



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

NOTA n. 00010/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.115964/2018-80

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MARCA

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRMA a respeito da validade do procedimento que permite que a identificação das marcas objeto de um contrato de cessão seja feita em documentos anexados ao próprio instrumento.
3. A COGED/DIRMA esclarece que há dúvida sobre a adoção de procedimento que admita a inclusão das marcas que se busca transferir em documentos anexados ao instrumento de cessão. Isto é, a dúvida repousa em hipóteses nas quais a marca objeto do ato de cessão não vem identificada no próprio instrumento que a materializa, mas em documentos anexados, os quais, segundo a COGED, nem sempre contam com a assinatura das partes envolvidas.
4. Na verdade, para melhor situar a consulta submetida à Procuradoria, mister pontuar que a dúvida consiste, a rigor, na questão da validade ou não do instrumento de cessão submetido ao INPI que não traz em seu conteúdo a identificação das marcas que se busca negociar. Seria bastante a indicação das marcas em documentos anexados ao instrumento de cessão? Ou é imprescindível que o contrato de cessão especifique as marcas que estão sendo negociadas?
5. Pois bem, de plano, impõe-se a observação de que o contrato de cessão de marcas consubstancia, em essência, um negócio jurídico, o qual pode ser sintetizado como um acordo de vontades humanas projetados com o fim de promover aquisição, modificação, transferência ou extinção de direitos. Há, através do negócio jurídico, uma composição de interesses a partir de uma declaração de vontade das partes neste sentido. O negócio jurídico é, em última análise, o ato regulamentador do interesse das partes envolvidas.
6. Disso deflui com certa clareza que o elemento fundamental nos negócios jurídicos em geral é a manifestação de vontades. Pode-se dizer, inclusive, que a ausência de uma vontade devidamente exteriorizada impede a própria consecução de efeitos jurídicos no plano concreto. A propósito, crucial conferir a afirmação feita por Cristiano Chaves a esse respeito:

"É certo, e isso não se pode colocar em dúvida, que sem a exteriorização da vontade não há negócio jurídico, tomando-se como exemplo o contrato em que as partes não declaram sua intenção." (Cristiano Chaves de Farias in Direito Civil - Teoria geral, 2ª ed., Lumen Iuris, pg. 447).
7. Demais disso, sabe-se que, dentre os requisitos elencados no plano de existência dos negócios jurídicos, exige-se que o negócio se refira a um objeto. E, para que tenha o condão de atingir os efeitos esperados, o negócio precisar estar em conformidade com o ordenamento jurídico, de sorte que deve apresentar objeto lícito, possível, determinado ou determinável.
8. Voltando-se atenção para o caso ora devolvido à Procuradoria, cuida perceber que um contrato de cessão de marca submetido ao INPI para efeito de transferência traduz negócio jurídico cujo objeto é justamente a cessão da marca. A cessão de marcas é ato expressamente previsto no art. 134 da Lei 9279/96, daí porque seguro afirmar que se trata de negócio jurídico existente e válido, sendo certa, contudo, a necessidade de verificação dos demais requisitos de existência e validade. Fato é que, no caso em tela, o interesse especial para resposta à consulta da DIRMA recai sobre o objeto do negócio jurídico.
9. À evidência, tratando-se de pedido de transferência de marca, a expectativa legítima é que seja apresentado um instrumento de contrato que individualize com precisão o objeto do negócio jurídico, qual seja, a cessão da marca. Afinal, o substrato inafastável num negócio jurídico desta espécie é a manifestação explícita de vontade das partes envolvidas em torno da cessão da marca.
10. O caso eleito como paradigma pela COGED se refere a um negócio jurídico cujo objeto é a compra e venda de ativos de determinada empresa. Ainda que não se possa dizer que o objetivo do negócio seja, exclusivamente, a cessão de uma marca, exsurge com suficiente clareza da cláusula 2.1 do contrato de fls. 08/18 do presente processo manifestação de vontade devidamente exteriorizada pelas partes envolvidas no sentido de negociar as marcas "Reservas metais" e "Reserva D'Ouro". De fato, as marcas constam também em documento anexado ao contrato (anexo 2.1), o que, aliás, foi expressamente indicado no contrato.
11. Portanto, em relação ao caso escolhido pela COGED para demonstrar a dúvida que lhe aflige, parece haver margem à interpretações. A intenção de promover a cessão parece bastante clara no contrato que foi apresentado ao INPI, não havendo sequer, a rigor, necessidade de formulação de exigência para confirmá-la.
12. O problema realmente pode aparecer em caso no qual, tratando-se de contrato com multiplicidade de objeto, não fique claro no instrumento do negócio jurídico a intenção de promover a

cessão da marca. Neste casos, afigura-se realmente recomendável a formulação de exigência para que as partes explicitem de forma mais adequada a manifestação de vontade em torno da cessão da marca.

13. Pode acontecer, por exemplo, de o contrato, conquanto nada referir sobre cessão de marca, venha ao INPI acompanhado de anexo que traga extrato com uma discriminação aleatória de marcas, a qual pode não corresponder ao conteúdo do contrato apresentado. Ora, em casos assim, recomenda-se que a DIRMA não deduza por si só a intenção de cessão da marca, mas formule exigência para que as partes explicitem com clareza esta vontade, inclusive trazendo aditivo contratual para contemplar cláusula expressa neste sentido, se for o caso.

14. Isso não quer dizer que não é de todo modo inadmissível apresentar a marca objeto do negócio jurídico em um documento anexado ao contrato. Basta que haja expressa menção neste sentido no contrato. Pode existir cláusula contratual estabelecendo a cessão de determinada marca, tal como especificado no anexo que acompanha o contrato, como, aliás, foi feito no caso eleito como paradigma pela COGED. O importante é que fique demonstrada a manifestação de vontades das partes contratantes quanto á cessão da marca.

15. Ante o exposto, atendo-se à dúvida suscitada pela COGED/DIRMA, conclui-se que, para confirmar a validade do negócio jurídico, deve exsurgir do contrato, com clareza, a manifestação de vontade das partes contratantes em torno da cessão da marca. Não há necessidade de que seja um contrato contendo exclusivamente a cessão da marca, basta que tal intenção esteja contemplada explicitamente em uma das cláusulas contratuais.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de agosto de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400115964201880 e da chave de acesso ed1bfd7e

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 158253236 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 10-08-2018 16:30. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.
