



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-030
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0025-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.077455-2013-37

INTERESSADO: CGREC

ASSUNTO: Cessão de marca promovida por empresário individual com inscrição extinta.

I. O empresário individual com inscrição extinta possui capacidade jurídica para ceder o pedido de registro marcário, porquanto o patrimônio de um empresário individual confunde-se com o da pessoa natural.

II. O empresário individual não adquire personalidade jurídica distinta daquela que possui como pessoa natural.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) submete consulta à Procuradoria sobre a cessão de uma marca ocorrida após a extinção da inscrição de empresário individual.
2. No caso em tela, a inscrição de empresário individual Juliano Okamoto Antunes ME foi extinta, em 12.09.2006. Em 28.11.2006, o Sr. Juliano Okamoto Antunes firmou recibo de cessão e transferência da marca mista "E ENGAP" à empresa Engap Manutenção Industrial Ltda (fls. 06).
3. A anotação da transferência da marca foi publicada na RPI 1997, de 14.04.2009. Em face da decisão que reconheceu a transferência da marca, a empresa Spirax Sarco Ind. e Com. Ltda interpôs recurso.



4. O fundamento do recurso pode ser resumido em poucas palavras: a transferência da marca não é válida, porquanto a inscrição do empresário individual havia sido extinta antes da data do recibo de transferência da marca. Segundo o recorrente, o cedente não detinha os direitos sobre a marca, no momento da cessão. Vale transcrever alguns trechos de sua argumentação:

“7 - Com a extinção de sua inscrição JULIANO OKAMOTO ANTUNES deixou de ser empresário individual, por interpretação do artigo 967 do Código Civil, abaixo transcrito, e não pôde mais exercer os direitos sobre sua marca:

[...]

8 - A título exemplificativo, a baixa da inscrição do empresário individual equivale ao falecimento da pessoa física e à dissolução da pessoa jurídica (após o arquivamento do distrato na Junta Comercial). Por acaso seria admissível que um morto cedesse os direitos sobre seus bens?

9 - Um dos requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico, assim como uma cessão de marcas, é a capacidade do agente, conforme expresso no artigo 104, inciso I, do Código Civil. Como cessionário não mais existia, não tinha capacidade para exercer os direitos sobre a marca, o que tornou inválida a transferência.”

5. Por meio do presente parecer, cumpre responder se o cedente possuía capacidade jurídica para ceder e transferir o registro da marca “E ENGAP” a um terceiro.

II. MÉRITO

II.1. CAPACIDADE JURÍDICA

6. Antes de abordar o cerne da consulta, cumpre tecer breves considerações sobre o instituto jurídico conhecido como capacidade.

7. A capacidade da pessoa jurídica é considerada limitada às atividades para as quais foi criada, enquanto que a capacidade da pessoa natural é denominada de ilimitada, por não existir restrições ao seu exercício. Nesse sentido, cabe verificar como a doutrina se pronuncia sobre a matéria:

“Confrontando, ainda, a capacidade da pessoa jurídica com a da pessoa natural, os autores mostram que a desta é ilimitada, enquanto que daquela é restrita, em razão de sua personalidade ser reconhecida na medida dos fins perseguidos pela entidade. E, sendo assim, a pessoa jurídica deve ter sua capacidade limitada à órbita de sua atividade

própria, ficando-lhe interdito atuar fora do campo de seus fins específicos.”¹

8. A lei reconhece os atributos da pessoa jurídica e condiciona o gozo de direitos aos respectivos órgãos de deliberação e representação. Os órgãos de deliberação e representação são constituídos por pessoas naturais. A atividade deliberativa das pessoas naturais nesses órgãos possui uma natureza jurídica com um viés duplo, na terminologia utilizada por Caio Mário. Essa terminologia justifica-se pelo fato que os órgãos da pessoa jurídica atuam como pessoas naturais e como pessoas jurídicas.

