

**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 Nº 0018-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52000.017792-2012-05

INTERESSADO: Felpac Empreendimentos e Participações Ltda.

ASSUNTO: Nulidade da cessão de registro da marca NEUTRAL. Alegação de vício do negócio jurídico antecedente.

I. 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.

II. A empresa requerente não trouxe aos autos a decisão judicial, ou prova correspondente, que demonstre a existência de simulação no contrato de cessão celebrado entre as herdeiras do sócio majoritário da Indústria de Sabões Neutral e a empresa Global Trademarks Owners Limited.

III. A nulidade da cessão de registro, no caso concreto, decorre do reconhecimento do vício do negócio jurídico antecedente.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

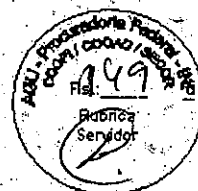
1. A empresa Felpac Empreendimentos e Participações Ltda. encaminhou um ofício ao Exmo. Sr. Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. A comunicação diz respeito a supostas irregularidades no ato administrativo de cessão da marca NEUTRAL.

2. Os autos encontram-se distribuídos a Procuradoria, desde julho de 2012 (fls. 107). Desde então, a Procuradoria solicitou informações à Diretoria de Marcas, conforme se percebe nos despachos de fls. 109/110 e 146.



3. A demora na elaboração da presente manifestação justifica-se pelo fato que a Procuradoria dispõe de um único Procurador Federal para atuar na consultoria da matéria finalística da autarquia.
4. A presente manifestação examina as alegações da empresa Felpac para fins de verificar a suposta irregularidade alegada no ato de cessão da marca NEUTRAL.
5. Preliminarmente, observa-se que a matéria trazida pela empresa Felpac (doravante, requerente) é própria de processo administrativo de nulidade, nos termos do art. 168 da Lei 9.279/96 (LPI).
6. O poder de autotutela da Administração Pública não substitui o processo administrativo de nulidade. Se assim o fosse, os cidadãos que se sentem prejudicados pelos atos administrativos do Poder Público simplesmente invocariam o poder de autotutela para verem o seu pleito revisional atendido, tornando sem sentido a previsão legal do processo administrativo de nulidade.
7. O requerente alega possuir o direito de uso da marca NEUTRAL, em razão de contratos firmados com a Indústria de Sabões Neutral. Existe um imbróglio jurídico envolvendo esses contratos, que nada dizem respeito ao INPI, posto que a autarquia federal não é celebrante dos mesmos. Tampouco esses contratos foram apresentados ao INPI como condição formal de qualquer ato administrativo.
8. Se o requerente adquiriu o direito de uso da marca, mediante os aludidos contratos, por que ele não os trouxe ao INPI para a respectiva averbação? Essa é uma pergunta que não tem resposta nos autos. Essa é a questão indica uma omissão do requerente. Se ele tivesse providenciado a alteração do marcário, não haveria o problema hoje existente.
9. De acordo com a manifestação inicial da requerente, a requerente adquiriu as quotas societárias da Indústria de Sabões Neutral. Entretanto, a controvérsia sobre essa aquisição somente foi resolvida por meio da ação judicial nº 2007.001.091025-9, que tramitou na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, consoante a alegação da requerente.
10. A requerente não traz aos autos cópia da sentença, do acórdão, e a certidão de trânsito em julgado. Nesse particular, vale lembrar que o ônus da prova pertence ao interessado, de acordo com o art. 36 da Lei 9.784/99.¹

¹ 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.



11. A demanda judicial mencionada acima foi proposta no ano de 2007 pela empresa requerente, como se percebe pelo número da ação. Em 2008, ou seja, antes do fim da controvérsia jurídica sobre a aquisição da Indústria de Sabões Neutral pela Felpac, foi celebrado o contrato de licença a seguir descrito.

12. As herdeiras do sócio majoritário da Indústria de Sabões Neutral firmaram contrato de licença de uso de marca com a empresa Global Trademarks Owners Limited. Esse contrato foi averbado no INPI, nos termos do *caput* do art. 140 da LPI. Esse contrato gera efeitos a relação a terceiros, posto que as partes cumpriram a disposição legal concernente à averbação do mesmo.

13. Esse ato de cessão da marca NEUTRAL é o objeto de impugnação por parte da requerente.

14. A requerente alega que as herdeiras do sócio majoritário da Indústria de Sabões Neutral não possuíam o direito de licenciar a marca NEUTRAL.

15. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

16. A matéria trazida pela empresa requerente é similar àquela tratada nas seguintes manifestações da Procuradoria, expedidas nas últimas semanas:

(i) Parecer N° 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe da PFE/INPI por meio do Despacho n° 0325/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.;

(ii) Nota N° 0158-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho n° 0326/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

17. Nos dois processos administrativos de nulidade que ensejaram as manifestações indicadas no item anterior, interessados impugnaram um ato de cessão de registro praticado pelo INPI. As alegações não trazem elementos que indicam dolo, má-fé, fraude por parte da autarquia, mas sim vícios do negócio jurídico.

18. Os vícios no negócio jurídico, se de fato existirem, eles localizam-se nos contratos celebrados entre os particulares em momento antecedente ao ato de cessão praticado pelo INPI.



19. Nesse aspecto, o caso em tela é idêntico. Havia condições do INPI concluir que as sócias da Indústria de Sabões Neutral, e responsáveis pelo espólio do falecido pai (sócio majoritário da empresa), não eram partes legítimas para celebrar a licença de uso da marca NEUTRAL? Não. A licença de uso da marca, firmado pelos contraentes, refletia uma aparência de regularidade e de legalidade.

20. Se essa licença de uso de marca encontra-se eivada de vício insanável, este não era passível de identificação por parte do INPI, no ano de 2008, quando então ele foi apresentado para averbação.

21. Passados alguns anos, pode-se anular o ato administrativo, se houver prova robusta que essa licença de uso de marca foi objeto de fraude, ou outro vício que enseja a nulidade do negócio jurídico. Ocorre, no entanto, que o requerente não traz aos autos prova robusta que esse negócio jurídico encontra-se eivado de vício insanável, nos termos do 166 e seguintes do Código Civil.

22. O requerente alega que há decisões judiciais confirmando a aquisição da Indústria de Sabões Neutral. Pois bem, nos autos não se encontram essas decisões judiciais, e tampouco a respectiva certidão de trânsito em julgado. O ônus de trazer essas provas é do requerente, nos termos do já citado art. 36 da Lei 9.784/99.

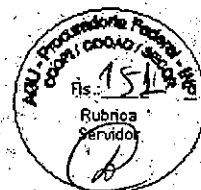
23. Impende observar que as aludidas decisões judiciais foram proferidas após o ato de cessão do registro praticado pelo INPI.

24. A manifestação inicial da requerente indica a existência de vícios na formação do negócio jurídico (licença de uso de marca). Sobre os vícios na formação do negócio jurídico, o Parecer N° 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 assim teceu algumas considerações também pertinentes ao caso em estudo:

“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.

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.”



25. A requerente alega que as herdeiras da Indústria de Sabões Neutral não possuíam legitimidade para celebrar a licença de uso de marca com a Global Trademarks Owners Limited. Quais são os elementos fáticos para a comprovação dessa alegação? A requerente invoca decisões judiciais que lhe favorecem, mas não realizou a respectiva juntada de documentos.

26. A Administração não substitui o Estado-Juiz na avaliação dos vícios de consentimento de um negócio jurídico precedente à prática do ato administrativo. Os seguintes parágrafos, contidos no Parecer Nº 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, são pertinentes ao deslinde da controvérsia:

“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.

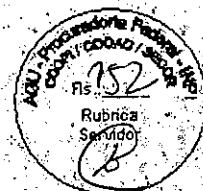
60. O processo judicial admite a oitiva de testemunhas, a prova pericial das assinaturas do documento e a apresentação de outros meios de prova. Embora a Lei 9.784/99 tenha previsão sobre a oitiva de testemunhas e provas periciais, esses meios de prova não são adotados no processo administrativo em tramitação 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, [a qual reconheça] 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.

27. Dentre os documentos contidos nos autos, há um ofício (fls. 35/42) firmado por um advogado, dirigido aos sócios da empresa requerente, o qual afirma a existência de trânsito em julgado da decisão judicial. Essa decisão supostamente lhe confere o direito da marca NEUTRAL.

28. A decisão judicial com a respectiva certidão de trânsito em julgado era um documento importante para ser juntado aos autos. Pergunta-se por que a referida sentença não foi encaminhada ao INPI para fins de cumprimento? Se a sentença transitada em julgado determina a transferência da marca NEUTRAL à empresa requerente, o caso demanda cumprimento do *decisum* pela autarquia. Dificilmente, o *decisum* possui tal comando, posto que o INPI não foi parte do processo.

29. A sentença foi proferida em 24.10.2008, e o ato de cessão impugnado pela requerente foi publicado em 29.07.2008.

30. A lide versa especificamente sobre as obrigações de fazer decorrentes do contrato de cessão de cotas da Indústria de Sabões Neutral. O Tribunal de Justiça do RJ manteve a sentença favorável à requerente. Houve, assim, o reconhecimento judicial da obrigação contraída no contrato apresentado pelo requerente.



31. O poder de autotutela da Administração não se realiza à revelia do contraditório. A nulidade do ato administrativo não se concretiza sem a observância do princípio do contraditório e da ampla defesa.

IV. CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA GLOBAL TRADEMARKS OWNERS LIMITED

32. Antes da prolação da sentença, as herdeiras do sócio majoritário da Indústria de Sabões Neutral firmaram contrato de transferência da marca NEUTRAL com a empresa Global Trademarks Owners Limited (fls. 10/23). O contrato foi firmado em 14.03.2008. As três herdeiras do Sr. Osvaldo Cunha assinaram o contrato em nome da Indústria de Sabões Neutral.

33. A cessão da marca NEUTRAL da Indústria de Sabões Neutral Ltda para Global Trademarks Owners Limited foi requerida ao INPI, por meio das petições de nº 020080080723, 0200800807724 e 020080080726, em 29.05.2008, conforme esclarecimento prestado pela Diretoria de Marcas (fls. 112, 113).

34. Não se verifica vício no ato administrativo. Se, porventura, o negócio jurídico celebrado entre a Global Trademarks Owners Limited e as sócias da Indústria Sabões Neutral é fruto de uma simulação, ou outro vício semelhante, isso não era identificável no ano de 2008.

V. DOMICÍLIO DA EMPRESA GLOBAL TRADEMARKS OWNERS LIMITED

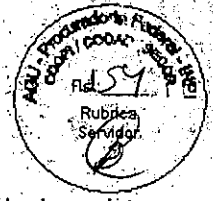
35. A requerente alega a não-observância do art. 3º, II da Lei 9.279/96, por parte da autarquia.

Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei:

II - aos nacionais ou **pessoas domiciliadas em país** que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. (grifo nosso)

36. Não procede a alegação de não-observância do art. 3º, II da LPI, posto que uma pessoa jurídica estrangeira, sem domicílio no Brasil, pode requerer o registro da marca, ainda que não possua domicílio ou filial no Brasil.

37. Sobre a alegação da requerente relativa ao domicílio da empresa Global Trademarks Owners Limited, a Diretoria de Marcas pronunciou-se desta forma (fls. 112/113):



“De acordo com o apresentado no formulário das petições citadas acima (Anexo II), esta empresa não possui domicílio em território nacional. Em tese, se a procuração (Anexo I) descrita no item anterior tiver validade, haja vista os vícios encontrados e já relatados, a cessionária possui representante legal no Brasil, conforme o disposto no Art. 217 da LPI.” (grifo nosso)

38. Não procede a alegação em comentário da requerente.

VI. INALIENABILIDADE DA MARCA NEUTRAL

39. O requerente alega que a marca NEUTRAL é inalienável, posto estar vinculada ao nome empresarial, o que fere os direitos de personalidade previstos no art. 16 e 1164 do Código Civil.

40. A cessão de direitos sobre a marca NEUTRAL não está viciada em razão de sua vinculação ao nome empresarial. Se assim o fosse, o primeiro contrato entre a Indústria de Sabões Neutral Ltda e a empresa requerente (fls. 75/85) também possuiria o mesmo vício.

41. Não procede a alegação da requerente, em razão do disposto no art. 130, II da Lei 9:279/96, o qual assegura ao titular da marca o direito de licenciar o seu uso, *in verbis*:

Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado, o direito de:
II - licenciar seu uso;

VII. MARCAS COMPREENDIDAS NA CESSÃO DA NEUTRAL

42. A requerente alega violação do art. 135 da Lei 8:279/96, posto que a empresa não cedeu uma de suas marcas, a saber, a VITRAL. Cumpre transcrever o dispositivo legal citado na alegação:

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.

43. De acordo com a Diretoria de Marcas (fls. 112/113), todos os registros da marca NEUTRAL foram abrangidos no ato de cessão. A marca VITRAL (processo nº 770134688) é distinta das marcas relacionadas à NEUTRAL. Portanto, não procede a alegação da requerente.



VIII. PROCURAÇÃO

44. A empresa Global Trademarks Owners Limited outorgou uma procuração ao Sr. Marcelo da Silva Lopes para representá-la. A Diretoria de Marcas constatou que essa procuração está ilegível.

45. Além do mais, não consta a identificação dos signatários representando a empresa Salvador Ventures Limited. Os signatários não aparecem no contrato constitutivo da empresa Global Trademarks Owners Limited.

46. Sobre o tema, a Diretoria de Marcas pronunciou-se desta forma (fls. 112):

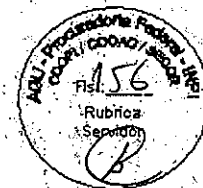
“[...] constatamos que a procuração da cessionária GLOBAL TRADEMARKS OWNERS INC (Anexo I), em cuja qual outorga poderes para o Sr. Marcelo da Silva Lopes está ilegível, além de não constar identificação dos signatários representando a empresa SALVADOR VENTURES LIMITED que assinam tal procuração, bem como os mesmos não aparecem no contrato constitutivo da empresa GLOBAL TRADEMARKS OWNERS INC.”

47. Essas falhas na procuração sugerem uma revisão administrativa do processo de cessão da marca NEUTRAL em favor da Global Trademarks Owners Inc.

IX. ATIVIDADE EXERCIDA PELA EMPRESA GLOBAL TRADEMARKS OWNERS LIMITED

48. A requerente alega violação do art. 128, §1º da Lei 8.279/96 sob a alegação de que as atividades da empresa Global Trademarks Owners Limited são diversas do objeto do registro da marca.

49. Para a Diretoria de Marcas, assiste razão à requerente no tocante à não-observância do art. 128, §1º da Lei 8.279/96. Não foi observada, no exame da transferência da marca, a incompatibilidade entre o objeto social da empresa Global Trademarks Owners Limited e os produtos constantes do registro marcário. Assim se pronunciou a Diretoria de Marcas (fls. 112/113):



"A requerente das petições 'Global Trademarks Owners Limited', declarou no formulário das petições de transferências, sob as penas da lei, o seguinte:

'DOCUMENTO DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA EM ANEXO.'

Extraímos dos autos parte deste documento, na parte onde se lê o objeto social na íntegra da sociedade GLOBAL TRADEMARKS OWNERS LIMITED. A cópia desta parte desentranhada dos autos citada acima está juntada como 'Anexo III' a este ofício.

X. CONSIDERAÇÕES FINAIS

50. A requerente alega situação de penúria empresarial em razão de um suposto equívoco do INPI na homologação da cessão de direitos da marca. A Procuradoria não vislumbra qualquer ato da autarquia apto a provocar tal situação de penúria junto à requerente.

51. A requerente se omitiu na proposição do processo administrativo de nulidade. Cabe ao interessado propor o processo administrativo de nulidade. Invés disso, ela descreve supostas irregularidades, sem apresentação de provas robustas. É o mais importante, a requerente não apresentou ao INPI, para fins de averbação, os contratos que supostamente lhe davam direito de uso da marca NEUTRAL, tão logo eles foram celebrados.

52. Das alegações da requerente, duas parecem possuir algum indicio de procedência, a saber: a) ilegitimidade na procuração da empresa Global Trademarks Inc.; b) as atividades da empresa Global Trademarks Owners Limited são diversos do objeto de registro da marca.

53. Os indícios de irregularidade indicados no parágrafo precedente sugerem uma revisão administrativa do processo de cessão da marca NEUTRAL à empresa Global Trademarks Owners Limited. Contudo, tal revisão não ensejara a transferência do uso da marca à requerente. Uma revisão administrativa talvez implique tão somente a nulidade da cessão de uso à empresa Global Trademarks Owners Limited, devolvendo o direito de uso exclusivo à Indústria de Sabões Neutral. Há também a hipótese da Global Trademarks Owners Limited sanear as irregularidades do processo administrativo, mantendo-se como titular do registro.

54. As falhas identificadas no processo administrativo de cessão do registro são formais. Não há uma falha de caráter substantivo atribuível à Administração, no caso em tela.

55. Diante do exposto, sugere-se ao Procurador-Chefe o encaminhamento dos autos à Diretoria de Marcas para *exame do cabimento* de revisão administrativa do processo de cessão



da marca NEUTRAL. Tão logo, a DIRMA dê início ao processo de revisão administrativa sugerido, se for caso, retornem os autos ao MDIC.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 6 de julho 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° 0435/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52000.017792/2012-05

1. Aprovo o PARECER N° 0018/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. Com a presente manifestação desta Procuradoria, encaminhe-se os autos à Consultoria Jurídica do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em atendimento ao despacho oficiado à fl. 107.
3. Antes do referido encaminhamento, extraia-se cópia do referido Parecer, dando-se ciência do posicionamento jurídico à Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 14 de julho de 2015.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe