresentação do pedido de cessão. Diga-se, de passagem, a apresentação do contrato social, ou do estatuto social, é necessária, não opcional, pois do contrário não há como aferir se os signatários possuem poderes de representação da sociedade.
29. A maior parte das sociedades empresárias no Brasil são de responsabilidade limitada, inclusive, a que apresentou o recurso que motivou a consulta por parte da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativo. Por esse motivo, cabe limitar as considerações a seguir aos poderes de administração da sociedade limitada.
30. O administrador da sociedade limitada pode assinar um instrumento de cessão de registro marcário, desde que não haja uma vedação nesse sentido no contrato social. A cessão de um registro marcário não constitui um ato que dependa da deliberação dos sócios de uma sociedade limitada, nos termos do art. 1071 do Código Civil.
31. É possível, no entanto, que o contrato social inclua a cessão de registro marcário entre as matérias dependentes da deliberação dos sócios. Essa assertiva decorre da leitura do *caput* do art. 1071 do Código Civil, o qual permite a ampliação das matérias dependentes da deliberação dos sócios.<sup>10</sup>
32. O art. 1052 do Código Civil remete às normas de regência da sociedade simples, quando houver omissão no capítulo da sociedade limitada. Entre essas normas aplicáveis à sociedade limitada, encontra-se o art. 1015 do Código Civil.

Código Civil, art. 1.015. No silêncio do contrato, os administradores podem praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade; não constituindo objeto social, a oneração ou a venda de bens imóveis depende do que a maioria dos sócios decidir.

<sup>10</sup> Código Civil, art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: I - a aprovação das contas da administração; II - a designação dos administradores, quando feita em ato separado; III - a destituição dos administradores; IV - o modo de sua remuneração, quando não estabelecido no contrato; V - a modificação do contrato social; VI - a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do estado de liquidação; VII - a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento das suas contas; VIII - o pedido de concordata.



33. De acordo com o art. 1.015 do Código Civil, as limitações dos poderes do administrador constam do contrato e da lei. Não havendo limitações no contrato, cabe observar as vedações dispostas na lei. O dispositivo em comento confere ao administrador a prerrogativa de praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade.
34. A oneração ou a venda de bens imóveis depende de decisão da maioria dos sócios, salvo quando a sociedade tiver essa atividade inscrita em seu objeto social. Uma sociedade incorporadora de imóveis, por exemplo, quando aliena imóveis, não depende da deliberação da maioria dos sócios.
35. Como os direitos de propriedade industrial são bens móveis, a Administração entende pela inviabilidade de exigir a decisão da maioria dos sócios para a cessão do registro, salvo previsão expressa no contrato social. Não se tem notícia de que a prática adotada pelo INPI de não exigir a deliberação dos sócios tenha sido questionada em Juízo.<sup>11</sup>
36. Feito um intróito sobre os dispositivos legais pertinentes à cessão de registro marcário, passa-se ao exame do caso concreto.

## II.2 INEXISTÊNCIA DE VÍCIO ATRIBUÍVEL À ADMINISTRAÇÃO

37. Do exame dos autos, bem como da leitura das alegações da parte recorrente, vê-se que o INPI não cometeu nenhuma falha na cessão do registro. A parte recorrente não sugere nenhum equívoco por parte da autarquia, reconhecendo que esta procedeu corretamente quando deferiu a cessão do registro.
38. A cessão do registro foi deferida, posto que foi apresentada uma documentação regular. Não há como presumir a existência de vício no negócio jurídico no exame dos documentos apresentados para o processamento do pedido de cessão de registro.
39. A parte cedente era legítima titular do registro. Foi celebrado o contrato entre a cedente e a cessionária por pessoas com poderes para tais atos nos atos constitutivos da sociedade.
40. Não existe óbice legal para a cessão do registro a título gratuito. Por conseguinte, a cessão do registro a título gratuito não atrai a sombra da ilegalidade, ou a presunção relativa de conluio no contrato entre os particulares. Se a cessão gratuita de um registro trouxesse tal

<sup>11</sup> Talvez seja possível alterar esse entendimento. Do art. 1015 do Código Civil, depreende-se que os atos de gestão permitidos ao administrador estão vinculados ao conceito de especialização estatutária. A sociedade empresária é constituída com um objeto social definido. Os atos praticados em conformidade com esse objeto social podem ser praticados pelos administradores, com fulcro no art. 1015 do diploma civilista. A cessão de marcas não figura no objeto social de qualquer sociedade empresária. Por conseguinte, a cessão de marcas localiza-se sempre à margem da especialização estatutária de qualquer sociedade empresária. Com essa linha de raciocínio, poder-se-ia admitir que toda cessão de marca depende de deliberação dos sócios, no silêncio do contrato social. A deliberação dos sócios para a cessão de marca seria admissível porque tal negócio jurídico não está compreendido na expressão "atos pertinentes à gestão da sociedade".

presunção, fácil seria contorná-la mediante previsão contratual de valores não condizentes com o bem imaterial.

41. Após o deferimento do pedido de cessão, a empresa recorrente apresenta informações novas e documentos desconhecidos até então pela Administração. Esses documentos sugerem a existência de vício no negócio jurídico, que ensejou a prática do ato administrativo.

### II.3 INDÍCIOS DE VÍCIO NA FORMAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES E ÔNUS DA PROVA

42. Há indícios de vício na formação do negócio jurídico. De fato, o contrato em questão há de ser examinado à luz do princípio da boa fé, como determina o Código Civil. O princípio da boa fé foi previsto no Código Civil nos seguintes dispositivos, entre outros:

CC, art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.

CC, art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

CC, art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

43. Um dos pressupostos de existência do negócio jurídico é a manifestação de vontade. Por meio do recurso, a recorrente indica que o contrato de cessão não representava a vontade da sociedade.

44. Para se verificar o vício de consentimento do contrato, *mister* retroagir no tempo. Na data de celebração do negócio jurídico, o signatário representava a vontade da sociedade cedente ou não? Não há nenhuma prova documental demonstrando que o Sr. J.J.S. não representava a vontade dos sócios, no momento da celebração do contrato de cessão.

45. Os sócios da sociedade cedente são contrários à cessão, na data do recurso. Mas qual a vontade desses sócios na data de celebração do contrato de cessão, dois anos antes? Qual documento é trazido pelo recorrente para explicitar o vício de consentimento?

46. O vício na edição do ato administrativo, se porventura existente, não é atribuível à Administração, mas sim aos contratantes que apresentaram um contrato apontado como nulo, pela parte recorrente. Não há prova cabal de vício no negócio jurídico, mas tão somente indícios.

47. O ônus da prova pertence ao interessado, de acordo com o art. 36 da Lei 9.784/99.<sup>12</sup>
48. As provas apresentadas pelo interessado não de ser sopesados na decisão administrativa, conforme determina o art. 38, §1º da Lei 9.784/99.<sup>13</sup> A avaliação das provas precisa constar da decisão administrativa. Isso proporciona o controle de legalidade da decisão proferida pelo administrador.<sup>14</sup>
49. Se o recorrente não traz provas conclusivas de suas alegações, não cabe à Administração acolhê-las por mera presunção, pois do contrário o sistema probatório vigente restará desvirtuado.
50. Não se afirma, no momento, a inexistência de simulação, ou outro vício de consentimento, no contrato celebrado entre as partes. Se existe tal vício, a comprovação não foi apresentada ao INPI.
51. O recorrente invoca um vício de consentimento (simulação). Quais são os elementos fáticos para a comprovação dessa alegação? Uma demanda judicial proposta dois anos após o pedido de cessão do registro. Ora, a exordial demonstra que em 2008, havia um litígio entre as partes, mas não prova que no ano de 2006, quando foi requerida a cessão do registro, havia um conflito entre as partes.
52. O único documento que instruiu o recurso é a petição inicial da demanda judicial (fls. 57/73). Os documentos acostados nas folhas seguintes do recurso não têm relação com a alegação do vício no negócio jurídico.
53. É perfeitamente possível que no ano de 2006, as duas empresas tenham celebrado um contrato hígido no tocante à cessão de marca, sem qualquer vício no instrumento. Nessa hipótese, o conflito adviria dois anos depois, quando então, foi proposta a ação judicial de abstenção de uso da marca. Essa hipótese indica que a petição inicial apresentada não comprova a simulação no contrato firmado entre as partes.

<sup>12</sup> Lei 9.784/99, art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

<sup>13</sup> Lei 9.784/99, art. 38, § 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

<sup>14</sup> “Estando os elementos de prova dentro do processo, será inválida não somente a decisão que tiver deixado de levá-los em consideração, como também aquela que os tiver considerado de forma errônea ou distorcida. Tudo isso estará dentro do poder de observação e controle por parte dos interessados.” CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Processo Administrativo Federal*. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2013, p. 204.

## II.4 COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO

54. Se o vício fosse atribuível à Administração, por exemplo, não observância de um requisito para a cessão do registro, tal reconhecimento poderia ensejar o desfazimento do ato administrativo. No entanto, o caso em tela é distinto. O vício, se confirmada a sua existência, localiza-se no contrato celebrado entre a Indústria Reunidas Quentinho Ltda – ME, por meio do seu sócio gerente Sr. J.J.S., e a W.M.Gengibre Ltda – ME (fls. 24).
55. Quando a Administração pratica um ato fundado em ilegalidade, ele torna-se passível de anulação, pelo exercício da autotutela ou por determinação do Poder Judiciário. A questão dos autos é diferente: a Administração não praticou um ato ilegal.
56. Se houve ilegalidade no caso, ela localiza-se no contrato particular celebrado pelas partes, e posteriormente, apresentado à Administração.
57. Se houver comprovação definitiva de vício insanável do negócio jurídico, mostra-se razoável a anulação do ato administrativo, em sede de autotutela. No caso, a comprovação do vício insanável do negócio jurídico precisa restar evidente, porquanto a Administração carece de meios para identificar o vício de consentimento.
58. A Administração não substitui o Estado-Juiz na avaliação dos vícios de consentimento de um negócio jurídico precedente à prática do ato administrativo. A nulidade do negócio jurídico há de ser buscado perante o Poder Judiciário.
59. O processo judicial é mais aparelhado do que o processo administrativo, no tocante ao exercício dos meios de prova. As regras que regem o sistema de provas no processo judicial não se aplicam em sua integralidade no processo administrativo.
60. O processo judicial admite a oitiva de testemunhas, a prova pericial das assinaturas do documento e a apresentação de outros meios de prova. Embora a Lei 9.784/99 tenha previsão sobre a oitiva de testemunhas e provas periciais, esses meios de prova não são adotados no processo administrativo em tramitação no INPI.
61. Não há previsão para que no presente recurso, o INPI determine o depoimento dos celebrantes do negócio jurídico, elemento fundamental para identificar o vício do consentimento.
62. Isso não quer dizer que a Procuradoria é contra a anulação do ato administrativo quando o vício se encontra no negócio jurídico apresentado pelas partes ao INPI. É possível a anulação do ato administrativo, desde que haja a comprovação definitiva do vício de consentimento contido no negócio jurídico precedente. Essa comprovação definitiva do vício de consentimento ocorre quando o recorrente traz ao INPI uma decisão judicial, na qual haja a nulidade do negócio jurídico.



63. Ainda que a decisão judicial não decrete a nulidade do ato administrativo, é possível torná-lo nulo se o pronunciamento do Estado-juiz for pela nulidade do negócio jurídico precedente. Nesse caso, cabe à Administração examinar o teor da decisão judicial e verificar se ela enseja ou não a nulidade do ato administrativo, ainda que o Poder Judiciário não tenha se pronunciado a respeito do ato praticado pelo INPI.

64. Talvez haja outros meios do usuário externo efetuar a comprovação definitiva da invalidade do negócio jurídico com a finalidade de tornar nulo o ato administrativo praticado pelo INPI. Em tese, é possível, em casos excepcionais, que o usuário externo consiga provar a nulidade de um negócio jurídico por outros meios, isto é, sem recorrer ao Poder Judiciário.

65. Em regra, não cabe ao INPI se pronunciar a respeito do vício no negócio jurídico, posto que se trata de um ato praticado fora do processo administrativo.

66. Passa-se agora ao exame da hipótese do usuário externo propor uma ação judicial buscando a nulidade da cessão de registro, com fundamento na invalidade do negócio jurídico precedente. A defesa judicial do INPI precisa demonstrar que efetuou a cessão, de forma regular, de acordo com a análise dos documentos apresentados.

67. Ou seja, o INPI não defenderá a higidez do ato administrativo de forma absoluta, mas simplesmente demonstrará que carece de meios para tornar nulo um ato administrativo, em sede administrativa, sem a existência de prova definitiva do vício do negócio jurídico.

### III. CONCLUSÃO

68. Como os meios probatórios no processo administrativo de cessão de registro são mais limitados do que os existentes em um processo judicial, não cabe a Administração reconhecer o vício de consentimento de um negócio jurídico quando não houver prova de forma definitiva nesse sentido.

69. Diante do exposto, resta esclarecida a consulta formulada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. As seguintes assertivas sintetizam o entendimento aqui exposto:

- I. O vício insanável do negócio jurídico que motivou a prática do ato administrativo enseja a nulidade deste;
- II. A nulidade da cessão de registro, em sede administrativa, não prescinde da demonstração cabal e indubitável do vício do negócio jurídico celebrado entre o cedente e o cessionário. A melhor forma de efetuar essa demonstração é apresentar ao INPI uma decisão judicial que declare a nulidade do negócio jurídico precedente à prática do ato administrativo;
- III. O processo administrativo no âmbito do INPI não é o meio mais adequado para a produção de provas relativas ao vício de consentimento de um negócio

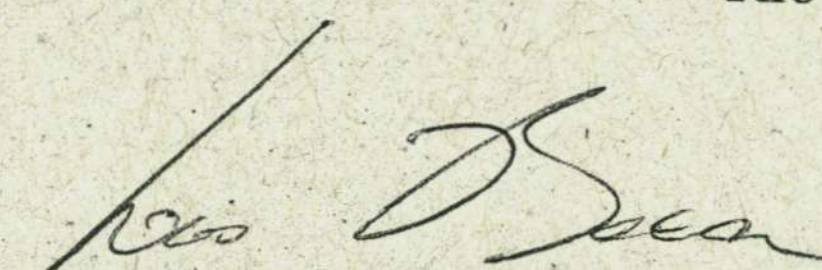


jurídico. Por esse motivo, recomenda-se que a Administração oriente o usuário externo a pleitear a nulidade de negócio jurídico perante o Poder Judiciário, invés de trazer alegações de vício de contrato perante o INPI com o propósito de anular um ato administrativo.

70. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer à DIRMA, DIRPA e DICIG, com especial recomendação de encaminhamento aos setores que lidam com cessão de registros.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de maio 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 N° 0325/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 819385018

1. Aprovo o PARECER N° 0013/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da Coordenação Jurídica de Assessoramento e Consultoria em Matéria de Propriedade Industrial desta Procuradoria.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.

  
Mauro Sodré Maia  
Procurador-Chefe