

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

38  
G

PROC/DICONS

Em, 05/08/99

Ref.: Proc. nº 817.358.897

Sr. Chefe da DICONS,

Consulta-nos o Grupo Especial de Trabalho-GET, às fls. 37, se as razões expendidas pelo titular da marca, na contestação ao pedido de Revisão Administrativa requerido pela empresa "ARCIONI PERES KAPAZI-ME ", legitimariam o registro visado nos termos do § 2º do artigo 129, da LPI.

DOS FATOS

O depósito do pedido de registro da marca "KAPAZI", na classe 40.15, sob a apresentação mista, foi efetuado em 15/07/93, por "KAPAZI COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA", recebendo o nº de protocolo 004097.

Em 11/01/94, foi publicada a viabilidade do referido pedido na RPI nº 1206 e, como não houve oposição, foi o mesmo deferido, em 21/06/94, conforme noticiado na RPI nº 1229.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem que qualquer interessado tenha se manifestado, o titular, em 10/02/95, requereu a expedição do respectivo certificado, bem como a proteção ao 1º decênio (fls. 14).

Na RPI nº 1283, de 04/07/95, foi publicada a concessão do aludido registro.



39  
/

Ocorre que, em 17/11/95, a empresa "ARCIONI PERES KAPAZI - ME", inconformada com a referida concessão, requereu Revisão Administrativa alegando a precedência de seu nome comercial, cujo ato constitutivo foi devidamente arquivado na Junta Comercial do RS, em 19/09/85, portanto, anterior ao depósito da marca em questão, datado de 15/07/93 e, a celebração de um contrato de Compra, Venda e Aluguel de estabelecimento comercial.

### DO MÉRITO

O pronunciamento do requerente na aludida peça revisional se baseia, fundamentalmente, na celebração de um contrato de "Compra, Venda e Aluguel de estabelecimento comercial" firmado, a título particular, entre o Sr. Arcioni Peres Kapazi - titular da empresa requerente - e o Sr. Julio Cezar Nagel da Silva - sócio gerente da empresa proprietária da marca "Kapazi"- em 17/03/93.

Alega, ainda, que neste instrumento ficou acordado que o titular da marca adquiriu as instalações, o ponto, o uso do escritório e parte da cozinha, bem como a utilização da expressão "KAPAZI IMPERMEABILIZAÇÕES", pelo prazo de 90 (noventa) dias, consoante o definido na cláusula primeira.

Aponta, também, o fato de ser a razão social da sua empresa conhecida do público consumidor desde 19.09.85, data de seu registro na Junta Comercial - RS, fato este, que por si só, impediria a apropriação de seu nome comercial como marca.

A questão a ser analisada não enseja grandes elocubrações jurídicas, bastando, para tanto, a leitura do dito instrumento para que reste cristalino que o prazo de 90 (noventa) dias visa, apenas, a limitar o período de uso do escritório e parte da cozinha, não alcançando de forma alguma, tal restrição, o uso da marca Kapazi Impermeabilizações, pois o texto explicita que a sua concessão é por tempo indeterminado.

40  
/

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL

O que, aliás, não poderia ser diferente, tendo em vista a hipótese prevista no parágrafo 2º, do artigo 129 da LPI, que dispõe:

“Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

**§ 2º - O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte este, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento.”**

Tanto assim, que passo a transcrever “ipsis literis” o conteúdo da mencionada cláusula primeira, a fim de demonstrar que a limitação de uso aventada, não inclui o uso da citada expressão, como se vê: “O VENDEDOR, por este instrumento e na melhor forma de direito, vende ao COMPRADOR, suas instalações, representada por 1 telefone prefixo 334-54-77, 2 (duas) bombas para aplicação de Scotchgard, 1 (um) aspirador marca Karcher, 1 (uma) máquina de lavar marca Karcher com água quente, 1 (uma) máquina bandeirantes para lavar carpetes, o direito de compra de Scotchgard na 3M; o ponto de que o primeiro é locador, será feita a sublocação do terreno sito à Av. Protásio Alves, 5235 fundos, sujeito à renovação, a concessão do uso da marca Kapazi Impermeabilizações por tempo indeterminado e o uso do escritório e parte da cozinha por 90 (noventa) dias, a partir da entrega do ponto ora negociado pelo VENDEDOR”.

Diante do exposto, indubitavelmente há que se concluir pelo não acolhimento das argumentações trazidas à colação pelo requerente, devendo-se, conseqüentemente, considerar como legítima a concessão do aludido registro da marca “KAPAZI”, face à inteligência do artigo 129 da LPI e respectivo parágrafo.

À consideração superior.

  
Márcia Affonso Moura