



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)2206-3207 – Fax.: (21) 22063206

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 054/2003.

Em 23.12.2003.

Ref.: Processo nº 817358889.

Ementa: Propriedade Industrial. Aplicação da lei no tempo. A Revisão Administrativa da concessão de registro de marca interposta sob a égide da Lei nº 5.772/71 deve ser examinada e decidida segundo os seus próprios parâmetros. Impossibilidade jurídica de aplicação de lei posterior que venha a regular a matéria.

Senhor Procurador-Geral,

Solicita a então dirigente da DIRMA, às fls. 39, o pronunciamento desta Procuradoria em face das alegações e circunstâncias consignadas no bojo da Revisão Administrativa da concessão do registro de marca em referência, interposta nestes autos.

PRELIMINARMENTE

De início, mister, aqui, apresentar-se sinceras escusas pelo lapso transcorrido, as quais roga-se sejam aceitas por V.Sa. e pelo dirigente da DIRMA, primeiro, porque sabedores da complexa, dinâmica e alternada rotina de trabalho imputada a esta Procuradoria, bem como das atribuições de caráter ordinário e extraordinário impostas à procuradora signatária, e, depois, porque conhecedores dos fatos e circunstâncias que, regra geral, conduzem à priorização do exame daqueles outros temas, considerados de maior relevância e interesse pelos dirigentes desta Autarquia.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)2206-3207 – Fax.: (21) 22063206

DOS FATOS

Em 15.07.93, a empresa Kapazi Comércio, Representações e Serviços Ltda. requereu a este Instituto o registro da marca nominativa KAPAZI, na classe 07.25, para distinguir veículos e implementos rodoviários, bem como a representação de produtos químicos e a prestação de serviço de impermeabilização, lavagem de carpetes, estofados, forros, cortinas e outros tecidos (fls. 01)

Em 04.07.95, ultimado o trâmite legal, o registro da marca em causa foi concedido pelo INPI, conforme Certificado de Registro de Marca de fls.32.

Mais adiante, em 07.11.95, a empresa Arcioni Peres Kapazi-Me requereu a Revisão Administrativa da concessão do referido registro, objetivando a declaração da sua nulidade, sob o fundamento de que o titular da marca registrada teria agido de má-fé, por ter copiado a marca que por ela vinha sendo utilizada, aproveitando-se de um contrato de compra, venda e aluguel de estabelecimento comercial firmado entre as partes, cuja cópia integra o doc. de fls. 29.

A requerente da Revisão Administrativa alegou, ainda, em suas razões, que o sinal KAPAZI integra o seu nome comercial desde 19.09.85, data da sua constituição, salientando que sua empresa é conhecida pelo público desde então, bem assim que não cedeu à titular do registro revisando qualquer direito de propriedade sobre o predito - que, aliás, é patronímico do sócio fundador -, malgrado a celebração do contrato antes referido.

Razão disso, a requerente postula a nulidade do registro da marca KAPAZI, com o intuito de evitar engano ou confusão para o consumidor e na tentativa de reprimir a concorrência desleal, por entender que milita em seu favor o direito de propriedade sobre o sinal KAPAZI.

Em sua defesa, a titular do registro da marca revisando sustenta que, ao contrário do que alega o requerente, a marca KAPAZI lhe fora cedida



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)2206-3207 – Fax.: (21) 22063206

por tempo indeterminado, por força do pactuado no contrato em consideração.

A titular do registro assegura, ainda, em sua contestação, que, ao perceber que adquiriu marca não registrada, sequer depositada perante o INPI, pleiteou o registro do sinal, a fim de proteger o patrimônio que adquirira, uma vez que a lei não confere proteção senão com o competente registro outorgado pela Autarquia.

Alega, outrossim, que a pretensão do requerente da Revisão Administrativa não encontra amparo jurídico, uma vez que mesmo em se tratando de firma individual, composta por seu nome civil, vendeu ele seu o seu fundo de comércio, donde a cessão acordada não significa mera licença de uso, mas, sim, a própria alienação daquele bem imaterial.

Em face de tais circunstâncias, indaga, então, a DIRMA, quanto à possibilidade jurídica de aplicar-se à espécie a proibição vertida no art. 129, § 2º, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 (LPI), consubstanciada no direito de precedência de terceiros.

Em resumo, estes são os fatos.

DO MÉRITO

Inicialmente, destaque-se que o registro da marca em questão foi requerido e obtido sob a égide da Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971 (CPI), e que sob o seu império também foi requerida a Revisão Administrativa da sua concessão.

E, ao que tudo indica, à época da concessão desse registro de marca não existia - como, aparentemente, até hoje não existe - qualquer pedido de registro da marca KAPAZI em nome do requerente da Revisão Administrativa, tornando esse sinal, *a priori*, registrável como marca, à luz da Lei de Propriedade Industrial (CPI) então vigente.

Não obstante, o requerente da Revisão Administrativa alega ter o direito de precedência ao registro do sinal KAPAZI como marca, primeiro,



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)2206-3207 – Fax.: (21) 22063206

porque tal sinal integra seu nome comercial desde 19.09.85, ou seja, muito antes da data em que foi solicitado o seu registro, depois, porque o usava como marca já há longa data, e, por último, porque o titular da marca sob revisão agiu de má-fé ao registrá-la no INPI, aproveitando-se de um contrato que lhe permitia apenas o uso desse sinal por tempo indeterminado.

No que toca ao fundamento da precedência do seu nome comercial, o requerente da Revisão Administrativa apresenta a declaração da constituição da empresa para comprovar; contudo, quanto ao argumento fundado no uso anterior da marca, o requerente não apresentou qualquer prova que o sustentasse, impossibilitando o exame fático da situação apresentada.

Já no que respeita ao contrato apresentado pelo requerente para demonstrar a ilicitude do registro revisando, resta suficientemente claro, sua Cláusula Primeira, que versa sobre a autorização do uso do sinal KAPAZI, por tempo indeterminado, em favor do titular da marca sob revisão. Senão, veja-se:

"CLÁUSULA PRIMEIRA: 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, 01 máquina bandeirantes para lavar carpetes, o direito de compra de Scotchgar na 3M; o ponto de que o primeiro é locador, será feita a sub-locação do terreno sito à Av. Protásio Alves, 5235 fundos, sujeito à renovação; a concessão do uso da marca Kapazi Impermeabilizações por tempo indeterminado e uso do escritório e parte da cozinha por 90 (noventa) dias, a partir da entrega do ponto ora negociado pelo VENDEDOR." (o grifo não é do original)

Tem-se, portanto, que o ajustado entre as partes foi a **concessão do uso da marca por tempo indeterminado** e não a transferência de direitos de propriedade sobre ela, capaz de atribuir ao cessionário o gozo de todos os atributos que lhe são intrínsecos, inclusive o de promover o seu registro perante o INPI.

J.
R.



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)2206-3207 – Fax.: (21) 22063206

Pelo que se depreende dos termos do contrato apresentado é que teria havido uma concessão ou, seja, uma licença de uso do sinal KAPAZI, e não uma cessão de direitos que permitisse o registro da marca em nome da titular do registro revisando, porque não houve a transferência da sua propriedade, mas, sim, unicamente, a permissão do seu uso.

Como é sabido, uma empresa pode transferir parte de seu fundo de comércio sem, necessariamente, transferir os direitos de propriedade industrial que o integram.

Nesse sentido, assegura a doutrina dominante que, constando da venda de um fundo de comércio a cessão de direitos de propriedade intelectual, **deve a cessão ser mencionada expressamente**, até mesmo para ressaltar direitos inalienáveis, como é o caso dos direitos morais de obras protegidas por leis específicas (direito de autor, direito sobre software, etc.),

Assim sendo, mister reconhecer, a uma, que o titular do registro revisando não desconhecia a verdadeira origem do sinal, e, a duas, que o contrato firmado entre ele e o requerente da Revisão Administrativa não lhe conferia direito de propriedade, mas, sim, de uso do sinal por tempo indeterminado.

Entretanto, em que pesem os fatos e as circunstâncias avistadas, s.m.j., segundo os princípios que norteiam a aplicação da lei no tempo, descabido o provimento da comentada Revisão Administrativa sob o fundamento no direito de precedência invocado pelo requerente, acolhido no art. 129, § 2º, da LPI, uma vez que o exame da matéria se deve orientar, exclusivamente, pelo preconizado na Lei nº 5.772/71(CPI), à época em vigor.

DA CONCLUSÃO

A matéria em consideração rege-se pela Lei nº 5.772/71, donde, por força do princípio que norteia a aplicação da lei no tempo, a Revisão Administrativa em curso deve ser analisada e decidida em conformidade



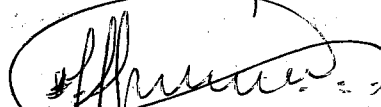
**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar – Centro – Rio de Janeiro – CEP 20.081-240
Tel.: (21)2206-3207 – Fax.: (21) 22063206

com os seus parâmetros, os quais, é de se convir, não se ajustam à regra introduzida no art. 129, § 2º, da atual Lei de Propriedade Industrial.

Sub-censura.


MARIA ALICE MAIA DA ROCHA
Estagiária de Direito


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo nº 817358889

Em 09 /01/2004

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 054/2003.

À Comissão de Assessoramento Jurídico da Presidência- CAJ.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Geral, em exercício