



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
Procuradoria-Geral  
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 063/02

Ref.: Processo 812318064

Em, 27/05/2002

**EMENTA:** PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CADUCIDADE. FALÊNCIA. PARA QUE SE CARACTERIZE COMO RAZÃO LEGÍTIMA O DESUSO DA MARCA DURANTE O PROCESSO DE FALÊNCIA, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 143, DA LPI, HÁ QUE RESTAR PROVADO QUE O FALIDO E O SÍNDICO DA MASSA FALIDA NÃO DERAM CAUSA A NÃO UTILIZAÇÃO DA MARCA.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Indaga a Diretoria de Marcas se as alegações contidas na petição de contestação à caducidade podem ser aceitas como justificativa de desuso ou motivo de força maior.

Em 16/09/99, por intermédio da petição protocolado sob o n 050394, a empresa "Market Sport Calçados e Material Esportivo Ltda" requereu a caducidade do registro nº 812318064, de 28/04/92, referente à marca mista "OFF SIDE", para designar produtos na classe 25/10/20 e 60, com base nos artigos 142 e 143 da LPI, que dispõem respectivamente, que o registro da marca extingue-se pela caducidade, se o seu uso tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, salvo se o desuso ocorreu por razões legítimas.

Ocorre que, em 23/06/00, foi protocolada na DEINPI-SP, sob o nº 024981, o pedido de anotação da transferência de titularidade do registro analisando para a Sra. VERGÍNIA MARTINS SILVA GIBARA, que, na condição de arrematante da massa falida de OFFSIDE CONFECÇÕES LTDA (titular originária), nos autos da Ação de

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

98  
5

Falência, processo nº 038/92, 5a. Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, adquiriu os direitos sobre o dito registro, como se vê da documentação anexada às fls. 50/61.

Em 26/06/00, através da petição DEINPI-SP nº 025087, a empresa D.D.I. CONFECÇÕES LTDA - ME apresentou o pedido de anotação de transferência de titularidade do registro supra, anexando para tanto os documentos de fls. 68/76.

A sobredita transferência foi deferida, nos seguintes termos: "apesar da 2a. cedente não ter atividade compatível, aceitamos sua inclusão como cessionária levando em consideração o papel desta na compra da marca arrecadada, e a pronta transferência da mesma para empresa com objeto social compatível com a classe protegida pelo registro". O que foi publicado na RPI nº 1575, em 13/03/01.

Na mesma data em que requereu a supracitada anotação de transferência, a nova titular do registro em tela, se manifestou contra o requerimento de caducidade que foi publicado na RPI nº 1529, de 25/04/00.

A referida empresa, sustenta em suas alegações, que o pedido de caducidade está prejudicado porque o 1º titular da marca caducanda ficou impedido de usá-la por motivo de força maior, na medida em que respondia, à época, à Ação de Falência.

Tal impossibilidade recai, sobretudo, no período compreendido entre 04/07/94 (data em que foi lavrado o auto de arrecadação) e 08/03/96 (data em que foi expedida a carta de arrematação) da pré-falada marca.

De onde se conclui, que a marca em apreço só ficou, legalmente, disponível para a devida utilização, a partir de 08/03/96.

Alega o manifestante, em resumo, que naquele período a marca "OFF SIDE" estava em desuso, por força de decisão judicial proferida na Ação de Falência, que a tornou indisponível, o que por si só, constituiu motivo de força maior, na forma estabelecida no parágrafo 1º, do artigo 143 da LPI.

Pelo que se depreende do exposto, o uso da marca em tela deve ser comprovado dentro do período compreendido entre 16/09/94 a 16/09/99. Entretanto, a justificativa apresentada para o seu desuso foi a indisponibilidade da marca em razão do processo de Falência a que respondia o 1º titular, ao menos, no que respeita o período de 04/07/94 a 08/03/96, acima mencionado.

Impõe, preliminarmente, corrigir um equívoco do manifestante em asseverar que constitui motivo de força maior o desuso da marca devido ao processo de falência em comento, pelas razões a seguir elencadas.

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

99  
10

Na falência, o falido perde a posse de seus bens, arrecadados pelo síndico, sem que deles possa dispor, salvo algumas exceções mencionadas pela lei.. A própria permissão para que possa continuar o seu negócio não lhe devolve a livre administração e disposição de bens, uma vez que a gerência deverá ser exercida por uma pessoa idônea nomeada pelo juiz mediante proposta do síndico (art. 74, da Lei de Falências).

O que visa, de fato, a falência, senão a realizar o pagamento total ou proporcional dos créditos e, uma vez pagos, extingue-se.

Na lição do ilustre catedrático de Direito Comercial, J.C. Sampaio de Lacerda, em sua obra "Manual de Direito Falimentar", 14a. ed., Ed. Freitas Bastos, 1999, "a falência se caracteriza como um processo de execução coletiva, decretado judicialmente, dos bens do devedor comerciante ao qual concorrem todos os credores para o fim de arrecadar o patrimônio disponível, verificar os créditos, liquidar o ativo, saldar o passivo, em rateio, observadas as preferências legais".

É oportuno esclarecer, que a sentença declaratória da falência produz diversos efeitos não só em relação à pessoa do falido, como em relação aos seus bens e ainda a seus contratos e seus credores. Entretanto, cabe, em função da questão examinanda, nos restringir, àqueles que dizem respeito ao falido, tal como, a proibição de comerciar (art. 2º, IV, do Cód. Com.). Ficando autorizado para exercer o comércio, somente, após a sentença declaratória de extinção das obrigações, nos moldes do art. 138 da LF vigente.

Contudo, a lei concede ao falido o direito de requerer a continuação do seu negócio (art. 74). É um direito que a lei confere visando ao interesse da massa. O que não afasta a hipótese de que tal permissão possa ser solicitada pelo síndico, pelo representante do Ministério Público e até mesmo decretada pelo juiz, bastando, para tanto, que se verifique ser do interesse da massa que o negócio do falido não tenha a sua atividade paralisada, de forma a melhorar a situação dos credores.

O síndico, de conformidade com o que dispõe a lei, é nomeado pelo juiz, na sentença declaratória da falência (art. 14, IV), para, sob sua imediata direção e superintendência, administrar os bens do falido (art. 59). Seu papel é de suma relevância, tanto assim, que responde civil e penalmente, pelos prejuízos que causar à massa, por sua má administração.

Acrescente-se, ainda, que a arrecadação é ato pelo qual o síndico se imite nos bens do falido e, uma vez arrecadados, o síndico levantará o inventário, estimando cada um dos objetos baseado nas informações do falido. Após o que, deverá o síndico, como bom administrador, segurar os bens da massa contra os riscos que poderão ocorrer.

A princípio, como regra geral, só poderão ser vendidos os bens da massa na fase de realização do ativo, entretanto, em caráter excepcional, tratando-se de caso de necessidade, como, bens de fácil deterioração ou que não se possam guardar sem risco ou grande despesa, podem ser vendidos, mediante petição fundamentada do síndico individuando os bens, com autorização do

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA-GERAL**

100  
0

juiz, após ouvir o falido e o representante do Ministério Público, consoante estabelece o artigo 73, da LF.

Sendo deferido o pedido, o juiz nomeará o leiloeiro e mandará que conste do alvará a discriminação dos bens (art. 73, § 1º). O valor resultante do leilão, será recolhido na forma do art. 209, isto é, ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica.

Tal venda poderá ocorrer, assim, antecipadamente e no próprio interesse da massa e dos credores.

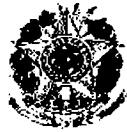
Desta forma, o patrimônio da massa estará sendo preservado, eis que com o passar do tempo, os bens se desgastam, se tornam impróprios ao uso ou até perdem sua função, como é exatamente o caso da situação aqui examinada, pois em se tratando de marca, como poderia ser de uma patente, o seu desuso acarretaria, fatalmente, a sua caducidade.

Equivale dizer, que a venda da marca, evitaria sua caducidade pelo desuso, em consequência da paralisação em comercializar os produtos que ela designava, trazendo certamente, prejuízos se aguardada a fase de liquidação.

Esta são, basicamente, as ponderações de cunho jurídico, pertinentes ao objeto da presente consulta, que nos faz concluir no sentido de que, deve a DIRMA formular exigência para que a empresa D.D.I. Confecções Ltda - ME, que se manifestou contra o pedido de caducidade da marca "OFF SIDE", de sua atual titularidade, comprove que houve, nos autos do aludido processo da falência, empenho do síndico em vender a pré-falada marca, antes da fase de liquidação, ou seja, que não deu causa ao seu desuso.

Era o que cabia informar.

  
Márcia Affonso Moura.



Advocacia-Geral da União  
Procuradoria-Geral Federal  
Procuradoria Federal-INPI  
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo nº 812318064

Em 16/09/2002

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 063/2002.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia  
Procurador Federal  
Chefe da Divisão de Consultoria

A Direção  
17/9/02

RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
Port./MICT / n.º 094/98