“É por isso que se diz se a pessoa jurídica representada ativa e passivamente nos atos judiciais como nos extrajudiciais. Seus contratos com o mundo real exigem a presença de órgãos que os estabeleçam. Seu querer, que é resultante das vontades individuais de seus membros, exige a presença de um representante para que seja manifestado externamente. E, como estes órgãos são pessoas naturais, têm uma existência jurídica sob certo aspecto dupla, pois que agem como indivíduos e como órgãos da entidade de razão.”²

9. As decisões das pessoas jurídicas são emitidas por seus órgãos deliberativos, previstos nos instrumentos constitutivos das entidades. No caso das pessoas jurídicas unipessoais, a deliberação está a cargo do dirigente.

10. Capacidade de direito diferencia-se de capacidade de fato. A capacidade de direito compreende um critério quantitativo. A moderna doutrina civilista assim trata da matéria:

“3. Capacidade de direito e capacidade de fato. Capacidade de direito, também chamada de *capacidade de gozo* ou *capacidade de aquisição*, é a ‘faculdade abstrata de gozar os seus direitos’. Cuida-se de *critério quantitativo*, que se opõe ao *critério qualitativo* de subjetividade. A subjetividade, como se viu, indica uma qualidade, a aptidão para ser sujeito de direito. A capacidade, ao revés, é a intensidade do seu conteúdo, e por isso mesmo é considerada comumente a medida da subjetividade.”³

¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. Vol. I, 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 266, 267.

² PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. Vol. I, 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 268. (sem grifo no original)

³ TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin et al. *Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República*. vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 5.



II.2 EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

11. No caso em tela, o Sr. Juliano Okamoto Antunes promoveu a sua inscrição como empresário individual. Essa inscrição é necessária para que haja o exercício de atividade empresarial, conforme estabelece o art. 967 do Código Civil.

Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.

12. A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a qual institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece que o empresário individual pode assumir a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.⁴

13. As Instruções Normativas do Departamento Nacional do Registro do Comércio – DNRC disciplinam a inscrição e outros aspectos relativos ao empresário individual. Cabe uma breve menção a essas normas.

14. A Instrução Normativa DNRC nº 95, de 22 de dezembro de 2003, estabelece o modelo de “requerimento de empresário”. A Instrução Normativa DNRC nº 95, de 22 de dezembro de 2003, estabelece o modelo de requerimento de empresário. A Instrução Normativa DNRC nº 97, de 23 de dezembro de 2003, aprova o Manual de Atos de Registro do Empresário.

15. A Instrução Normativa DNRC nº 103, de 30 de abril de 2007, versa sobre o enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte. O art. 2º da Instrução Normativa disciplina o enquadramento do empresário individual na condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte.

16. A Instrução Normativa DNRC nº 104, de 30 de abril de 2007, dispõe sobre o nome empresarial. O art. 1º reconhece a denominação utilizada pelo empresário para o exercício de suas atividades como nome empresarial.

17. A Instrução Normativa DNRC nº 107, de 23 de maio de 2008, disciplina os procedimentos para a validade e eficácia dos instrumentos dos empresários, bem como das sociedades empresárias. A Instrução Normativa DNRC, de 12 de abril de 2010, trata da transformação de empresário individual em sociedade empresária.

⁴ Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 3º Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:[...].

18. Antes da vigência do Código Civil de 2002, o empresário individual era denominado de firma individual. Trata-se da pessoa física que exerce pessoalmente atividade empresarial. A pessoa física responde de forma ilimitada e responde com seus bens pessoais pelas dívidas.

19. A ementa abaixo extraída de um acórdão do Superior Tribunal de Justiça afirma com clareza que a pessoa física responde ilimitadamente e pessoalmente com seus bens pelas obrigações assumidas pelo empresário individual. Essa assertiva indica a ausência de diferença entre o patrimônio da empresa individual e da pessoa física. Inclusive, o acórdão afirma que o patrimônio da empresa individual e o da pessoa física constituem uma única realidade.

“[...] Empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais.”⁵

20. Não há de se falar de personalidade jurídica de empresário individual, ainda que haja o registro no CNPJ. Nesse sentido, cumpre transcrever o entendimento jurisprudencial a seguir:

“A observação ganha relevância quando se percebe que, em que pese a sociedade empresária seja dotada de personalidade jurídica própria, a firma individual não é capaz de criar uma nova pessoa. Assim, a **pessoa natural que constituiu uma empresa individual não tem a sua personalidade cindida entre uma pessoa física e outra pessoa jurídica**. Na realidade, não há falar em desdobramento da personalidade, senão na existência de uma única pessoa, responsável pelo pagamento dos débitos em questão. Desta forma, em se cuidando de firma individual, não existe a figura da limitação da responsabilidade do sócio, que deverá responder, portanto, com todo o seu patrimônio. Em verdade, ajuizada a execução fiscal em desfavor de firma individual, revela-se possível, face à inexistência de limitação da responsabilidade por dívidas, a imediata constrição de bens titularizados pela pessoa física empresária. Neste caso, o patrimônio de ambos se confunde, respondendo, desse modo, pelas dívidas assumidas pela firma individual [...]”⁶

“[...] No regime jurídico aplicado aos empresários individuais (arts. 966 e ss. do Código Civil) não há separação entre patrimônio pessoal e patrimônio da empresa, de modo que o titular da firma, o empresário

⁵ STJ, REsp 594.832/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 28/06/2005, DJ 01/08/2005, p. 443.

⁶ TRF4, AG 0006841-08.2013.404.0000, Primeira Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 22/11/2013.

individual, não é terceiro na execução fiscal, respondendo com a integralidade de seu patrimônio.”⁷

“[...]1. O empresário individual não possui a sua personalidade desdobrada entre uma pessoa natural e uma pessoa jurídica, constituindo-se em uma única pessoa, não havendo como separar os bens próprios e os bens da empresa [...]”⁸

“[...] 1. Não há verdadeira distinção entre a personalidade jurídica da firma individual e a da pessoa natural de seu titular, havendo, portanto, confusão entre o patrimônio de um e de outro, configurando-se em um único conjunto de bens e direitos.[...]”⁹

“[...] No regime jurídico aplicado aos empresários individuais (arts. 966 e ss. do Código Civil) não há separação entre patrimônio pessoal e patrimônio da empresa [...]”¹⁰

21. Os empresários individuais não são pessoas jurídicas, nos termos do art. 44 do Código Civil. Por isso, afirma-se que os empresários individuais são destituídos de personalidade distinta em relação à pessoa natural. Qualquer dúvida nesse sentido, resolve-se pela leitura dos incisos do art. 44, os quais não incluem o empresário individual.

III.3 CESSÃO DE MARCA NÃO CONSTITUI ATIVIDADE EMPRESÁRIA

22. Uma pessoa somente pode exercer atividade empresarial como empresário se existe prévia inscrição no Registro Público. Uma vez extinta essa inscrição, não se concebe o exercício de atividade empresarial, sob pena de violação ao art. 967 do Código Civil.

23. Compreendida essa questão, é preciso dar um passo adiante e tratar do conceito de atividade empresarial. O conceito de atividade empresarial depreende-se do art. 966 do Código Civil.

Código Civil, art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.

Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o

⁷ TRF4, AG 5013414-74.2013.404.0000, Segunda Turma, Relator p/ Acórdão Rômulo Pizzolatti, D.E. 14/08/2013.

⁸ TRF4, AC 0007613-49.2010.404.9999, 1ª Turma, Relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 12/01/2011.

⁹ TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 00034138520094047201, 2ª Turma, Juíza Federal Vânia Hack de Almeida, por unanimidade, D.E. 14/10/2010.

¹⁰ TRF4, AG 0013080-62.2012.404.0000, 2ª Turma, Relator Luiz Carlos Cervi, D.E. 06/02/2013.



concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento da empresa.

24. No núcleo do conceito de empresa, encontra-se o exercício profissional da atividade econômica. O exercício profissional da atividade econômica remete a exploração de uma atividade com finalidade lucrativa, como esclarece o Superior Tribunal de Justiça em trecho do acórdão abaixo transcrito:

“3. Por exercício profissional da atividade econômica, elemento que integra o núcleo do conceito de empresa, há que se entender a exploração de atividade com finalidade lucrativa.”¹¹

25. A cessão e a transferência de uma marca constitui uma atividade empresarial? Se a resposta for positiva, o contrato firmado no dia 28 de novembro de 2006 talvez contenha um vício, porquanto após a extinção da inscrição como empresário individual, a pessoa não pode exercer atividade empresarial.

26. Ocorre que o registro de uma marca não constitui uma atividade empresarial. Qualquer pessoa natural pode requerer o registro de uma marca e promover a sua respectiva cessão. O registro de uma marca prescinde da exploração de uma atividade com finalidade lucrativa.

27. Uma pessoa natural pode perfeitamente registrar uma marca e transferi-la a outrem, sem precisar demonstrar perante a autarquia qualquer vínculo com pessoa jurídica. O mesmo ocorre com patentes e registro de desenho industrial.

28. E não há como ser diferente. O *caput* do art. 128 da Lei 9.279/96 prevê que o registro de marca pode ser realizado por pessoa física ou jurídica. Se o registro de uma marca pode ser realizado por pessoa física, a cessão e a transferência também podem ocorrer por idêntica forma.

Lei 9.279/96, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

29. Uma pessoa jurídica somente pode registrar uma marca cuja classe corresponde às suas atividades empresariais. Há fundamento legal para sustentar essa assertiva, a saber, o §1º do art. 128 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 128, § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta

¹¹ STJ, REsp 623.367/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 2ª Turma, julgado em 15/06/2004, DJ 09/08/2004, p. 245.

ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

30. Em síntese, o registro e a cessão de uma marca não estão compreendidas no conceito de atividade empresarial.

31. O recorrente argumenta que a marca "E ENGAP" encontra-se registrada em uma classe, a qual somente cabe o registro, e a respectiva cessão, por uma pessoa jurídica. Cabe transcrever esse argumento da empresa recorrente (fls. 11):

"11 - Não há que se cogitar que uma vez extinta a inscrição de empresário individual a pessoa pudesse continuar a exercer sua atividade ou a exercer os direitos sobre sua marca como pessoa física. Isso porque uma pessoa física não pode deter marca para serviços de 'comércio atacadista de acessórios industriais' (objeto do presente pedido de registro), atividades que é eminentemente empresarial e cujo exercício somente pode haver por meio de uma atividade economicamente organizada."

32. A marca objeto da disputa encontra-se registrada na classe NCL(8) 35, cuja descrição é a seguinte: Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório. A especificação de produtos e serviços é a de Comércio Atacadista de Acessórios Industriais.

33. Para o registro da classe NCL(8) 35, a pessoa precisa comprovar o oferecimento do serviço.

34. É verdade que na data da assinatura do recibo de cessão e transferência, a inscrição de empresário individual estava extinta. No entanto, há indícios nos autos para afirmar que o Sr. Juliano Okamoto Antunes exercia a atividade empresarial mediante uma sociedade a qual foi constituída para substituir a sua inscrição como empresário individual.

35. No recibo de cessão e transferência de marca (fls. 06), o Juliano Okamoto Antunes figura como parte cedente e como representante da parte cessionária. Esse recibo aproxima-se do conceito de autocontrato.

36. O autocontrato é válido, em determinadas hipóteses, de acordo com o art. 117 do Código Civil, *ipsis litteris*:

Código Civil, art. 117. Salvo se o permitir a lei ou o representado, é anulável o negócio jurídico que o representante, no seu interesse ou por conta de outrem, celebrar consigo mesmo.

37. A doutrina assim reconhece a possibilidade do autocontrato:

“2.Exceções: como exceções, o dispositivo invoca as duas hipóteses em que sra válido o negócio celebrado pelo representante consigo mesmo: ou tal permissão decorre da lei, ou então da vontade (permissão) do próprio representado, quando estaria afastado, em regra, o conflito de interesses. Isto porque, emitida a vontade consciente do representado, restaria demonstrado que sue próprio interesse se conjuga com o interesse do representante na celebração do chamado autocontrato. Isto, porém, não exclui a possibilidade de demonstração concreta de um conflito de interesses na celebração do autocontrato, ou no que diz respeito a algum de seus aspectos, sobretudo naquelas hipóteses em que a relação entre as partes não é paritária.”¹²

38. Reconhece-se que o Sr. Juliano Okamoto Antunes exercia atividade empresarial, na data do recibo de cessão da marca, mediante a pessoa jurídica Engap Manutenção Industrial Ltda.

39. Não existe nenhuma irregularidade em promover a extinção da inscrição de empresário individual para utilizar o seu acervo na formação de uma nova sociedade. Isso é previsto, inclusive, no Manual de Atos e Registro de Empresário, elaborado pelo Departamento Nacional de Registro de Comércio, cujo trecho é transcrito abaixo:

7.3.2 – EXTINÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE ACERVO NA FORMAÇÃO DE SOCIEDADE NOVA OU JÁ EXISTENTE

Na utilização do acervo de empresário para formação de capital de sociedade, deverá ser promovida a extinção da Inscrição de Empresário, pelo seu titular, concomitantemente com o processo de arquivamento do ato da sociedade em constituição ou da alteração do contrato da sociedade.

40. Não se percebe, portanto, vício no ato de cessão e transferência da marca. O art. 142 da Lei 9.279/96 prevê que o registro marcário pode ser cedido, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer o registro.

Lei 9.279/96, art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro.

41. A princípio, o Sr. Juliano Okamoto Antunes atendia os requisitos legais para requerer a cessão da marca.

¹² TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin et al. *Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República*, vol. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 117.

42. Observa-se também que o INPI não teve conhecimento de que a inscrição do empresário individual havia sido extinta. A princípio, o empresário individual cedente era parte legítima para o ato de transferência da marca. No ato administrativo de anotação da transferência, o INPI considerou que o Juliano Okamoto Antunes permanecia com a inscrição vigente como empresário individual.

43. Aquele que detém regularmente a marca pode transferi-la. O titular da marca não deixou de existir com a extinção da inscrição de empresário individual, posto que o patrimônio e a identidade dos dois (pessoa natural e empresário individual) confundem-se, como explicado no item III.2 da presente manifestação.

44. Vale acrescentar que a marca não se extingue pelo cancelamento da inscrição de empresário individual pela Junta Comercial. As hipóteses de extinção da marca são *numerus clausus*, de acordo com o que dispõe o art. 142 da Lei 9.279/96.

Lei 9.279/96, art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

45. Ao que parece, o recorrente adota uma premissa equivocada: a marca foi extinta em razão do cancelamento da inscrição do empresário individual. Essa hipótese de extinção de registro marcário não possui previsão na Lei 9.279/96.

46. Tampouco a dissolução de uma sociedade empresária provoca a extinção da marca. Ao contrário, a marca, como qualquer outro bem, será objeto de liquidação da sociedade empresária. O mesmo *mutatis mutandis* pode ser dito em relação ao cancelamento da inscrição do empresário individual.

47. Quando ocorre o cancelamento da inscrição do empresário individual, a sua marca passa a integrar o patrimônio da pessoa física. Sob certo prisma, a marca já pertencia ao patrimônio da pessoa natural antes mesmo da extinção da inscrição de empresário individual. O patrimônio do empresário individual corresponde ao da pessoa física. Tanto isso é verdade que a pessoa física responde ilimitadamente pelas dívidas do empresário individual.

IV. CONCLUSÃO

48. Pelas razões expostas, a Procuradoria alcançou as seguintes conclusões:



- I. O empresário individual com inscrição extinta possui capacidade jurídica para ceder e transferir o pedido de registro marcário, porquanto o patrimônio de um empresário individual confunde-se com o da pessoa natural;
- II. Não se vislumbra hipótese para o provimento do recurso apresentado pelo recorrente.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2013.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Marink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3751/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

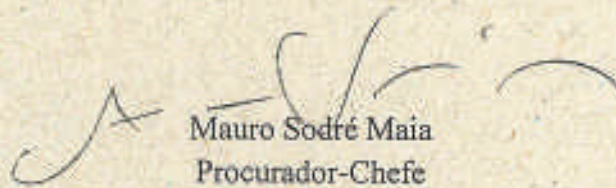


Despacho N° 1135/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.077455/2013-37

1. Aprovo o PARECER N° 0025/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe

