



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 JURÍDICA n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012778/2019-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Transferência de Registro de Marca

1. A Diretoria de Marcas - DIRMA submete à Procuradoria, por meio do Ofício SEI nº 15/2019/COGED/DIRMA/PR, consulta sobre solicitação de nulidade de ato que deferiu a anotação de transferência do registro de marca "CHAVE DE OURO" (processo nº 760.203.571).
2. A Coordenação de Gestão de Dados Bibliográficos - COGED, integrante da DIRMA, informa que o pedido de registro para a marca "CHAVE DE OURO" foi depositado por ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA em 18 de agosto de 1976, tendo sido concedido o registro em 08 de janeiro de 1985.
3. Em 22 de fevereiro de 2017, a empresa SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA apresentou a petição de nº 850170039352, relacionada à transferência de titularidade decorrente de cessão do registro marcário em tela. Na ocasião, apresentou procuração, assinada pelo sócio-gerente da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, Sr. José Chagas Bonfim, outorgando poderes ao Sr. Avelino Fores Filho, signatário do documento de cessão datado de 16 de janeiro de 2017.
4. Nesse sentido, foi publicado, no âmbito do INPI, o deferimento da petição de nº 850170039352 na RPI 2467, de 17/04/2018, para fins de transferência do registro de marca para a empresa SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA.
5. Ressalte-se que, conforme consta no sistema IPAS, transcorreu *in albis* o prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de recurso em face da decisão de deferimento de petição, sem que tenha sido interposto qualquer recurso.
6. Contudo, como explica a COGED em 10 de outubro de 2019, foi interposta a petição de retificação nº 850190336049, através da qual pretende-se impugnar o deferimento da transferência e requerer a nulidade da cessão da marca de nº 760.203.571.
7. Na petição de retificação, alega o requerente que a transferência de titularidade baseou-se em procuração firmada por outorgante já falecido, tendo sido juntada a certidão de óbito do Sr. José Chagas Bonfim, ocorrida em momento anterior à celebração da cessão entre as partes. Além disso, sustenta que a procuração apresentada para fins de transferência não outorgaria poderes suficientes para a cessão da marca.
8. Por conseguinte, questiona a COGED se os argumentos expostos na petição de retificação nº 850190336049 devem ser acolhidos, bem como se o deferimento da petição de anotação de transferência de titularidade de cessão nº 850170039352 deve ser mantido.

É o necessário a relatar.

9. *In casu*, a dúvida jurídica versa sobre a validade de procuração assinada por sócio-gerente de pessoa jurídica. Como se sabe, nos termos do art. 653 do Código Civil, a procuração é o instrumento do contrato de mandato, negócio jurídico pelo qual alguém recebe poderes de outrem para, em seu nome, praticar atos ou administrar interesses.

10. Verifica-se, portanto, que o contrato de mandato é celebrado em razão da confiança existente entre as partes. Por esse motivo, a doutrina considera o mandato um contrato personalíssimo, "*fundado na confiança, na fidúcia que o mandante tem no mandatário e vice-versa*"^[1].

11. Desse modo, de acordo com o artigo 682 do Código Civil, a morte ou a interdição de uma das partes é causa extintiva do contrato.

"Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia;

II - pela morte ou interdição de uma das partes;

III - pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes, ou o mandatário para os exercer;

IV - pelo término do prazo ou pela conclusão do negócio."

12. Nesse ponto, vale registrar que a morte do mandante ou do mandatário extingue automaticamente o contrato, entretanto, como a própria doutrina adverte, é dever dos herdeiros do falecido a notificação do contratante sobrevivente a respeito do fato da morte da outra parte.

"Na medida em que o mandato é conferido em relação de confiança mútua, resulta daí que a morte de qualquer das partes determina a extinção do contrato, não sucedendo em tal relação contratual os herdeiros da parte falecida. A morte do mandante ou do mandatário extingue o mandato de pleno direito, independentemente de qualquer notificação. No entanto, a outra parte precisa conhecer o fato causador de extinção do contrato, razão pela qual os herdeiros do falecido deverão fazer o aviso ao contratante sobrevivente"^[2].

13. Por esse motivo, o artigo 689 do Código Civil considera como válidos os negócios jurídicos celebrados com terceiros de boa-fé, que desconhecem a morte do mandante. A Lei presume, portanto, que esteja de boa-fé aquele terceiro que contrata com o procurador, sem saber que o mandante já faleceu^[3].

"Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa."

14. Logo, não obstante a morte do outorgante da procuração constituir causa de extinção da relação jurídica entre as partes, a Lei busca preservar a boa-fé de terceiros, considerando a possibilidade de desconhecimento dessa circunstância.

15. Contudo, o caso em tela apresenta especificidades. De fato, a procuração que outorga poderes ao Sr. Avelino Forte Filho, signatário do documento de cessão da marca, foi assinada pelo sócio-gerente da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA. O Sr. José Chagas Bonfim, nessa condição, atuou enquanto representante da empresa, verdadeira outorgante da procuração.

16. Nesse sentido, enquanto administrador da empresa, o Sr. José Chagas Bonfim atuou em seu nome, obrigando a pessoa jurídica por seus atos, na forma do artigo 47 do Código Civil.

"Art. 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo."

17. Dessa maneira, convém ressaltar que o falecimento do sócio-gerente, o Sr. José Chagas Bonfim, não importou na extinção da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, outorgante da procuração. Assim, não há que se falar em extinção do contrato de mandato em razão de morte ou extinção de uma das partes.

18. Todavia, tendo em vista as alegações constantes da petição de retificação da transferência, sugere-se que a COGED intime o atual titular do registro marcário para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do artigo 224 da Lei nº 9.279, de 1996.

19. Após, sugere-se o retorno dos autos para esta Procuradoria a fim de que seja elaborada manifestação conclusiva por este órgão consultivo.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 04 de dezembro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
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) 52402012778201951 e da chave de acesso db248cab

Notas

1. [^] - TARTUCE, Flávio. *Manual de direito civil: volume único. 7 ed. Rio de Janeiro: 2017, p. 839.*
2. [^] - TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena e MORAES, Maria Celina Bodin. *Código Civil interpretado conforme a Constituição da República. Vol. II. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 461.*
3. [^] - TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloísa Helena e MORAES, Maria Celina, *op. cit.*, p. 469.

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 350527949 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 04-12-2019 15:06. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
