



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° 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0

PROCESSO N° 52400.121881-2016-68

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: validade de atos praticados por pessoa jurídica extinta

- I. Concessão de registro marcário. Nulidade argüida em razão da extinção da empresa antes do pagamento da retribuição correspondente.
- II. Ausência de ilegalidade. Possibilidade de pagamento feito por terceiro interessado. Art. 304, CC. Manutenção do ato administrativo de concessão.
- III. Impossibilidade de celebração de negócio jurídico por empresa extinta. Possibilidade de convalidação desde que observada boa-fé. Princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos. Art. 170, CC.
- IV. Extinção de pessoa jurídica não é causa de extinção do registro marcário. Necessidade de respeito aos direitos legitimamente constituídos. Art. 5º, XXII, da CRFB/88.
- V. Hipótese em que o ex-sócio a quem, pelo distrato social da empresa, coube o registro marcário juntou instrumento de cessão válido e apto à anotação no INPI.
- VI. Necessidade de ajuste nos atos praticados pelo INPI para restauração da ordem jurídica.

Exmo. Sr. Procurador-Chefe,

1. Trata-se de processo em que a CGREC submete a esta PFE/INPI consulta a respeito da validade de atos praticados por pessoa jurídica extinta.
2. Esclarece o consulente que, no bojo de processo administrativo de nulidade da marca FOCACCIA FIORENTINA (registro n° 826978819), instaurado por Filine Comércio de



Gêneros Alimentícios Ltda., questiona-se a prática de atos por empresa extinta, o que, segundo o requerente, acarretaria a nulidade do registro, daí a razão da presente consulta.

3. Demais disso, relata que também foi questionado pela mesma impugnante o ato de transferência do referido registro marcário, uma vez que, quanto celebrado o negócio jurídico que ensejou a anotação de transferência, a empresa titular da marca já havia sido extinta.

4. Como não havia sido juntado aos autos o termo de cessão que vem sendo questionado, foi solicitado o encaminhamento do processo de transferência da marca FOCACCIA FIORENTINA, devidamente acostado nas fls. 94/123 do presente processo.

5. Diante deste quadro, a CGREC espera ver elucidada a questão jurídica subjacente ao referido processo administrativo de nulidade para sedimentar o entendimento do INPI a ser aplicado em hipóteses similares.

6. É o relato do necessário.

7. O caso concreto que vem sendo acompanhado pela CGREC, e que fez surgir a dúvida jurídica ora tratada, revela situação em que uma empresa, a Mares Restaurantes Ltda, requereu em 15/09/2004 o registro da marca FOCACCIA FIORENTINA, concedida em 28/06/2011, conforme fls. 10 verso.

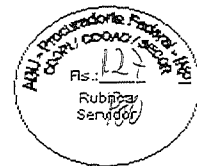
8. O registro marcário nº 826978819 vem sendo impugnado pela empresa FILINE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., ao argumento de que a empresa titular daquele registro já estaria extinta por ocasião do pagamento da taxa correlata à concessão, o que invalidaria o referido ato concessório.

9. Alega ainda a impugnante que o ato de transferência do registro para a empresa ANPER RESTAURANTE LTDA. estaria, de igual modo, eivado de nulidade, na medida em que realizada em época na qual a empresa cedente já não mais existia.

10. O ponto nodal da questão submetida a esta procuradoria, portanto, repousa, a princípio, na possibilidade ou não de determinada pessoa jurídica praticar atos da vida civil após sua regular extinção. Certo é, porém, que há necessidade de análise também da repercussão da extinção da pessoa jurídica no que tange ao registro marcário, o que se pretende fazer a seguir.

11. A prática dos atos da vida civil, sabe-se, pressupõe capacidade jurídica, isto é, a possibilidade de adquirir direitos e contrair obrigações, sendo certo que, nos termos do art. 1º do CC, toda e qualquer pessoa detém aptidão para tanto, mesmo que, em alguns casos, exerça tal prerrogativa por meio de terceiros que a represente ou assista, conforme arts. 3º e 4º do CC.

12. Como cediço, enquanto a pessoa natural (ou física) tem o início de sua personalidade com o nascimento com vida, conforme reza o art. 2º do CC, a pessoa jurídica tem



o início de sua personalidade conferido pelo ordenamento jurídico, isto é, a partir do atendimento das formalidades erigidas pelo ordenamento jurídico.

13. Neste sentido, oportuno conferir o que dispõe o art. 45 do Código Civil a respeito do início da personalidade da pessoa jurídica de direito privado, *verbis*:

Art. 45. “Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.”

14. Para a Professora Maria Helena Diniz, a pessoa jurídica é “*verdadeira unidade de pessoas naturais ou patrimônios, que visa à consecução de certos fins, reconhecida essa unidade como sujeito de direitos e obrigações.*” (in DINIZ, Maria Helena, Curso de Direito Civil Brasileiro, São Paulo, Ed. Saraiva, 18ª Ed., 2002, Vol. 1, pg. 206).

15. Trata-se, em essência, de um centro autônomo de relações jurídicas, entidade forjada a partir da vontade humana a qual a lei empresta personalidade e capacidade jurídica. À luz do art. 47 do CC, pode-se deduzir que o traço marcante da pessoa jurídica é a distinção entre o seu patrimônio e o dos seus instituidores, não se misturando a condição jurídica que lhe foi atribuída com a de quem lhe organizou.

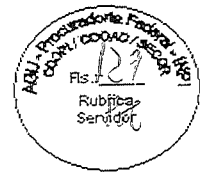
16. Em linhas gerais, a doutrina de Direito Civil identifica alguns requisitos caracterizadores da pessoa jurídica. A professora Maria Helena Diniz, na obra citada acima, assim os agrupa: a) a vontade humana que lhe dá origem (a chamada vontade humana criadora); b) a organização de pessoas ou destinação de um patrimônio afetado a um fim específico; c) a licitude de seus propósitos; d) a capacidade jurídica reconhecida pela norma jurídica.

17. Noutro giro, também se faz possível extrair do contexto em que inserida a pessoa jurídica na ordem jurídica brasileira algumas características importantes. Neste passo, forçoso se reportar à obra do Professor Cristiano Chaves de Farias, para quem:

“A pessoa jurídica, regularmente constituída e personificada, conta com os seguintes caracteres: a) personalidade distinta dos seus instituidores (CC/1916, art. 20, adquirida a partir do registro de seus estatutos); b) patrimônio também distinto dos seus membros (exceto em casos excepcionais, como a fraude ou abuso de direito, configurando a chamada desconsideração da pessoa jurídica); c) existência jurídica diversa de seus integrantes (é apresentada por eles, não se confundindo a personalidade de cada um); d) não podem exercer atos que sejam privativos de pessoas naturais, em razão de sua estrutura biopsicológica (verbi gratia, a adoção ou o casamento); e) podem ser sujeito passivo ou sujeito ativo em atos civis e criminais.” (in Direito Civil – Teoria Geral, 2ª Ed., Ed. Lúmen Júris, 2005, pg. 252).



18. O fim da pessoa jurídica é regulado pelo art. 51 do Código Civil, cabendo enfatizar a regra constante do seu § 3º, segundo a qual “*encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.*” O cancelamento da inscrição da pessoa jurídica seria, traçando um paralelo com a pessoa natural, o “falecimento” da pessoa jurídica, o derradeiro ato de sua existência.
19. Com efeito, revela-se interessante delinear os contornos da pessoa jurídica no Direito Brasileiro justamente porque, a rigor, a resposta à consulta formulada às fls. 03/04 do presente processo advém de sua adequada compreensão.
20. O caso referido na consulta ora sob exame retrata hipótese em que determinada pessoa jurídica pratica atos após sua regular extinção, despertando, outrossim, dúvida sobre a juridicidade dos efeitos daí decorrentes.
21. Como visto alhures, a pessoa jurídica adquire capacidade para os atos da vida civil a partir do atendimento de determinadas formalidades legais e tem sua extinção também regulada pelo ordenamento jurídico, sendo certo que, a partir do cancelamento do registro, a pessoa jurídica tem sua existência encerrada para todos os efeitos, perdendo, por óbvio, a capacidade para prática de atos.
22. De fato, o documento de fls. 11 dos autos deixa certo que a empresa MARES RESTAURANTES LTDA. – ME procedeu ao registro de seus atos constitutivos no órgão competente em 04/05/2004, e teve sua inscrição cancelada por liquidação voluntária em 19/06/2009. O distrato social constante às fls. 93 dos autos denuncia a liquidação da referida empresa, com o que restou possível o seu encerramento, nos moldes do art. 51, § 3º do CC.
23. Assim, uma vez exaurida sua personalidade, afigura-se seguro afirmar que a partir de 19/06/2009 a empresa MARES RESTAURANTES LTDA. – ME não mais detinha capacidade para prática de qualquer ato, cabendo, portanto, analisar a repercussão dessa assertiva em relação ao caso subjacente à consulta em tela, assim como para hipóteses similares eventualmente verificadas no âmbito do INPI.
24. Dessume-se dos autos que o questionamento levantado pela empresa FILINE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. se refere a 2 (dois) atos praticados pela empresa MARES RESTAURANTES LTDA. – ME quando já extinta, quais sejam, o pagamento da retribuição que precedeu a concessão da marca “FOCACCIA FIORENTINA” e a cessão deste registro marcário para a empresa ANPER RESTAURANTES LTDA..
25. Ora, como visto, após a baixa da sociedade na Junta Comercial, cessa a capacidade jurídica da empresa, ou seja, encerra-se sua aptidão para adquirir direitos ou contrair obrigações. Na verdade, a pessoa jurídica deixa de existir legalmente, de sorte que de todo modo inconcebível admitir a possibilidade de que venha a praticar atos.



26. Sem embargo, a assertiva acima não conduz necessariamente à nulidade da concessão da marca “FOCACCIA FIORENTINA” por suposta ilegalidade do pagamento da retribuição a ela correspondente, tal como propugna o impugnante.

27. Como cediço, a concessão do registro marcário é condicionada ao pagamento das retribuições relativas à expedição do certificado e ao primeiro decêncio de sua vigência. É o que determina o art. 161 da Lei 9279/96, *verbis*:

Art. 161. “O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.”

28. Trata-se, a rigor, do adimplemento da obrigação cometida ao requerente para que seja efetivamente investido na propriedade da marca solicitada, sendo certo que, pelas informações constantes dos autos, o pagamento foi feito, daí porque concedido o registro.

29. Muito embora haja alegação do impugnante de que este pagamento teria sido realizado pela empresa MARES RESTAURANTES LTDA. – ME quando já extinta, não há nos autos qualquer documento que ateste esta afirmação. O pagamento pode ter sido efetuado pelo Sr. Ernani Mares Lima, a quem coube, afinal, a responsabilidade pelo ativo e passivo da empresa, de acordo com o distrato de fls. 93.

30. Ocorre que, nos termos do art. 304 do CC, admite-se o pagamento efetuado por qualquer interessado:

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.

31. Por óbvio, enquanto único responsável pelo ativo e passivo da empresa liquidada (fls. 93), o Sr. Ernani Mares Lima assumiu a condição de interessado no adimplemento daquela obrigação, uma vez que, sendo a marca um ativo da empresa, caberia a ele mesmo adotar as providências para proteção do bem.

32. Não é demais lembrar que, à luz do art. 142 da LPI, a dissolução da sociedade empresarial não é considerada causa de extinção do registro marcário, de modo que, mesmo após a extinção da empresa, a marca subsiste, cabendo ao eventual interessado sua conservação e proteção.

33. Assim, não há falar em ilegalidade no pagamento da retribuição da concessão do registro “FOCACCIA FIORENTINA”, na medida em que, a princípio, em sintonia com a permissão contida no art. 304 do CC, razão pela qual descabida a anulação do ato concessório, como postulado pelo impugnante.



34. Todavia, um tanto mais complexa é a situação da transferência do registro, o que será abordada a seguir.

35. Sabe-se que, conforme exsurge da previsão contida no art. 129 da Lei 9279/96, a concessão do registro da marca constitui um direito de propriedade em favor do seu titular. Valiosa, neste particular, a contribuição do saudoso Professor Denis Barbosa:

“Identificando propriedade (i.e., direito exclusivo) e monopólio (i.e., posição singularizada na concorrência), dentro do campo específico do direito positivo brasileiro, não excluimos, porém, a ação dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (jus aborte vacu um) a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível.

Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos reais, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas às figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais sobre bens móveis físicos? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são a atividades humanas, os direitos reais são, intuitivamente, o paradigma dos direitos de propriedade industrial.

É necessário enfatizar, pois, que só serão aplicáveis às normas de direito real mobiliário se compatíveis com a natureza própria dos direitos de propriedade intelectual. Onde são incompatíveis, é vedada a aplicação.

Em sua faceta de propriedade, a marca registrada compreende as faculdades elementares do domínio. A aproximação entre os dois regimes é marcante, como demonstram os arts. 129 e 130. Nota a doutrina que, de todos os direitos de propriedade intelectual, a marca é o mais assimilável à propriedade comum, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no tempo.

Assim, seja por ser objeto de propriedade, seja pelo fato de os registros terem natureza análoga aos direitos de propriedade sobre bens móveis físicos, justifica-se a aplicação do paradigma dos direitos reais sobre bens móveis às marcas registradas. (...)” (in “Proteção das Marcas: uma perspectiva semiológica”, Lúmen Iuris, 2008, pg. 255)

36. À luz da reflexão do Professor Denis Barbosa, portanto, não se pode jamais perder de vista que o registro marcário confere ao seu titular um direito de propriedade, legitimando, inclusive, o uso de boa parte do regime dos direitos reais sobre bens móveis previsto no Código Civil, na medida em que a compatibilidade autorizar, é claro.

37. De par com isso, a concessão de registro marcário à determinada pessoa jurídica consubstancia, de forma inequívoca, um direito de propriedade desta, e assim deve ser encarado no presente caso.



38. Em primeiro lugar, cuida analisar em que medida a extinção de uma pessoa jurídica repercute no direito de propriedade materializado no registro marcário. Isto é, na hipótese de uma pessoa jurídica ser titular de um registro marcário, o que ocorre com este direito de propriedade caso sobrevenha a extinção da empresa?

39. Ora, como direito de propriedade que é, a marca se transmite a determinado sócio após liquidação da empresa e partilha dos bens sociais. Com a extinção da empresa, procede-se ao fenômeno da desafetação dos bens sociais e conseqüente transmissão aos sócios dos bens conforme definido em partilha.

40. Isto é, revela-se curial atentar para o fato de que, como não há confusão do patrimônio da empresa com o dos sócios, a partilha da marca consubstancia um ato de transmissão do direito, por meio do qual o bem deixa de constituir acervo patrimonial da empresa e passa a integrar o patrimônio do sócio indicado na liquidação.

41. Ocorre que, em relação ao registro marcário, a transmissão só se perfaz após a efetiva anotação no INPI, de acordo com os arts. 136 e 137 da Lei 9279/96, de cuja publicação decorre o efeito *erga omnes* da transferência. Não é por ocupação ou mera tradição, pois, que se implementa a propriedade da marca.

42. A situação do registro marcário, neste aspecto, em muito se assemelha à transmissão de bens imóveis por força de extinção de empresa. Ainda que seja evidente a possibilidade de transmissão, faz-se mister a correlata transcrição do ato no Cartório de Registro de Imóveis para que este ganhe efeito perante terceiros, conforme art. 1245 do CC.

43. É bem verdade que, regra geral, não se exige formalidade específica para o ato de transmissão, havendo, no entanto, casos específicos nos quais se exige uma determinada solenidade para o aperfeiçoamento da transmissão dos bens aos sócios. No caso de bens imóveis, como dito, exige-se a correspondente transcrição no RGI.

44. No âmbito da propriedade industrial, a Lei 9279/96 estabelece em seus arts. 136 e 137 o rito que deve ser observado para que se legitime a cessão de uma marca:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;*
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e*
- III - das alterações de nome, sedê ou endereço do depositante ou titular.*

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.



45. Logo, seja qual for o título da transmissão, a cessão do registro marcário deve ser objeto de anotação no INPI para gerar efeitos em relação a terceiros. Passa-se, outrossim, ao exame dos eventos ligados à transferência do registro marcário FOCACCIA FIORENTINA com o propósito de apurar o suposto vício alegado e se há espaço para eventual conformação jurídica.
46. Pelo que consta nos autos, a liquidação da empresa MARES RESTAURANTE Ltda. foi feita de forma genérica, mas nem por isso se torna ineficaz. Afinal, percebe-se o compromisso com o essencial, a manifestação de vontade dos sócios em relação aos haveres da empresa.
47. O distrato social de fls. 93 prevê uma espécie de transmissão global, por meio da qual se atribuiu ao sócio ERNANI MARES LIMA inteira responsabilidade pelo ativo e pelo passivo da empresa. Não houve preocupação com a realização dos ativos da empresa à época, nos moldes do art. 1103, IV do CC, tampouco com a partilha de cada bem remanescente.
48. Não houve, em última análise, previsão da partilha da marca em apreço, de forma discriminada, mas se pode inferir pela cláusula 4ª do Distrato Social (fls. 93) que o bem passaria, com a dissolução da empresa, a integrar o patrimônio do sócio ERNANI MARES LIMA, o que legitima seu interesse em adotar medidas protetivas, tal como o pagamento da retribuição correspondente à concessão, como visto anteriormente.
49. O que está gerando celeuma no caso em apreço é justamente o ato de transferência averbado pelo INPI em relação ao registro da marca FOCACCIA FIORENTINA. O INPI formalizou a averbação da transferência, supostamente com base em contrato de cessão firmado pela empresa MARES RESTAURANTE LTDA. em favor da empresa ANPER RESTAURANTES LTDA., publicando-a na RPI 2286, de 29/10/2014.
50. A alegação da empresa FILINE COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA., impugnante na condição de terceiro interessado, reside na invalidade de tal ato negocial, na medida em que realizado quando a empresa cedente já estava extinta e com baixa de seus atos constitutivos no órgão competente, o que, segundo a impugnante, revela-se suficiente para que o INPI anule o ato de averbação da transferência.
51. A solução reclamada pela impugnante, entretanto, não parece a mais adequada à luz do princípio da boa-fé objetiva, do qual decorre o postulado da conservação dos atos e negócios jurídicos, ambos consagrados no atual Código Civil, mormente se for verificada a ausência de má-fé na hipótese vertente. A esse respeito, interessante conferir a preciosa inteligência de Leonardo Mattietto:

*"6. Princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos
A ratificação dos negócios anuláveis (CC1916, art. 148; CC2002, art. 172),
assim como a redução dos negócios acometidos de nulidade parcial (CC1916,
art. 153; CC2002, art. 184) e também a conversão dos negócios nulos (CC2002,*



art. 170) atendem ao princípio da conservação dos atos e negócios jurídicos, segundo o qual, no conceito de Antonio Junqueira de Azevedo, '... tanto o legislador quanto o intérprete, o primeiro, na criação das normas jurídicas sobre os diversos negócios, e o segundo, na aplicação dessas normas, devem procurar conservar, em qualquer um dos três planos - existência, validade e eficácia -, o máximo possível do negócio realizado pelo agente'. Sobre o fundamento do princípio da conservação, não se pode deixar de dar razão a Eduardo Correia, quando afirma que a ordem jurídica não é inimiga dos interesses dos indivíduos e do desenvolvimento da vida social: 'A ordem jurídica não é tabu que fulmine totalmente tudo que lhe não é conforme, mas, muito ao contrário, meio de garantir a consecução dos interesses do homem e da vida social; não é inimiga da modelação dos fins dos indivíduos - mas ordenadora e coordenadora da sua realização. Por isso, só nega proteção, ou vistas as coisas por outro lado, só sanciona, quando e até onde os valores ou interesses que presidem a tal coordenação ou ordenação o exigem. E a idéia domina toda a teoria dos negócios jurídicos.' Nos Princípios de Direito Europeu dos Contratos, elaborados pela Comissão para o Direito Europeu dos Contratos, ficou estabelecido que 'as cláusulas do contrato devem ser interpretadas no sentido de que são lícitas e eficazes' (art. 5:106). O princípio da conservação dos contratos, aliás, já vinha expresso em vários Códigos: no francês (art. 1.157), no italiano (art. 1.367), no espanhol (art. 1.284), no português (art. 237), bem como admitido na jurisprudência alemã, na austríaca e na inglesa. Tal princípio também é adotado pelo Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado (UNIDROIT), nos Princípios de Contratos Comerciais Internacionais (art. 4.5): todos os termos de um contrato devem ser interpretados de maneira a produzir efeitos. O direito contemporâneo caminha, portanto, no sentido de assegurar os efeitos do negócio celebrado entre as partes, tanto quanto seja isto possível, em um autêntico favor contractus. Espera-se, afinal, que as partes tenham contratado para que o negócio valha e produza normalmente os seus efeitos, e não o contrário."

(MATTIETTO, Leonardo. Invalidez dos atos e negócios jurídicos. In: A parte geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil-Constitucional (Gustavo Tepedino, coord.) 3ª ed., Rio de Janeiro: renovar, 2007, pp. 352-353)

52. Não havendo demonstração cabal de vício na manifestação de vontade, dolo fraude ou simulação, prima-se pela conservação do ato negocial em homenagem à autonomia da vontade.

53. Ademais, analisando os atos que culminaram na anotação de transferência do registro marcário, ora anexados, nota-se que, em verdade, constam 2 contratos de cessão da marca; um contrato realmente celebrado pela empresa MARES RESTAURANTE LTDA., e



outro contrato firmado pelo ex-sócio da referida empresa Sr. ERNANIN MARES LIMA, ambos com a empresa ANPER RESTAURANTES LTDA., cessionária do registro.

54. De fato, na data da celebração do contrato, 14/02/2012 conforme documentos em anexo, a empresa MARES RESTAURANTE LTDA. já estava extinta, daí porque deve ser tido por inexistente o referido ato, já que ausente um dos seus elementos essenciais, qual seja, a condição de parte. Aqui não se discute sequer capacidade de parte, já que o vício repousa na própria condição de parte na medida em que a empresa não mais existia.

55. Não vem ao caso, entretanto, situar em qual dos planos está situado o vício ora verificado. Inadmitir a produção dos efeitos parece o bastante na hipótese em tela. Seria mesmo desastroso admitir efeitos provenientes de um contrato celebrado apenas por uma parte, pois significaria completa subversão aos princípios do negócio jurídico. Deveras, contrato consiste em manifestação de vontade de duas ou mais partes.

56. No entanto, não se pode deixar de apontar que a empresa, mesmo extinta, neste ato estava representada pelo sócio a quem coube a marca após a liquidação. Se isto não é suficiente para conformar a validade do negócio jurídico, ao menos serve para revelar que quem, a rigor, manifestou a vontade no negócio foi o ex-sócio, ainda que de forma irregular.

57. Ou seja, tal constatação permite deduzir que a cessão da marca era mesmo a vontade do ex-sócio, ainda que tenha eleito a forma inadequada para fazê-lo. A marca já não era mais propriedade da empresa, porquanto extinta, integrando, afinal, acervo do próprio ex-sócio por força da transmissão operada com a desafetação dos bens da empresa.

58. De todo modo, a hipótese em tela parece se subsumir ao preceito contido no art. 170 do Código Civil de 2002. Por meio do princípio da conversão do negócio jurídico, permite-se que seja atribuída uma nova qualificação jurídica válida ao suporte fático existente, em substituição à qualificação jurídica nula. Confira-se:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo, contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teria querido, se houvessem previsto a nulidade.

59. Nota-se que o elemento essencial para aplicação da conversão do negócio jurídico, à toda evidência, repousa na manifestação de vontade das partes. Faz-se imprescindível, para tanto, que a finalidade pretendida pelas partes reste preservada. A conversão não significa convalidação do negócio jurídico nulo, mas substituição do negócio nulo por outro válido.

60. Não se pode olvidar, afinal, que a escolha inadequada do formato para cessão da marca, isto é, a celebração do negócio jurídico feito pela empresa, mesmo que inválido, não importa em perecimento do direito ao registro marcário. Como dito anteriormente, a extinção da



empresa não é tachada no art. 142 da Lei 9279/96 como causa de extinção do registro, motivo pelo qual a interpretação na espécie jamais poderia ser conduzida com este viés.

61. Demais disso, importante repisar que inexistente nos autos sequer indício de má-fé do ex-sócio da empresa MARES RESTAURANTES LTDA., ou mesmo intenção de fraude. Seria o caso, por exemplo, de um negócio ter sido feito para ocultar patrimônio da empresa extinta a fim de prejudicar outro sócio. Não parece ser este o cenário traçado na hipótese vertente.

62. Tal como já exposto anteriormente, o distrato social da empresa supracitada deixa claro que a marca, enquanto ATIVO da empresa, passaria a integrar o patrimônio do Sr. ERNANI MARES LIMA. Trata-se de transmissão legítima de direito.

63. Sendo assim, bastaria que o ex-sócio titular da marca promovesse a substituição do negócio jurídico, nos termos do art. 170 do CC, confirmando a vontade outrora exteriorizada neste sentido, justamente porque, em essência, o registro marcário já seria, em última análise, de sua propriedade, muito embora seja certa a necessidade de se proceder às devidas anotações perante o INPI para colher o desejado efeito *erga omnes*.

64. Diante deste quadro, resta saber se a averbação da transferência promovida pelo INPI é válida ou se há algo a ser feito para a conformação jurídica do ato administrativo, haja vista que, conforme alegação do impugnante, o que teria motivado a transferência averbada pela Autarquia foi um negócio jurídico inválido, imprestável para produzir aquele efeito.

65. Regra geral, noticiada a ocorrência de um vício que invalide o negócio jurídico que lastreou a averbação de transferência feita pelo INPI, deve a Autarquia conferir especial atenção aos fatos que lhes são devolvidos e fazer as devidas averiguações. No caso específico de notícia acerca de negócio ou ato praticado por pessoa jurídica extinta, deve, sempre que possível, pautar-se pelo princípio da boa-fé objetiva.

66. Não havendo demonstração de fraude, dolo ou simulação, decorre do princípio da boa-fé objetiva a conservação dos negócios jurídicos, prestigiando-se a manifestação de vontade, de modo que seria cabível a adoção de providências para que as partes promovessem medidas com vistas à conformação jurídica do ato, sanando o vício detectado.

67. Por óbvio, não se deve sequer cogitar do manejo do instituto da sanatória caso verificada tentativa de ardil de qualquer das partes, como fraude, dolo, coação, situações em que a própria manifestação de vontade está viciada. Nestes casos, a invalidade do negócio é insuperável, não podendo ser feita a anotação da transferência que lhe seria decorrente. De igual modo, por força dos arts. 166 e 167 do CC, não se deve admitir sanatória, em princípio, para os casos de nulidade absoluta, como, por exemplo, no caso de uma simulação de negócio jurídico.



68. Imagine-se a hipótese em que, diante da extinção de determinada empresa, um sócio pretenda ceder a marca que pertencia à empresa sem que tenha sido ele o destinatário deste direito na liquidação da pessoa jurídica. Evidentemente, a cessão nestes termos não poderia ser admitida, o que poderia ensejar, a reboque, a averbação da transferência, cabendo ao INPI formular exigência para esclarecimento da questão, seguindo a linha da presente manifestação.

69. Diante da constatação da invalidade do negócio celebrado por empresa extinta, seria adequada a abertura de prazo para que as partes promovessem a regularização do negócio jurídico nos moldes do art. 170 do Código Civil. Afinal, à míngua de demonstração de fraude ou má-fé, a primazia é pela conservação da manifestação de vontade.

70. Desta feita, no caso sob exame, caberia ao INPI formular exigência para que as partes promovessem a regularização do termo de cessão da marca. Ainda que se prestigie a conservação do negócio jurídico na seara administrativa, não se pode admitir a subsistência de um ato administrativo forjado a partir de um negócio jurídico ineficaz, em respeito ao princípio da legalidade inserido no art. 37 da CRFB/88.

71. Sabe-se que o volume de processos submetidos ao INPI dificulta a verificação do *status* de determinada empresa perante os órgãos competentes de forma manual. Logo, não se cogita atribuir qualquer responsabilidade ao Setor de Transferência de registro marcário da Autarquia pela não apuração da condição da empresa cedente no momento da celebração do negócio jurídico. É um equívoco escusável e perfeitamente superável.

72. Entrementes, forçoso constatar a necessidade de o INPI se cercar, o tanto quanto possível, de medidas que inibam ocorrências como a verificada *in casu*, até para evitar a escalada do problema na Administração. Seria interessante, por exemplo, que o INPI tivesse acesso ao banco de dados da Receita Federal para que pudesse aferir o *status* de determinada empresa titular de uma marca, o que lhe garantiria uma atuação antecipada e preventiva.

73. Assim, o INPI teria condições de inserir em sua rotina de averbação de transferência uma etapa de verificação da condição da empresa no instante da celebração do negócio jurídico, de forma fácil e rápida, com o que seriam minimizados equívocos relacionados a atos praticados por pessoa jurídica extinta. Seria, de fato, uma medida consentânea com o princípio da eficiência previsto no art. 37 CRFB/88.

74. No que toca ao procedimento a ser utilizado nos casos de extinção de empresa titular de registro marcário, deve o INPI colher como referência o tratamento conferido hodiernamente para transferência da marca na hipótese de sucessão *causa mortis*. O INPI já tem orientação consolidada para transmissão do registro quando o seu titular, pessoa física, vem a falecer, a qual, *mutatis mutandis*, também cabe no caso de extinção da empresa titular de marca.

75. Como cedição, havendo o óbito do titular de um registro marcário, deve ser aberta sucessão para partilha deste bem entre os herdeiros. Cuida-se, afinal, de um direito de



propriedade, que deve ser respeitado como determina o art. 5º, XXII da CRFB/88. Em linhas gerais, pode-se dizer que a sucessão significa o ato pelo qual uma pessoa assume o lugar de outra, substituindo-a na titularidade de determinados bens.

76. O Código Civil destaca especial atenção ao direito das sucessões, dedicando um conjunto próprio de normas que buscam regular a transmissão de bens e obrigações de um indivíduo em consequência de sua morte, bem como garantindo o direito de suceder, isto é, o direito de receber o acervo hereditário do *de cuius*. É evidente a necessidade de respeito ao direito de sucessão no âmbito do INPI, do que decorre o dever de viabilizá-lo adequadamente.

77. Ocorre, contudo, que, como consabido, a regra contida no art. 128, § 1º da Lei 9679/96 dispõe que o solicitante de um registro marcário deve atuar no segmento econômico compatível com a classe da marca requerida. O art. 134 da LPI, por sua vez, é expresso ao condicionar a cessão nos mesmos moldes. Disso poderia advir empecilho para transferência de um registro marcário para um herdeiro que não exercesse atividade econômica compatível.

78. Não obstante, interessante observar que o Manual de Marcas em vigor no INPI prevê expressamente a hipótese de transferência do registro em virtude de sucessão *causa mortis* (item 8.7.5 do Manual), mesmo que o herdeiro não exerça a atividade econômica compatível com a marca.

79. De acordo com o Manual divulgado pelo INPI para orientação dos usuários e servidores da Autarquia, admite-se a chamada “ponte”, isto é, a possibilidade do herdeiro vir a ser titular do registro por um breve período para, ato contínuo, proceder à cessão a um terceiro que exerça atividade econômica compatível com a classe em que inserida a marca.

80. A evidência, imprimiu-se no INPI a compreensão de que seria de rigor uma leitura da regra contida no art. 128, § 1º da LPI que promovesse o respeito ao direito de propriedade e ao direito de sucessão. Seria de todo inaceitável, porquanto inconstitucional, uma interpretação que restringisse os efeitos de uma sucessão legítima de direitos.

81. Deflui do princípio da unidade do ordenamento jurídico e da supremacia da Constituição a necessidade de que as leis editadas na vigência da Constituição devem se curvar aos seus comandos e ser interpretadas em conformidade com ela. Imperiosa a remissão à síntese exposta por Luis Roberto Barroso a respeito do processo de interpretação conforme a Constituição:

1) *“Trata-se da escolha de uma interpretação da norma legal que a mantenha em harmonia com a Constituição, em meio a outra ou outras possibilidades que o preceito admita.*

2) *Tal interpretação busca encontrar um sentido possível para a norma, que não é o que mais evidentemente resulta da leitura de seu texto.*



3) Além da eleição de uma linha de interpretação, procede-se à exclusão expressa de outra ou outras interpretações possíveis, que conduziriam a resultado contrastante com a Constituição.

4) Por via de consequência, a interpretação conforme a Constituição não é mero preceito hermenêutico, mas, também, um mecanismo de controle de constitucionalidade pelo qual se declara ilegítima uma determinada leitura da norma legal." (in Interpretação e Aplicação da Constituição, Ed. Saraiva, 5ª ed., pág. 189)

82. Deveras, afigura-se coerente com a Lei Fundamental a interpretação segundo a qual se afasta, por um breve período de tempo, a exigência prevista no art. 128, § 1º da LPI para os casos de sucessão *causa mortis*. Trata-se, em essência, de uma modulação dos efeitos da referida norma legal a fim de conciliá-la com o texto constitucional, elegendo-se uma exegese que com ela não contraste.

83. Por óbvio, a fim de manter hígido o sistema estabelecido na Lei 9279/96 para o direito marcário, tal linha de interpretação não autoriza a manutenção *ad eternum* do registro em favor de quem não exerça atividade econômica compatível. A exegese forjada a partir do respeito ao direito de propriedade não pode se prestar para a subversão do regime legal do direito marcário, avalizando finalidade diversa do uso do registro marcário.

84. Conforme consabido, só se legitima a concessão ou a manutenção do registro em favor de quem efetivamente se propõe a usá-lo, tanto que o não uso enseja a caducidade nos termos do art. 143 da LPI, a qual, caso comprovada, resulta na extinção da marca, *ex vi* do art. art. 142, III da LPI.

85. Em suma, afigura-se escoreita a atuação do INPI que admite, ainda que temporariamente, a possibilidade de um herdeiro ser proprietário de uma marca a despeito de não atuar no segmento econômico correspondente, mas é igualmente adequada a exigência para que, o quanto antes, seja respeitado o art. 128, § 1º c/c art. 134 da Lei 9679/96, procedendo-se à cessão a um terceiro que atue no ramo correspondente à classe do registro.

86. Com efeito, semelhante tratamento deve ser dispensado para o caso de extinção de empresa titular de um registro marcário. Afinal, tal como na sucessão *causa mortis*, também na hipótese de extinção de pessoa jurídica há o fenômeno de sucessão ou transmissão legítima de direitos, de modo que, por simetria, deve o INPI estender o mesmo procedimento.

87. Aliás, a fim de corroborar o tratamento por simetria ora sugerido, curial observar o que restou afirmado pelo Colendo STF, por ocasião do julgamento do Ag.Reg.REX 567.907/SP (DJe 04/05/2012):

EMENTA : AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE DA ALTERAÇÃO NO POLO ATIVO DA



DEMANDA. INCORPORAÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE INCORPORADA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA FÍSICA OU NATURAL. AGRAVO IMPROVIDO.

88. Ou seja, na linha da jurisprudência do Pretório Excelso, autoriza-se a equiparação da extinção de uma empresa ao falecimento de uma pessoa física. O que, por certo, não se pode tolerar em absoluto é uma interpretação interna que, de qualquer modo, conduza ao perecimento do direito de propriedade, o qual, como visto, tem assento dentre as garantias fundamentais na Constituição da República.

89. A propósito, não é demais pontuar que, enquanto direito fundamental, o direito de propriedade impõe inequívoco limite à atuação administrativa. Sobre a carga axiológica dos direitos fundamentais e como devem ser encarados, assim enuncia Clemerson Merlin Cleve:

“Pois bem, esses princípios, esses objetivos, esses direitos fundamentais, vinculam os órgãos estatais como um todo. Vinculam, evidentemente, o Poder Executivo, que haverá de respeitar os direitos de defesa, e ao mesmo tempo propor e realizar as políticas públicas necessárias à satisfação dos direitos prestacionais. Vinculam o legislador, que haverá de legislar para, preservando esses valores e buscando referidos objetivos, proteger os direitos fundamentais, normativamente, assim como, eventualmente, fiscalizando a atuação dos demais poderes.

E, por fim, vinculam também o Poder Judiciário que, ao decidir, há, certamente, de levar em conta os princípios, os objetivos e os direitos fundamentais. Os agentes públicos brasileiros estão comprometidos, estão absolutamente vinculados a esses parâmetros constitucionais, ou seja, a Constituição desde logo retirou do mundo político, da esfera da disputabilidade política, aquilo que é nuclear para nós, os integrantes da comunidade republicana brasileira.” (“O desafio da efetividade dos direitos fundamentais sociais”, publicado na Revista da Academia Brasileira de Direito Constitucional, nº 3/2003, págs. 292/293).

90. Dessume-se do arcabouço constitucional que a deferência ao direito de propriedade é um dever imposto ao INPI. Toda atuação administrativa da Autarquia deve estar pautada no respeito aos direitos legitimamente constituídos.

91. Decerto que é ônus do legítimo interessado, no caso de extinção de empresa titular de um registro, submeter ao INPI o instrumento de liquidação e partilha dos bens da pessoa jurídica e solicitar a anotação da transferência do registro marcário. Todavia, a situação verificada na espécie demonstra que é, no mínimo, acanhada a orientação do INPI quanto ao procedimento adequado para a transferência de marca cujo titular é empresa extinta.



92. É importante que o INPI tenha em seus arquivos o traço histórico do registro marcário, daí porque deve ser anotada, em primeiro lugar, a transferência para o sócio, mesmo que, temporariamente, reste excepcionada a regra do art. 128, § 1º c/c art. 134 da Lei 9279/96. Nesta ocasião, deve o INPI registrar, contudo, a ressalva quanto ao necessário atendimento da norma acima indicada, conferindo prazo para a regularização.

93. A rigor, espera-se que o sócio que não atue no segmento econômico correspondente ao registro marcário proceda *in continenti* à transferência do direito a um terceiro que exerça a atividade econômica compatível, até para evitar a caducidade da marca. O próprio Manual de Marcas como visto alhures, *mutatis mutandis*, orienta neste sentido.

94. Vindo ao INPI solicitação de transferência desse registro para um terceiro que atue no segmento correspondente ao registro, cabe à Autarquia adotar seu procedimento padrão de verificação, isto é, analisar tal pedido como outro qualquer, procedendo à averbação da transferência caso inexista qualquer óbice para tanto.

95. Essas são, em linhas gerais, as observações que se faz a respeito da transferência nos casos em que o titular do registro é uma pessoa jurídica extinta. À luz das razões expostas, espera-se viabilizar a conformação do ato administrativo praticado pelo INPI.

96. Sem prejuízo de todas as considerações feitas acima, constata-se que, em relação ao caso em comento, o que deveria ser exigido das partes já consta no processo de transferência do registro marcário, ou seja, remanesce apenas ato do próprio INPI para acertar definitivamente a situação do registro.

97. É que, conforme documentos de fls. 97 e 116/119 do presente processo, tem-se, na realidade, dois contratos de cessão do registro em xeque: um celebrado pela empresa MARES RESTAURANTES LTDA., outro celebrado pela pessoa física do Sr. ERNANI MARES LIMA, ambos com empresa ANPER RESTAURANTES LTDA..

98. Ao que tudo indica, o titular do registro, assim como o pretendente cessionário, desprovido de uma orientação consistente acerca do procedimento correto para o caso, adotou uma medida preventiva de apresentar duas versões para instruir o pedido de transferência do registro marcário. Tanto celebrou termo de cessão de direito pela pessoa jurídica (fls. 97) quanto pela pessoa física (fls. 116/119).

99. Nesta senda, cuida sugerir que a DIRMA ofereça aos usuários um serviço de informação que contemple orientações de procedimento para estes casos de extinção de pessoa jurídica titular de registro marcário, esclarecendo precisamente como deve ser feita a transferência do direito nesta hipótese. Não é desejável que o usuário tenha que usar expediente como o verificado *in casu*, o que, aliás, provoca confusão desnecessária.



100. É evidente que, como já exposto, o contrato celebrado pela empresa MARES RESTAURANTES LTDA., não tem qualquer relevância jurídica, pois a empresa já não existia na época da assinatura. Entrementes, o INPI já detém os elementos necessários no processo de transferência para acomodar a melhor solução ao caso.

101. De posse do distrato social da empresa MARES RESTAURANTES LTDA., que demonstra a transmissão da propriedade da marca para o sócio ERNANI MARES LIMA, bem como do contrato celebrado entre o Sr. ERNANI com a empresa ANPER RESTAURANTES, faz-se possível o acerto da situação no INPI.

102. À toda evidência, todos os elementos para uma transferência válida constam no processo. O contrato celebrado pelo ex-sócio ERNANI MARES LIMA com a empresa ANPER RESTAURANTES LTDA. (fls. 116/119) se afigura um instrumento válido, porquanto firmado por partes capazes e presentes os demais requisitos previstos no art. 166 do Código Civil, apto, portanto, a substituir o negócio nulo (termo de fls. 97).

103. Nesta esteira, deve o INPI promover apenas o acerto na cadeia de eventos que lhe foi submetida, procedendo à anotação, em primeiro lugar, da transferência da marca efetuada com a extinção da empresa para o sócio ERNANI MARES LIMA, e, ato contínuo, averbando a transferência com base no contrato de fls. 116/119 do presente processo, isto é, em favor da empresa ANPER RESTAURANTES LTDA..

104. Por óbvio, deverá o INPI invalidar a transferência outrora averbada, objeto da publicação na RPI 2286, de 29/10/14, tornando-a sem efeito. Ainda que se prestigie a conservação dos negócios jurídicos, não se pode abrir mão do compromisso com a ordem jurídica, exsurgindo daí a necessidade de sua restauração.

105. Caso seja necessário algum pagamento de retribuição adicional em decorrência do ajuste acima indicado, deverá ser feita publicação de exigência neste sentido para que as partes assim o façam.

106. De par com o até aqui exposto, chega-se à conclusão de que:

- (i) não houve qualquer ilegalidade no pagamento da retribuição que ensejou a concessão do registro da marca FOCACCIA FIORENTINA, revelando-se, logo, a higidez do ato concessório do INPI;
- (ii) muito embora seja certa a necessidade de um ajuste no ato de transferência da marca, não se pode cogitar solução que determine perecimento de direitos, mormente em hipótese na qual perfeitamente factível a conformação jurídica do ato.

107. É consabido, todavia, que existem outros casos no INPI que perpassam pela questão da prática de atos por pessoa jurídica extinta. Ainda que a matéria não tenha sido devolvida à Procuradoria com tal amplitude, não custa avançar um pouco mais para contemplar,



tanto quanto possível, as hipóteses possíveis, com o que se espera oferecer maior manancial de subsídios para Administração resolver problemas similares.

108. Tal como se expôs neste parecer, deve-se sempre ter em conta o princípio da boa-fé objetiva. A tomada da decisão deve sempre primar pela preservação dos atos e negócios jurídicos, salvo se evidenciada má-fé ou tentativa de fraude. É importante que se compreenda que a extinção da empresa não é causa de extinção do registro marcário, e que não é papel do INPI agir para o perecimento de direitos, ao revés, a finalidade institucional da Autarquia é acomodá-los na medida do possível.

109. Tenha-se, por exemplo, o caso de uma prorrogação de uma marca atribuída à determinada pessoa jurídica, cujo requerimento tenha sido feito quando já extinta a empresa. Ora, como demonstrado à exaustão neste parecer, com a extinção da empresa deve ocorrer a liquidação e partilha dos bens sociais, de sorte que a algum sócio será destinada a marca.

110. Oportuno conferir, a propósito, o que dispõe a LPI sobre a prorrogação do registro marcário:

Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.

§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.

§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 6 (seis) meses subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional.

§ 3º A prorrogação não será concedida se não atendido o disposto no art. 128.

111. De fato, empresa extinta não pode praticar atos da vida civil. Toda linha de interpretação empregada até aqui deixa isso suficientemente claro. Mas, por outro lado, também mereceu destaque a assertiva de que a extinção de uma pessoa jurídica não induz a extinção do registro marcário de que era titular. Faz-se mister, portanto, talhar solução que imprima conciliação entre ambos os postulados.

112. Caso seja verificado que o pedido de prorrogação de um registro foi feito por pessoa jurídica extinta, sugere-se a formulação de exigência para que seja esclarecida a situação da empresa, notadamente para que sejam apresentados ao INPI os termos de eventual liquidação, a fim de viabilizar a aferição da propriedade sobre a marca.

113. Não parece adequada eventual interpretação de que pedido de prorrogação nestas condições, isto é, feito por pessoa jurídica extinta deva ser sumariamente rejeitado, justamente porque, a rigor, poder-se-ia estar atingindo, a reboque, o direito de propriedade garantido no art.



5º, XXII da CRB/88. Como visto, o ordenamento jurídico estabelece a forma como deve ser feita a desincorporação dos bens sociais da empresa extinta e a conseqüente transmissão para os sócios.

114. O caso tratado na espécie revela que, não raro, os usuários têm dificuldades de compreender o procedimento a ser adotado a partir da extinção da pessoa jurídica titular de um registro. O INPI precisa dar um enfoque mais acurado no serviço de orientação ao usuário, de modo a conformar paulatinamente a atuação do particular. Se o próprio INPI tem dúvida sobre o procedimento adequado, quiçá o particular.

115. Imagine-se a hipótese de um registro marcário no último ano do decênio. Suponha-se que o titular desse registro seja uma empresa extinta há 2 anos, porém, sem anotação no INPI de transferência para qualquer dos seus sócios. Inobstante, dentro do prazo previsto no art. 133, § 1º da LPI, chega ao INPI um pedido de prorrogação e o correspondente comprovante de pagamento da retribuição correlata.

116. À luz da garantia constitucional conferida ao direito de propriedade e ao próprio direito de criação, deduz-se que compete ao INPI, sempre que possível, velar pela salvaguarda de direitos, não o contrário. Neste diapasão, cabe à Autarquia, diante de eventual notícia de encerramento da empresa, formular exigência para tal esclarecimento e, se for caso, oportunizar a sanatória da irregularidade.

117. Noutro giro, não se pode negar a adoção de medidas de proteção a direitos por parte de quem tenha legítimo interesse. Na iminência do escoamento do decênio legal, seria um tanto desproporcional negar a prorrogação por ter sido solicitada pelo ex-sócio a quem fora destinada a marca quando da liquidação da empresa, justamente porque, a rigor, ele é o efetivo proprietário da marca, ainda que a constituição do direito perpassasse pela anotação no INPI.

118. Já foi objeto de análise a possibilidade de um terceiro interessado efetuar o pagamento de uma determinada dívida, com arrimo no art. 304 do CC. Logo, em relação a eventual pagamento da retribuição correspondente à prorrogação, nada impede que o ex-sócio adote esta providência para evitar o perecimento do direito.

119. Regra geral, outrossim, o pedido de prorrogação é feito pelo titular do registro, mas não há uma proibição para que um terceiro interessado faça o requerimento explicando o seu vínculo com o registro, isto é, demonstrando legitimidade para fazê-lo, bem como o atendimento da regra inserta no art. 128, § 1º da LPI, tal como exigido.

120. Não custa lembrar que a leitura do princípio da legalidade previsto no art. 5º, II da CRFB/88 em favor do particular deve ser a mais aberta possível, vedando-se apenas os comportamentos expressamente proscritos pela lei.



121. Por outro lado, não se olvida que, em relação à Administração Pública, o princípio da legalidade encontra suas bases no art. 37 da CRFB/88, com conotação sabidamente mais severa, impondo uma estrita conformidade legal na sua atuação. Ocorre que, como visto, não se verifica, a rigor, proibição contida no art. 133 da Lei 92796/96 quanto ao requerimento ser feito por um legítimo interessado no registro marcário, daí porque não se identifica ilegalidade caso INPI assim admita em determinadas situações, obviamente com a devida cautela e controle.

122. *Prima facie*, não se vislumbra risco para Administração admitir requerimento de prorrogação oriundo de pessoa diversa do titular do registro marcário, mas que com ele tenha vínculo legítimo devidamente demonstrado.

123. Ainda que não seja descartável, afigura-se remota a possibilidade de fraude na prorrogação do registro. Quem teria interesse em prorrogar um registro além do próprio titular ou seu legítimo sucessor? Ninguém obtém para si o direito ao registro apenas provando o pagamento da retribuição para prorrogação, pois, como visto, exige-se a efetiva anotação da transferência para tanto.

124. Por óbvio, não se deve jamais ignorar o interesse de quem esteja justamente aguardando o esgotamento do prazo de determinado registro marcário. A expiração do prazo legal de uma marca afastaria, em tese, a anterioridade que poderia impedir a concessão de um registro eventualmente colidente. Trata-se de expectativa compreensível de quem tem um pedido de registro tramitando no INPI.

125. Todavia, não é isso que deve nortear a atuação do INPI. Como já dito ao longo deste parecer, o respeito aos direitos parece ser mais adequado à finalidade institucional da Autarquia. O cidadão de boa-fé espera do INPI o respeito aos direitos legitimamente adquiridos. Assim é que, ao receber a marca por sucessão *causa mortis* ou em razão da extinção da empresa, o particular confia no reconhecimento desse direito em sede administrativa.

126. Cuida-se, à evidência, da proteção à própria segurança jurídica, um dos pilares do Estado de Direito e erigida tal qual garantia fundamental na Constituição de 1988. ALMIRO DO COUTO E SILVA, citado por LÚCIA VALLE FIGUEIREDO (in Princípios da legalidade da Administração Pública e a segurança jurídica, apud FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito Administrativo. 7ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.245), adverte, nesse sentido:

“A prevalência do princípio da legalidade sobre o da proteção da confiança só se dá quando a vantagem é obtida pelo destinatário por meios ilícitos por ele utilizados, com culpa sua, ou resulta de procedimento que gera sua responsabilidade. Nesses casos não se pode falar em proteção à confiança do favorecido”.

127. Não por outra razão, a Lei 9784/99 tratou de elencar a segurança jurídica como vetor inarredável na atuação administrativa, conforme disposto no seu art. 2º. Dessume-se daí



que não é dado à Administração Pública se apegar ao preciosismo legal para afastar direitos dos cidadãos, ao revés, faz-se imperiosa uma atuação pautada no respeito de situações jurídicas legítimas, sob pena de malsinar o próprio compromisso embutido na Carta de 1988.

128. Em suma, o herdeiro ou sucessor de um registro marcário, assim como o ex-sócio de empresa extinta a quem foi transmitido o direito sobre a marca, desde que devidamente demonstrado esse vínculo e esteja evidenciada a boa-fé, tem confiança no resguardo de seus direitos perante o INPI, de modo que, exercitando sua prerrogativa dentro do prazo legal, merece ter acolhido seu pedido de prorrogação.

129. Certo é, por outro lado, que nada disso tem relevância caso verificada a intempestividade do pedido de prorrogação do registro, isto é, se o pedido vier a ser feito quando já ultrapassado o decênio legal e o prazo extraordinário previsto no art. 133, §2º da Lei 9279/96, porquanto, neste caso, o INPI estará vinculado à extinção do registro, nos moldes do art. 142, I da LPI.

130. Destarte, também na prorrogação dos pedidos de marca se deve atuar com certa prudência caso verificada a extinção da empresa titular do registro, admitindo-se a possibilidade de sanatória em favor da preservação do direito de propriedade. Não é demais advertência, outrossim, para que seja feito um controle bastante apurado quanto às condições elencadas neste parecer.

131. Também merece destaque a situação em que é detectada a extinção de empresa subscritora de oposição nos termos do art. 158 da LPI. A rigor, a condição do oponente deve ser aferida quando da interposição do incidente, de preferência a partir do acesso a alguma banco de dados que traga essa informação de forma célere, tal como sugerido anteriormente.

132. A despeito disso, à guisa de orientação e seguindo a linha traçada ao longo deste parecer, caso noticiada a extinção da empresa oponente no decorrer do procedimento do exame, convém estender oportunidade para esclarecimento e regularização. Trata-se, afinal, de legítimo interesse resguardado pelo art. 158 da LPI.

133. Tal como exposto alhures, o Colendo STF afirmou, no julgamento do Agr.Reg.Rex. 567907/SP, a possibilidade de sucessão processual de empresa extinta, daí porque deve ser conferido prazo para eventual regularização do oponente.

134. Demais disso, de acordo com o rito estabelecido nos arts. 158/160 da LPI, uma vez feita a oposição, será conferido prazo ao depositante do registro questionado para manifestação, após o que o exame do pedido prosseguirá normalmente até o advento de uma decisão final.

135. Pode acontecer, por exemplo, de a questão levantada da oposição transcender o próprio interesse individual do oponente, como uma questão de ordem pública cujo conhecimento



do INPI seja inafastável. Ainda que a empresa opoente esteja extinta, o INPI deve levar em consideração a questão aduzida no incidente quando da decisão final sobre o pedido de registro.

136. De outro lado, se a oposição traduz questão de interesse privado da empresa extinta, deve o incidente ser arquivado após a fluência *in albis* do prazo dado pelo INPI para regularização, proferindo-se decisão apenas em relação ao pedido de registro.

137. Em miúdos, a inteligência ora esposada pode ser empregada em qualquer caso no qual verificada a extinção de pessoa jurídica titular de um registro marcário. Salienta-se, no entanto, criteriosa avaliação dos parâmetros para subsunção da hipótese concreta à orientação exteriorizada neste parecer, notadamente quanto à inexistência de prova ou indícios de má-fé ou fraude.

138. De todo o arrazoado acima, pode-se sintetizar a compreensão imprimida neste parecer da seguinte forma:

- a. Não há ilegalidade no pagamento da retribuição que ensejou a concessão da marca FOCACCIA FIORENTINA, pois, a teor do art. 304 do Código Civil, o pagamento pode ser feito por qualquer interessado, de modo que, mesmo estando extinta a empresa titular do registro, admite-se o pagamento eventualmente feito pelo ex-sócio a quem coube o registro ou até pelo pretendente cessionário;
- b. Ainda que não seja admissível a celebração de negócio jurídico por empresa extinta, há no processo de transferência do registro em referência instrumento de cessão assinado pelo ex-sócio a quem coube a marca, um contrato válido, portanto, que deve ser objeto de anotação no INPI;
- c. Como não houve o tratamento adequado no âmbito do INPI, que deixou de observar o traço histórico da propriedade do bem, porquanto ignorada a transferência do registro em favor do ex-sócio ERNANI MARES LIMA, deve ser invalidada a anotação publicada na RPI 2286 de 29/10/2014;
- d. Em seguida, deve ser reiniciada a atuação administrativa, primeiramente, com a averbação da transferência em favor do ex-sócio ERNANI MARES LIMA, e, na sequência, procede-se à anotação da transferência em favor da empresa ANPER RESTAURANTES LTDA, formulando-se exigência para pagamento de retribuição adicional, se for o caso, pois serão 2 (duas) anotações de transferência e não 1 (uma);
- e. A inteligência empregada neste parecer pode ser aplicada nos casos de pedido de prorrogação de registro feito por empresa extinta, desde que devidamente esclarecido o vínculo de quem tenha efetivamente feito o pedido, evidenciada a boa-fé e demonstrado o atendimento da regra inserta no art. 128, § 1º c/c art. 133, § 3º da LPI;
- f. De igual modo, caso verificada a extinção de empresa subscritora de um incidente de oposição, convém estender prazo para regularização;



139. Ante o exposto, atendo-se aos quesitos formulados na presente consulta e sem prejuízo da síntese acima oferecida, conclui-se que:

a) muito embora não seja admissível a celebração de negócio jurídico por empresa extinta, existem elementos no processo administrativo que viabilizam a conformação jurídica do ato administrativo, recomendando-se, para tanto, seja, em primeiro lugar, invalidada a averbação de transferência objeto da RPI 2286, de 29/10/2014 e, em seguida, seja anotada a transferência do registro em favor do ex-sócio ERNANI MARES LIMA para, finalmente, proceder-se à averbação da cessão da marca realizada pelo ex-sócio em favor da empresa ANPER RESTAURANTES LTDA., com base no contrato de fls. 116/120;

b) admite-se o pagamento feito por terceiro com legítimo interesse, nos termos do art. 304 do Código Civil, motivo pelo qual se afigura hígido o ato administrativo de concessão da marca.

140. Sugere-se, por derradeiro, a devolução do processo à CGREC, órgão consulente, para conhecimento da presente manifestação e demais providências daí decorrentes, e, em seguida, o encaminhamento à DIRMA para ciência do parecer, haja vista a pertinência da matéria.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2017.

DANIEL
JUNQUEIRA DE
SOUZA
TOSTES:08906717
709

Assinado de forma
digital por DANIEL
JUNQUEIRA DE SOUZA
TOSTES:08906717709
Dados: 2017.11.16
16:43:24 -02'00'

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal



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 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo nº. 52400.121881-2016-68

1. Estou de acordo com o Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 16 de novembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA
CUNHA
NETO:0050979
6982

Assinado de forma digital por
LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil,
ou=Secretaria de Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=ARCOBREIOS,
ou=STB - CPF/AJ, ou=LORIS
BAENA CUNHA NETO:00509796982
Data: 2017.11.16 16:34:47 -02'00'



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 0304-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.121881-2016-68

INTERESSADO: CGREC e DIRMA.

ASSUNTO: Pedidos de cessão, transferência e prorrogação de registro marcário apresentados por sucessores do patrimônio de sociedades empresárias extintas.

Senhor Coordenador-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade,

1. O Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral de Propriedade Industrial, elucidou dúvidas jurídicas sobre a prática dos seguintes atos por pessoa jurídica extinta ou interessados (ex-sócios):

- I. Pagamento da retribuição prevista no art. 161 da Lei nº 9.279, de 1996 (retribuição referente à expedição do certificado de registro, também conhecido como retribuição referente à concessão do registro);
- II. Pedido de cessão, conforme disposto no art. 134 da Lei nº 9.279, de 1996;
- III. Pagamento da retribuição prevista no art. 133 da Lei nº 9.279, de 1996 (prorrogação do registro).

2. Concomitantemente à submissão da consulta à Procuradoria, a Administração manifestou interesse em promover a extinção de pedidos de registro quando verificada a extinção da sociedade antes do ato de deferimento. Por isso, o Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 ampliou o objeto da consulta contida nos autos.

3. O Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0 foi aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0654/2017-AGU/PGF/PFE/INPI-LBC-3.2.3. A presente manifestação apresenta algumas considerações complementares, em consonância com o parecer, particularmente pelo interesse da Administração de promover o arquivamento de pedidos cujos depositantes não têm mais interesse no exame.



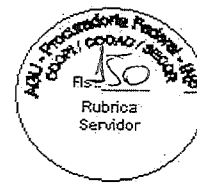
I. Pagamento da retribuição referente à expedição do certificado de registro

4. No caso concreto trazido na consulta, a Procuradoria não cogita a nulidade do ato concessório do registro marcário.
5. O art. 304 do Código Civil permite que qualquer interessado promova a quitação de uma dívida. Aplicando-se analogicamente esse dispositivo conjugado com o art. 161 da Lei nº 9.279, de 1996, chegou-se à conclusão de que um terceiro interessado pode promover o recolhimento da retribuição relativa à concessão do registro, ainda após a extinção da pessoa jurídica depositante do pedido.
6. Pela argumentação exposta no parecer, mormente nos parágrafos 7 a 33, recomenda-se à Administração promover a concessão do registro, independentemente de quem efetuou o pagamento da retribuição, sendo dispensável efetuar qualquer exigência nesse sentido, na hipótese de tomar conhecimento que a empresa encontra-se extinta.
7. Em casos futuros os quais terceiros aleguem a nulidade do ato concessório sob a argumentação de ilegitimidade da pessoa que recolheu a retribuição do art. 161 da Lei nº 9.279, de 1996, cabe de plano a rejeição do alegado.

II. Pedido de cessão, conforme disposto no art. 134 da Lei nº 9.279, de 1996;

II.1 Caso concreto da consulta

8. O parecer considerou válida a transferência do registro em razão de dois aspectos principais, entre outros. O primeiro aspecto refere-se à cláusula 4ª do distrato social, que transferiu os bens da sociedade ao sócio E.M.L. Reconheceu-se que se trata de uma cláusula geral, onde não se mencionou expressamente o registro marcário. Isso não invalida a incorporação do registro marcário ao patrimônio do sócio E.M.L.
9. A cláusula geral de transferência do patrimônio da pessoa jurídica a um determinado sócio é suficiente para o INPI. Não cabe à Administração exigir uma cláusula específica sobre o registro marcário, quando se analisa o distrato ou uma decisão judicial sobre liquidação de sociedade empresária.
10. O segundo aspecto fundamental para a conclusão do parecer no tocante ao reconhecimento da validade do ato de transferência do registro repousa na existência de um contrato de cessão entre o Sr. E.M.L. e a empresa Anper Restaurantes Ltda.
11. O parecer alcançaria uma conclusão diversa no exame concreto, se o cedente não fosse o destinatário do bem por ocasião do distrato. Essa hipótese é tratada art. 68 do parecer.



II.2 Cadeia de transferência

12. O parecer manifesta um cuidado com a cadeia de transferência, como se percebe particularmente nos parágrafos 103 a 105.

13. A Procuradoria sugere que a regularização dessa cadeia de transferência, *se possível*, ocorra de ofício, sem necessidade de formular exigência ou cobrança adicional ao usuário. A Administração não possuía uma orientação clara nessa matéria. Tanto isso é verdade que o cedente em um esforço de diligência firmou duas cessões com igual conteúdo justamente para que o negócio jurídico não fosse impugnado pelo INPI.

14. Não se mostra razoável atribuir um ônus ao usuário, nesse caso. O parecer ora aprovado quando se refere à cobrança de uma retribuição extra utiliza a expressão “caso seja necessário” no parágrafo 105, “se for o caso” no parágrafo 138 (d). O parecer não diz que é preciso cobrar uma retribuição extra ao usuário.

15. O parecer conclui que a cessão não deve ocorrer, em regra, diretamente entre uma empresa extinta e uma terceira empresa. A extinção da sociedade pressupõe uma liquidação de seus bens. O que for disposto nessa liquidação precisa ser observado pelo INPI.

16. Por exemplo, empresa “A” foi extinta e seus bens foram incorporados ao patrimônio de sócio majoritário “B”, de acordo com o distrato ou decisão judicial. “B” decide promover a cessão do registro à empresa “C”. O instrumento de cessão a ser apresentado ao INPI precisa constar como cedente “B”, e não a empresa extinta. A pessoa extinta não expressa vontade. Antes de se promover a cessão a “C”, “B” precisa solicitar a cessão para si, em razão da extinção da sociedade “A”.

17. O INPI pode ter um formulário específico para esse tipo de situação, de forma que se promova duas cessões mediante um único procedimento.

18. Há situações em que é possível promover a cessão de uma empresa extinta diretamente a outra, quando ocorre uma situação similar nestes termos: a sociedade “A” foi extinta e a sociedade “B” figura como sucessora de seus bens, seja por previsão no distrato, decisão judicial ou outro instrumento. Nessa hipótese, o registro marcário não passou ao patrimônio de uma pessoa física.

III. Pagamento da retribuição correspondente à prorrogação do registro

19. Após tratar do caso concreto trazido na consulta, o parecer avança na análise sobre prorrogação do registro nos parágrafos 109 em diante. O ato de prorrogação é praticamente automático, não há uma análise individual de cada pedido de prorrogação, ao contrário do que



ocorre com o pedido de transferência. O serviço de transferência analisa o ato constitutivo da sociedade para verificar se a pessoa física que formula o pedido de transferência é legítimo.

20. É razoável que a Administração promova uma prorrogação sem análise da pessoa que formula o pedido. Nesse caso, adota-se uma presunção tácita que o sujeito que pede a prorrogação possui legitimidade.

21. Trata-se de uma legitimidade *iuris tantum* porque não é qualquer pessoa que pode efetuar o pedido de prorrogação.

22. A conclusão acima decorre da leitura do art. 133, §3º c/c o art. 128, da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 128 diz que não é qualquer pessoa apta a registrar uma marca, mas sim aquela que possui uma atividade efetiva e lícita correspondente. O art. 133, §3º veda a prorrogação do registro àquele que não atende o art. 128.

23. Por se tratar de uma presunção *iuris tantum*, é possível que um interessado impugne o ato de prorrogação efetuado por quem não tem legitimidade.

24. O art. 133, §3º, da Lei nº 9.279, de 1996, precisa ser lido com ponderação. É razoável que haja interessados no pedido de prorrogação, ainda que não sejam propriamente os titulares do registro. Nesses casos, parece adequado rejeitar eventuais impugnações relativas à prorrogação.

25. Por exemplo, a sociedade “A” foi extinta e o seu registro marcário foi incorporado ao patrimônio da pessoa física “B”. Ainda que “B” não tenha ainda promovido a cessão do registro para si, é razoável entender que ele possui legitimidade para efetuar o recolhimento, posto que já existe uma previsão no distrato ou em uma decisão judicial reconhecendo-o titular do registro. O que falta, no caso, é promover a cessão para si.

IV. ARQUIVAMENTOS DE PEDIDOS QUANDO A EMPRESA FOI EXTINTA E O SUCESSOR DO PEDIDO DE REGISTRO NÃO MANIFESTOU INTERESSE NO EXAME, SEQUER PROMOVENDO A ALTERAÇÃO NECESSÁRIA JUNTO AO SERVIÇO DE TRANSFERÊNCIA DA AUTARQUIA

26. Um número substancial de pedidos de registro são deferidos por ano e não são concedidos, em razão do inadimplemento da retribuição prevista no art. 161 da Lei nº 9.279, de 1996. Parte desse inadimplemento se deve à extinção das empresas no período entre o depósito do pedido de registro e o ato de deferimento.

27. Em muitos casos, os liquidantes da sociedade extinta não possuem mais interesse no pedido de registro, e sequer atuam mais na atividade correspondente à pretendida marca.



Recursos públicos são direcionados a exames técnicos os quais a sociedade não possui mais interesse.

28. Atende ao princípio da eficiência administrativa promover uma medida que oportunize aos sucessores do patrimônio das empresas extintas manifestar interesse no exame técnico, e instá-los a promover a cessão do pedido para si.

29. Não se cogita de arquivamento automático, uma vez verificada a extinção da sociedade, pois como expôs o Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, é preciso observar os atos de liquidação.

30. A Administração possui a prerrogativa de promover uma exigência aos pedidos que tenha como depositantes sociedades extintas. A exigência, no caso, seria para manifestar interesse no exame técnico e promover o ato de cessão. O descumprimento de exigência acarreta o arquivamento do pedido.

31. O procedimento acima descrito tem respaldo no Parecer nº 0039-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0. Antes do exame da oposição, a empresa já se encontra extinta, em muitos casos. Em outros tantos casos, o liquidante da empresa não tem interesse naquele pretendido sinal marcário. Essa questão foi tratada nos parágrafos 131 em diante do parecer.

V. CONCLUSÃO

32. Na consulta não foi examinada a hipótese de um caso similar no âmbito da Diretoria de Patentes, ou mesmo no processo administrativo de desenho industrial. Por isso, não se pode afirmar sem um estudo prévio que a conclusão exarada no parecer aplica-se às demais áreas finalísticas da autarquia. De todo modo, mostra-se relevante oferecer vistas da presente conclusão à Diretoria de Patentes, particularmente à Coordenação Administrativa de Patentes (CADPAT).

33. Ao SERAD para encaminhar cópia digital do parecer e desta manifestação à DIRPA e à DIRMA.

34. À CGREC.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2017.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

LORIS BAENA CUNHA
NETO:00509796982

Assinatura de forma digital com ID 001104304A CUNHA NETO 00509796982
Dir. 19/08/2016 10:41:11 - Envio eletrônico da Diretoria de Patentes - INPI
Assinatura: LORIS BAENA CUNHA NETO
Data: 2017-11-17 09:55:44-0430Z