



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

PARECER n. 00042/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012778/2019-51

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Transferência de Registro de Marca

1. Pedido de nulidade de anotação de transferência de registro de marca.
2. Documento de cessão apresentado por procurador que supostamente teria vindo a compor o quadro societário em momento anterior à transferência.
3. Ausência de poderes para a prática do ato, considerando a falta de anuência do sócio remanescente na nova composição societária.
4. Recomendação de anulação do ato que deferiu a anotação de transferência do registro de marca "CHAVE DE OURO" (processo nº 760.203.571).

1. Trata-se de consulta realizada pela DIRMA referente a solicitação de nulidade de ato que deferiu a anotação de transferência do registro de marca "CHAVE DE OURO" (processo nº 760.203.571).

2. De acordo com a Coordenação de Gestão de Dados Bibliográficos - COGED, o registro para a marca "CHAVE DE OURO", concedido em 08 de janeiro de 1985 em favor de ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, foi objeto da petição de transferência n 850170039352, apresentada em 22 de fevereiro de 2017 por SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA.

3. Informa a COGED que, em anexo à referida petição, foi apresentada procuração assinada pelo sócio-gerente da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, Sr. José Chagas Bonfim, através da qual outorgava poderes ao Sr. Avelino Fores Filho, signatário do documento de cessão, datado de 16 de janeiro de 2017.

4. Publicado o deferimento da petição de transferência na RPI 2467, de 17/04/2018, ressalta a COGED que, em 10 de outubro de 2019, foi apresentada a petição de retificação n 850190336049, através da qual pretende-se impugnar o deferimento da transferência e requer-se a nulidade da cessão da marca.

5. O requerente alega 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.

6. Nesse sentido, a COGED questiona se os argumentos merecem ser acolhidos, bem como se o deferimento da petição de anotação de transferência de titularidade de cessão nº 850170039352 deve ser mantido.

7. A Procuradoria manifestou-se inicialmente através da Nota Jurídica n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00226/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, sugerindo que a COGED promovesse a intimação do atual titular do registro marcário para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) dias, na forma do artigo 224 da Lei nº 9.279/96.

8. Na sequência, relata a Coordenação que SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA (cessionária) apresentou petição trazendo documentação que comprova a realização de contrato de compra e venda de quotas de sociedade, *"no qual os sócios da empresa ACARAPE AGROINDUSTRIAL LTDA (cedente) vendem ao Sr. Avelino Forte Filho todo o ativo da empresa, incluindo as marcas registradas ou em processo de registro no INPI"*.

9. Retornados os autos, a Procuradoria sugeriu a promoção de diligência adicional, no sentido de que, intimada, a cedente do registro marcário (ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA) pudesse se manifestar nos autos, trazendo cópias de seus atos sociais, e suas respectivas alterações, desde o mês de julho de 2004 até a última modificação societária (Nota Jurídica n. 00002/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU).

10. Atendida a referida sugestão pela COGED, informa a Coordenação que não houve, entretanto, o atendimento ao cumprimento da referida exigência por parte do interessado.

É o relato do necessário.

11. A Procuradoria já havia analisado parte das alegações formuladas pelo Sr. Henrique Jorge Chagas Bomfim, sócio da empresa ACARAPE AGROINDUSTRIAL LTDA e signatário da petição n 850190336049, através da emissão da Nota Jurídica n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

12. A referida manifestação jurídica esclareceu que *"o falecimento do sócio-gerente, o Sr. José Chagas Bomfim, 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"*.

13. Cabe, no entanto, analisar se a documentação apresentada pelo Sr. Avelino Forte Filho para fins de transferência do registro marcário seria apta a ensejar a sua cessão.

14. Como relatado, a empresa cessionária e atual titular do registro, SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA, manifestou-se nos autos apresentando documentação que comprova a realização de contrato de compra e venda de quotas de sociedade, *"no qual os sócios da empresa ACARAPE AGROINDUSTRIAL LTDA (cedente) vendem ao Sr. Avelino Forte Filho todo o ativo da empresa, incluindo as marcas registradas ou em processo de registro no INPI"*.

15. Assim, no entender da empresa cessionária no registro marcário, o Sr. Avelino Forte Filho teria promovido a transferência do registro de marca "CHAVE DE OURO" já na condição de sócio da empresa cedente, ACARAPE AGROINDUSTRIAL LTDA, e não mais como seu procurador, já que "possuía todas as cotas e assumia a gestão dos atos em nome da empresa".

16. À vista do silêncio da empresa cedente, ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, quanto a uma possível manifestação nos autos, no intuito de trazer cópias de seus atos sociais, e suas respectivas alterações, desde o mês de julho de 2004 até a última modificação societária, conforme solicitado através da Nota Jurídica n. 00002/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, cumpre à Procuradoria analisar a questão com base nos elementos disponíveis nos autos.

17. Em primeiro lugar, depreende-se do contrato de compra e venda apresentado que a Cláusula 4a condiciona a transferência das quotas sociais ao adimplemento total do pagamento avançado na Cláusula 2a, de forma parcelada.

18. Cumprе ressaltar que inexistе informação sobre o efetivo pagamento das referidas parcelas e se, de fato, o Sr. Avelino Forte Filho teria passado a integrar o quadro societário da empresa cedente a partir de 15/03/2005, data do último pagamento.

19. Contudo, presumindo-se que o pagamento integral tenha efetivamente ocorrido, e que tenha o Sr. Avelino tornado-se sócio, constata-se que a petição para a transferência do registro marcário foi apresentada ao INPI somente em 22/02/2017.

20. O Manual de Marcas do INPI, em seu item 8.1, esclarece que, para fins de transferência por cessão, são exigidos os seguintes documentos:

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

21. Constata-se, entretanto, que o documento de cessão apresentado ao INPI encontra-se subscrito pelo Sr. Avelino como procurador da empresa cedente, e não na condição de sócio da referida pessoa jurídica, circunstância que aponta a existência de irregularidade, passível ou não de saneamento, conforme análise que poderia ser realizada *in concreto* pela Diretoria de Marcas com base no artigo 220 da Lei n 9.279/96:

"Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis."

22. No entanto, ainda que superada a citada irregularidade na apresentação da documentação da cessão, entende-se que a questão merece ser analisada sob outro prisma.

23. De acordo com o disposto na Cláusula 1a do contrato de compra e venda de quotas sociais da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, os Srs. José Chagas Bomfim, Maria Tereza Chagas Bomfim, Afonso Celso Chagas Bomfim e Roberto Sérgio Chagas Bomfim teriam transferido ao Sr. Avelino 65% (sessenta e cinco por cento) das referidas quotas.

24. Nesse sentido, a Cláusula 6a do contrato prevê a transferência de direitos de PI "proporcionalmente à quantidade de quotas por este adquiridas, condicionada a citada transferência à observância da cláusula 4a" (grifei).

25. Assim, diferentemente do alegado na petição apresentada pela empresa cessionária, SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA, o comprador das quotas sociais da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, cedente do registro marcário em discussão, não as possuiu em sua integralidade, caso confirmado, de fato, o adimplemento do pagamento avençado pelas partes.

26. Note-se inclusive que, ainda de acordo com o disposto no referido contrato, o Sr. Henrique Jorge Chagas Bonfim (requerente no pedido de nulidade da transferência do registro de marca), remanesceria na nova composição societária, anuindo com a compra e venda das quotas dos demais sócios originários (Cláusula Décima Terceira).

27. Por fim, a Procuradoria entende que a alegação formulada pela empresa SÃO BRAZ AGROINDUSTRIAL LTDA no sentido de que o Sr. Avelino Forte Filho possuiu plenos poderes para a cessão por transferência do registro de marca "CHAVE DE OURO", por ter assumido a gestão da empresa ACARAPE AGRO INDUSTRIAL LTDA, também não merece prosperar.

28. Isso porque o contrato de compra e venda das quotas não aponta quem passaria a exercer a função de sócio-gerente na nova composição social, não podendo-se presumir que seja o Sr. Avelino.

29. Nesse sentido, ainda que figurasse como sócio majoritário, o mesmo dependeria da anuência do sócio remanescente para a transferência de titularidade do direito de propriedade industrial, o que, de fato, não ocorreu. Note-se que é o próprio sócio remanescente, o Sr. Henrique Jorge Chagas Bomfim, que apresenta perante o INPI o pedido de anulação do ato de transferência do registro de marca.

30. Assim sendo, em atenção à consulta formulada pela DIRMA, entende a Procuradoria que o Sr. Avelino Fortes Filho não possuía poderes para promover a cessão do registro de marca em discussão, recomendando, portanto, a anulação da sua transferência.

Conclusões

31. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido da nulidade do ato que deferiu a anotação de transferência do registro de marca "CHAVE DE OURO" (processo nº 760.203.571), considerando que, à vista dos elementos trazidos aos autos, o Sr. Avelino Fortes Filho, ao compor o quadro societário da empresa cedente à época da transferência, não possuía poderes para a prática do ato por não contar com a anuência do sócio remanescente para tal fim.

32. É o Parecer.

33. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2020.

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

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 514228157 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 16-10-2020 16:48. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
