



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria

Procuradoria Jurídica
Fls. 157
Assinatura
Rubrica

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 497 /04

Ref.: Processo 818.388.609

Em,05/11/2004

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. Foi violado o parágrafo primeiro do artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial. A empresa requerente do pedido não declarou, no momento oportuno, a condição ali estabelecida. Além disso, os documentos apresentados pelo requerente, visando comprovar o exercício da atividade reivindicada, não podem ser admitidos para tal fim.

Senhora chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada e encaminhada a esta Procuradoria Federal pela Diretoria de Marcas do INPI, em 08/07/2004, onde a referida Diretoria indaga se o caso em questão, relacionado à existência ou não de grupo econômico entre as empresas LOBBY Indústria e Comércio Ltda e PATRIMÔNIO Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, se enquadra no disposto no §1º do Artigo 128 da LPI.

DOS FATOS

Inicialmente, noto que o processo em questão já foi encaminhado a esta Procuradoria, motivado por questão relacionada à cláusula do objeto social, apresentado pela empresa LOBBY Ind. e Com. Ltda em seu contrato

social, o qual contemplava uma infinidade de produtos e serviços; cláusula esta que se mostravam uma réplica da antiga Classificação de Produtos e Serviços utilizada pelo INPI nas décadas de 80 e 90, antes da adoção da Classificação Internacional.

Naquele momento específico, uma grande devassa havia sido feita em empresas que tentavam registrar marcas de terceiros como suas, se valendo de tais artifícios, sem que, em verdade, estivessem interessadas em manter os registros obtidos, o que ficou consubstanciado no Parecer nº 49/91 desta Consultoria, que aqui se anexa como subsídio.

Tal parecer passou a ser mencionado em outros casos supostamente semelhantes, ou seja, quando se percebia que a mesma situação fática se mostrava existente nos contratos sociais de outras empresas, o que também ocorreu aqui, como se percebe às folhas 24, na tentativa de enquadrar ou não a requerente no dito parecer.

A procuradora responsável por dirimir a questão entendeu como necessário que a Diretoria de Marcas formulasse exigência, no sentido de que a requerente da marca apresentasse documentação com o intuito de comprovar o exercício efetivo dos serviços reivindicados, o que foi prontamente feito pela DIRMA, tendo a empresa cumprido a exigência em tempo hábil.

Como comprovação, a empresa apresenta um bom número de documentos, os quais não contem o nome da requerente, mas sim o da empresa PATRIMÔNIO, justificando-se com o argumento de que as duas empresas pertenceriam a um mesmo grupo econômico e seriam representadas pelos mesmos sócios, o que se comprovaria pelas cópias dos contratos sociais.

O contrato social das empresas (fls. 36 a 56) demonstra que, com relação à empresa requerente da marca, LOBBY Indústria e comércio Ltda, são seus únicos sócios a empresa NAVE GUIA Empreendimentos, Participações e Comércio Ltda, representada por seu Diretor Presidente JORGE YAMANISKI, o próprio JORGE YAMANISKI, MICHIKO YAMANISKI e JORGE YAMANISKI FILHO.

Alem disso, podemos notar que SUELY YAMANISKI YAMAMOTO, AUREA YAMANISKI E SHIRLEY YAMANISKI VIEIRA compõem a diretoria da empresa, porém sem poderes de administração da mesma.

Quanto à outra empresa mencionada no cumprimento da exigência formulada pelo Instituto, PATRIMÔNIO Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda, são sócios JORGE YAMANISKI, MICHIKO YAMANISKI, JORGE YAMANISKI FILHO, AUREA YAMANISKI, SHIRLEY YAMANISKI VIEIRA e SUELY YAMANISKI YAMAMOTO.

Portanto podemos perceber que os três primeiros nomes se repetem como sócios das duas empresas, enquanto que as demais constam como sócias apenas na segunda empresa.

Entendi como necessária a menção do quadro societário das duas empresas, de acordo com os documentos constantes do presente processo, tendo em vista a nova consulta formulada às folhas 155, a qual se mostra relacionada com a primeira.

Quanto à segunda consulta, nota-se que foi feita em quatro itens. O primeiro faz referência à consulta original como forma de situar o assunto que se quer esclarecer.

O segundo se refere ao posicionamento adotado pela procuradoria em vista da primeira consulta formulada e o terceiro item trata do cumprimento da exigência formulada pelo INPI com suas alegações principais.

O quarto e último item contem a dúvida jurídica que se tenta esclarecer, qual seja, se os documentos apresentados pela requerente, todos em nome da empresa PATRIMÔNIO, podem ser considerados como comprovadores do efetivo exercício dos serviços reivindicados pela empresa LOBBY, para a marca CAPITALCORP, mesmo que uma não tenha participação no capital da outra, ou se o parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI foi violado.

Procuradoria Jurídica
Fls. 160
Rubrica

DO MÉRITO

Quanto ao cerne da questão, devemos, a princípio, reproduzir o item dois da petição de cumprimento de exigência (fls. 34), onde se encontra a justificativa para a juntada de documentos em nome da outra empresa,

“É preciso que se diga, ainda, que a titular do pedido de registro é a LOBBY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e, nas provas ora anexadas, constam o nome da empresa PATRIMÔNIO-CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., pelo fato de que essas empresas pertencem a um mesmo Grupo Econômico, são representadas, inclusive, pelos mesmos sócios, conforme se comprova por meio das inclusas cópias de seus respectivos Contratos Sociais, arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob nº 188.368/94-2 e 35212958771, respectivamente, e que, dessa forma, sempre licenciaram, ainda que tacitamente, o uso da marca “CAPITALCORP”, uma para outra.”

bem como a norma legal que foi mencionada na segunda consulta, como forma de melhor entender a amplitude de seus termos:

Art. 128 – Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou

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

No que se refere à justificativa do titular da marca para a apresentação de documentos em nome de outra empresa, consta que estas seriam pertencentes a um mesmo grupo econômico, acrescentando que são representadas pelos mesmos sócios.

Partindo da informação do requerente da marca, entendo que devemos buscar a definição de GRUPO ECONÔMICO, o que consta da Lei nº 6.404/76, a qual dispõe sobre as sociedades por ações, em seu Capítulo XXI, nos artigos 265, 267, 269 e 271, os quais reproduzo agora.

Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos deste Capítulo, grupo de sociedades, **mediante convenção** pela qual se obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.

§ 1º A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira e exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com outros sócios ou acionistas.

§ 2º A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no artigo 244.

Art. 267. O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras “grupo de sociedades” ou “grupo”.

Parágrafo único. Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo poderão usar designação com as palavras “grupo” ou “grupo de sociedades”.

Art. 269. O grupo de sociedades será constituído por convenção aprovada pelas sociedades que o componham, a qual deverá conter:

- I – a designação do grupo;
- II – a indicação da sociedade de comando e das filiadas;
- III – as condições de participação das diversas sociedades;
- IV – o prazo de duração, se houver, e as condições de extinção;
- V – as condições para admissão de outras sociedades e para a retirada das que o componham;
- VI – os órgãos e cargos da administração do grupo, suas atribuições e as relações entre a estrutura administrativa do grupo e as das sociedades que o componham;
- VII – a declaração da nacionalidade do controle do grupo;
- VIII – as condições para alteração da convenção.

Parágrafo único. Para os efeitos do nº VII, o grupo de sociedades considera-se sob controle brasileiro se a sua sociedade de comando está sob o controle de:

- a) pessoas naturais residentes ou domiciliadas no Brasil;
- b) pessoas jurídicas de direito público interno; ou
- c) sociedade ou sociedades brasileiras que, direta ou indiretamente, estejam sob controle das pessoas referidas nas alíneas *a* e *b*.

Art. 271. Considera-se constituído o grupo a partir da data do arquivamento, no Registro do Comércio da sede da sociedade de comando, dos seguintes documentos:

- I – convenção de constituição do grupo;
- II – atas das assembleias gerais, ou instrumentos de alteração contratual, de todas as sociedades que tiverem aprovado a constituição do grupo;

III – declaração autenticada do número das ações ou quotas de que a sociedade de comando e as demais sociedades integrantes do grupo são titulares em cada sociedade filiada, ou exemplar de acordo de acionistas que assegura o controle da sociedade filiada.

§ 1º Quando as sociedades filiais tiverem sede em locais diferentes, deverão ser arquivadas no Registro do Comércio das respectivas sedes as atas de assembléia ou alterações contratuais que tiverem aprovado a convenção, sem prejuízo do registro na sede da sociedade de comando.

§ 2º As certidões de arquivamento no Registro do Comércio serão publicadas.

§ 3º A partir da data do arquivamento, a sociedade de comando e as filiais passarão a usar as respectivas denominações acrescidas da designação do grupo.

§ 4º As alterações da convenção do grupo serão arquivadas e publicadas nos termos deste artigo, observando-se o disposto no § 1º do artigo 135.

Como podemos notar dos artigos acima reproduzidos, existe uma série de formalidades a ser cumpridas pelas empresas que queiram formar grupos econômicos, o que não se percebe ter sido observado pelas empresas envolvidas no presente processo.

A simples coincidência existente entre os sócios das duas empresas não parece ser suficiente para que possamos considerar que ali existe um Grupo Econômico como determina a Lei das sociedades por ações.

Contudo, percebe-se que Rubens Requião, em seu livro Curso de Direito Comercial, 2º Volume, demonstra que a lei brasileira também permite que os grupos de fato sejam criados, dizendo da seguinte forma:

A lei brasileira, inspirada evidentemente no direito germânico, regula a existência tanto dos grupos de fato como dos grupos de direito.

São grupos de fato as sociedades que mantêm, entre si, laços empresariais através de participação acionária, sem necessidade de se organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime legal de sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e controladas, no sentido de não terem necessidade de maior estrutura organizacional.

Já os grupos de direito, entretanto, importam numa convenção, formalizada no Registro do Comércio, tendo por objeto uma organização composta de companhias, mas com disciplina própria, sendo reconhecidas pelo direito. São por isso grupos de direito.

A lei em questão é a mesma que já foi citada anteriormente, mas agora em seu artigo 243, o qual se inclui no Capítulo XX, que trata exatamente das Sociedades Coligadas, Controladoras e Controladas e diz da seguinte forma:

Art. 243. O relatório anual da administração deve relacionar os investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as modificações ocorridas durante o exercício.

§ 1º São coligadas as sociedades quando uma participa, com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.

§ 2º Considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de outras controladas, é titular de direito de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores.

§ 3º A companhia aberta divulgará as informações adicionais, sobre coligadas e controladas, que forem exigidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Assim sendo, entendo que a alegação de Grupo econômico que foi apresentada pela requerente do pedido de marca, em seu cumprimento de exigência, pode ser entendida como correta, já que ali, salvo melhor juízo, se percebe a existência de um grupo de fato, pela preponderância dos mesmos sócios nas deliberações das duas empresas.

Porem, o cerne da segunda consulta formulada e já reproduzida, se concentra nos termos do parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI, o qual também fiz constar.

O parágrafo em questão pode ser dividido em três partes distintas. A primeira, (*As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente*) não me parece guardar sombra de dúvida, pois os conceitos de efetividade e licitude são basilares em nosso ordenamento jurídico e as duas empresas envolvidas no caso são pessoas jurídicas de direito privado.

O terço médio da norma, (*de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente*) merece uma atenção especial, pois abre a possibilidade de que a atividade reivindicada conste do objeto social de uma empresa por ela controlada.

Quanto a este ponto, já ficou constatado que existe um grupo de fato entre as empresas LOBBY e PATRIMÔNIO, o que autorizaria a utilização da segunda para tal fim, merecendo menção o fato de que ambas tem em seu objetivo social a atividade correspondente ao que foi solicitado no pedido de marca, o que demonstraria a desnecessidade da utilização da outra empresa.

No que se refere à parte final do parágrafo, (*declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.*) nota-se que, no momento do requerimento da marca, nada foi mencionado quanto à utilização de empresa coligada para validar a demonstração do exercício efetivo da atividade pretendida, o que foi feito apenas quando a exigência foi formulada.

Desta forma, quanto ao que consta do parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI, podemos dizer que a empresa requerente, LOBBY Indústria e Comércio Ltda tem, em seu contrato social, a atividade relativa ao que foi

solicitado no pedido da marca, porém uma sua coligada seria a responsável pelo efetivo exercício da atividade requerida, o que se mostra perfeitamente legal.

Alem disso, tenho como relevante o fato de que a requerente não declarou, no momento do depósito da marca, que outra seria a responsável pela comprovação de seu uso, o que me parece, viola o terço final do parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI.

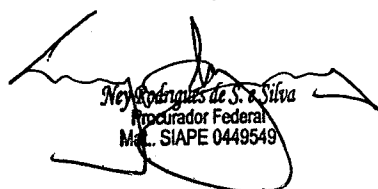
É forçoso mencionar também, que os documentos anexados pela requerente com o cumprimento da exigência, no intuito de comprovar que exerce as atividades reivindicadas, às folhas 57/147, em nenhum momento apresentam a empresa PATRIMÔNIO Construções e Empreendimentos Imobiliários Ltda como prestadora dos serviços ali constantes, mas sim como contratante dos diversos serviços necessários ao andamento de uma obra civil de construção.

Quando não são de prestação de serviço, as notas fiscais se resumem à aquisição de materiais destinados a construção, o que não seria suficiente para que se comprove o efetivo exercício da atividade reivindicada, sendo aparentemente uma nova terceirização dos serviços que deveria prestar em nome da requerente do pedido marcário.

Desta forma, diante de tudo o que aqui consta, entendo que foi violado o parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI, já que o titular do pedido de marca nº 818388609, não declarou, no momento do requerimento da mesma, a condição ali estabelecida.

Alem disso, entendo que os documentos que foram apresentados no cumprimento da exigência não servem para a finalidade pretendida pela requerente, o que, em última forma, ainda poderia ser corrigido por meio de nova exigência.

À superior consideração.


Ney Rodrigues de S. e Silva
Procurador Federal
Mat. SIAPE 0449549

Procuradoria Jurídica
Fls. 167
Rubrica

*Arquivar por
as manifestações que caibam*

*Recebi
em 19/8/91
Adalberto*

PARCELA Nº 1 / PROC/DICONS/Nº 49/91.

19.8.91
[Signature]
Antônio Wander Chaves Bastos
Procurador Geral
INPI

ASSUNTO: RAMO DE ATIVIDADE - ILICITUDE -
Caracterizada quando empresas, com
finalidade ostensiva de negociar
marcas, inserem em seu objeto
social inúmeras atividades,
abrangendo todas as 41 classes de
produtos e serviços do INPI.
Impõe-se o indeferimento de todos
os pedidos, com fulcro no art. 62,
parágrafo único, do CPI.

Manifesta-se esta Procuradoria para que, urgentemente,
tenha uma solução saneadora, desde que configurada a
irregularidade, no plano jurídico, a questão suscitada por
advogado militante na área da propriedade industrial.

OS FATOS

1. O advogado referido denuncia, ao Senhor Presidente do INPI, a existência de empresas, cuja única atividade é o comércio de marcas.
2. Alega que tais empresas, de capital ínfimo, estabelecem em seu contrato social um ramo de atividade abrangente, que atinge todas as 41 classes do sistema de classificação de produtos e serviços do INPI, embora, na realidade, não façam uso efetivo de qualquer das atividades acusadas.
3. Oferece, ainda, uma relação com cerca de 1.300 pedidos de marca, que foram depositados por essas empresas.
4. O Senhor Presidente do INPI, em razão da gravidade dos fatos denunciados, expediu a Portaria nº 113, de 03.07.91, determinando a instauração de sindicância e nomeando o signatário deste parecer como sindicante, com recomendação de que houvesse uma rigorosa apuração.

[Signature]

[Signature]

O EXAME DOS FATOS

5. Em vista dos fatos inicialmente apurados, configurou-se plenamente uma situação que exige uma providência rápida, não só para que seja efetiva a sindicância, como também para que não haja uma disseminação dos danos causados pelas irregularidades que passo a analisar. Urge, assim, a emissão deste parecer como a primeira providência saneadora.
6. Examinei os processos relativos a pedidos de marcas e de marcas já registradas, que têm como depositantes quatro empresas.
7. A primeira sociedade tem um total de 102 pedidos de marcas depositados no INPI, o que, aparentemente, demonstra ser a mesma de considerável porte.
8. O seu contrato social (anexo 1), no entanto, datado de 11.09.86, acusa um capital de Cr\$.20.000,00, importância que, corrigida, equivale, hoje, a cerca de Cr\$.240.000,00.
9. O objeto social da empresa apresenta uma abrangência atentatória ao mais elementar bom senso. A sociedade em causa, por maior absurdo que possa parecer, faz, em resumo, comércio de: material de limpeza, perfumaria, gelo, veículos, relógios, aparelhos ortopédicos, computadores, flores, jóias, material de construção, travesselos, brinquedos, gorduras, cigarros e até presta serviços de ensino.
10. Além das citadas atividades, que selecionamos para realçar a absoluta impossibilidade de ser idôneo o objeto social, neste consta ainda cerca de 100 (cem) outras atividades, nos mais diversos segmentos de mercado.
11. E o que é de pasmar, as duas únicas sócias fazem com que a empresa, que tem toda essa gama de atividade, funcione na própria residência de ambas, desde 1986. Tal residência, onde a empresa em questão tem sede e instalações, é uma casa, simplesmente, devendo-se observar que, no contrato social, não há previsão de abertura de filiais.
12. Positivamente, trata-se de um caso típico de gritante simulação.
13. É ostensivo, dentro do quadro exposto, que uma empresa comercial, sediada em uma casa e com o capital citado, não pode desenvolver cerca de 100 atividades distintas e díspares. É evidente que a referida empresa tem uma outra finalidade.
14. Em realidade, a empresa em causa se destina a fazer comércio de marcas. Como tantas outras, ela deposita marcas

M

predominantemente estrangeiras, pertencentes a grandes empresas ou que começam a ter evidência no exterior, ou mesmo as já famosas, que, por um lapso qualquer, se tornaram caducas ou tiveram a caducidade intencionalmente provocada. E quando essas sociedades estrangeiras pretendem instalar-se no Brasil, elas vendem as marcas por valores exorbitantes.

15. Dentre muitos, cabem ser observados os seguintes pedidos de marca da empresa referida:

ZÊNIA
J. G. HOOK
OSCAR DE LA RENTA
IMPERIO MONTENEGRO GRUPO EL ROCIO
ÓSCAR
MOUNTAIN MAN

16. Estes são apenas alguns exemplos. Por serem notórios os fatos, é dispensável que nos percamos em demonstrá-los.

17. Quanto à segunda empresa, repete-se a simulação, porém com bem maior desenvoltura.

18. Ela foi constituída em 18.11.86 (anexo 2), dois meses após a empresa anteriormente citada. O seu capital é de Cr\$.50.000,00 - que, hoje, equivale a, aproximadamente, Cr\$.600.000,00.

19. Seu objeto social, entretanto, foi elaborado com extrema audácia. Ela, de acordo com o seu contrato social, faz comércio e representação de TODO E QUALQUER PRODUTO DE CONSUMO e enumera cerca de 150 atividades.

20. Não satisfeita, invade a área de prestação de serviços, onde atinge uma incrível diversidade, que vai de reparos e conservação a paisagismo; vai de hotelaria a transporte de cargas; de alimentação a locação; de assessoria econômica a serviços cinematográficos; de confecções a ensino e até filantropia.

21. E o embuste dessa empresa é tão grosseiro que ela nem procura dissimular.

22. Por incrível que pareça, ela, que tem sede e instalações em um única sala da Av. 9 de Julho, em São Paulo, depositou no INPI, em 4 anos, a quantidade inimaginável de 1.419 PEDIDOS DE MARCA. Por ser inacreditável esse volume, junto o resumo extraído do computador (anexo 3).

23. Como exemplos de transações dessa empresa, cito, dentre muitos, os seguintes:

17/00

Subscreve

1988 - ela requereu o registro da marca INFORMATION TRADE CENTER, que foi definitivamente arquivado, pelo INPI. Em 1989, ela alienou o pedido de marca por Cr\$.3,00 (valor fictício), sendo que a retribuição paga, ao INPI, para uma anotação indevida, já que o processo estava arquivado, foi de Cr\$.9,00 (anexos 4 e 5);

SNAKE - marca alienada por Cr\$.1.000,00 - quando a retribuição paga, ao INPI, para anotar a transferência foi de Cr\$.4.155,48 (anexos 6 e 7);

PLANOS - alienada em 26.02.91, quando o INPI já declarara a sua inviabilidade definitiva desde 1989 (anexos 8 e 9);

NEGOCIAL - alienada por Cr\$.3,00, quando, na mesma época, foram pagos ao INPI, para anotar a transferência Cr\$.17,99 (anexos 10 e 11).

24. Cabe, ainda, a análise da situação da terceira empresa.

25. Repetem-se os mesmos absurdos: cada um, no entanto, com características surpreendentes.

26. Essa empresa foi constituída em 28 de abril de 1986 (anexo 12). E o seu contrato social é rigorosamente idêntico ao da anteriormente examinada. Um foi copiado do outro, mudando, apenas, os nomes dos sócios. O capital é igual, como também o objeto social, que tem as mesmas 150 atividades.

27. E - o que é de estarrecer - ela tem sede na mesma sala, na Av. 9 de Julho, São Paulo, da empresa antes citada.

28. As duas dividem uma mesma sala, não obstante a incrível diversidade de ramos de atuação.

29. E como se não bastasse, ela tem depositados no INPI 89 pedidos de marcas, predominantemente estrangeiras.

30. Dispensável dizer que tais empresas, de alguma forma são vinculadas e que as duas (juntas, face ao espaço físico que ocupam (uma única sala) como sede, jamais poderiam desenvolver as atividades constantes de seus contratos sociais.

31. As duas juntas têm mais de 1.500 marcas depositadas no INPI.

32. E, ainda, estranhamente, essa empresa, em 31 de outubro de 1986, depositou o pedido nº 813082188, relativo à

[Handwritten signature]

marca POLYSTAR, para artigos de ginástica, esportes etc, na Classe 28.

33. Em 27.03.87, no entanto, transferiu a marca em questão para a empresa anterior, tratada neste parecer, pelo preço de Cr\$.10,00 e, no mesmo dia, pagou ao INPI a retribuição de Cr\$.180,00 para efetivar a transferência (anexos 13 e 14).

34. Trata-se, seguramente, de uma operação simulada.

35. Cabe, por fim, analisar a situação da última empresa.

36. É igualmente grave o quadro apresentado pela referida sociedade.

37. Em síntese, observe-se a inaceitável variação de atividades: medicamentos em geral, lubrificantes, artigos elétricos, veículos de transporte, óculos, plantas, discos, computadores, revistas, vidros, animais vivos, roupas, bebidas, decoração, gráfica, alimentos, gelo, construção, lavanderia etc.

38. Tais atividades acrescidas a outras 100, aproximadamente, são exercidas na sua sede, que fica na residência de um dos sócios, que é uma casa.

39. E há, ainda, um fato mais desagradável: o capital dessa empresa, em 30 de Julho de 1986, data da constituição, era de Cr\$.1.000,00, sendo que, depositadas no INPI ela tem a quantidade incrível de 320 pedidos de marca.

40. Basta, inquestionavelmente, o que foi dito, para que fique caracterizada de forma plena a simulação.

41. Agora, vejamos algumas operações dessa empresa, entre aspas:

a) a 25.02.87, foi constituída a sociedade FELA'S LINE CONFECÇÕES LTDA. Cerca de 90 dias depois, a empresa em exame depositou a marca FELA'S LINE, na classe correspondente ao ramo de atividade da empresa citada. E a 15.12.87, a empresa questionada transferiu a marca em causa para a empresa recém-constituída, sem consignar o valor da operação (anexos 16 e 17);

b) a 08.08.88, uma outra empresa, BOMBETAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., foi constituída. Passados 23 dias, a empresa em análise registrou a marca BOMBETAS, parte integrante do nome da sociedade em causa. A 30.01.89, transferiu, para a empresa recém-constituída, a marca em causa, também a título gracioso, pois não consta valor no instrumento de cessão (anexos 18 e 19);

c) a 10.06.88, a empresa CREPELITO - COM. DE MÁQ. E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. foi igualmente constituída. Passados 90 dias, ainda a empresa questionada depositou a marca CREPELITO. Conseqüentemente, em 22.02.91, ela cedeu a marca depositada no INPI para a mencionada empresa (anexos 20 e 21).

42. Tais operações representam que a empresa ora em questão, sabendo que, normalmente, quando uma empresa registra o seu contrato na Junta Comercial, ela deixa para uma segunda etapa o registro da marca, ao tomar conhecimento, pelo Diário Oficial, desse registro na Junta, deposita como marca o nome de fantasia da empresa. Assim, esta, ou muda de nome ou compra o registro da marca depositado.

43. E, como todas as outras empresas em causa, ela, predominantemente, deposita no INPI marcas estrangeiras.

44. Parece-me excessivo, a esta altura, fazer qualquer outro tipo de comentário. Bastam os fatos.

45. E apenas para avaliar o vulto do ilegal comércio de marcas dessas empresas, comparemos os números de seus depósitos de pedidos de marca com dois entre maiores grupos econômicos do País:

1ª Empresa (com 4 anos de existência) ..	1.419 pedidos
2ª Empresa (com 4 anos de existência)	102 pedidos
3ª Empresa (com 4 anos de existência)	89 pedidos
4ª Empresa (com 4 anos de existência)	320 pedidos

GRUPO VOTORANTIM (com dezenas de anos) ...	124 pedidos
PAES MENDONÇA (com dezenas de anos)	42 pedidos

46. Destarte, o maior grupo empresarial do País, Votorantim, tem 14 vezes menos pedidos de marca depositados do que a 1ª empresa e 3 vezes menos do que a 4ª empresa, sociedades estas com 4 anos de existência e com capital insignificante, sendo que a 4ª empresa, vale lembrar, tem, apenas, Cr\$.1.000,00 de capital.

47. Penso, considerada a nitidez dos fatos, que não pode pairar a mais indelével dúvida de que as empresas em questão têm como única atividade o comércio de marcas. À custa de ardis, elas desviam a finalidade do Código da Propriedade Industrial. Por outro lado, quando elas vão ao estrangeiro buscar marcas que começam a ser famosas e, antecipando-se aos seus titulares, depositam-nas no Brasil, tais empresas se estão valendo de uma prática ilegal e nociva ao País. Quando as empresas estrangeiras, vítimas dessas ações maléficas, pretendem instalar-se no Brasil, ou ficarão impedidas de fazê-lo, pelo

menos temporariamente, ou se submeterão a propostas extorsivas.

48. Nas informações que obtivemos junto aos advogados idôneos que atuam na área da propriedade industrial, não são raras propostas de UM MILHÃO DE DÓLARES, para que as marcas registradas pelas empresas de atividade simulada sejam transferidas às sociedades estrangeiras.

O ENQUADRAMENTO JURÍDICO DA QUESTÃO

49. O Decreto-lei nº 7.903/45 permitia o registro de marcas para qualquer pessoa, sem que houvesse a obrigação de ser provado o ramo de atividade.

50. Tal permissão legal trouxe, para a área da propriedade industrial, uma prática de discutível ética.

51. Pessoas físicas registravam nomes sugestivos como marcas, para depois vendê-las a qualquer interessado.

52. Abstraídos o Decreto nºs. 254/67 e a Lei nº 1.005/69, Códigos da Propriedade Industrial que tiveram vida curta, a Lei nº 5.772/71 veio estabelecer um termo para esse comércio estranho aos princípios da propriedade industrial.

53. Dispõe o art. 59 do Código da Propriedade Industrial vigente:

"Será garantida no território nacional a propriedade da marca e o seu uso exclusivo àquele que obtiver o registro de acordo com o presente Código, para distinguir seus produtos, mercadorias ou serviços, de outros idênticos ou semelhantes, na classe correspondente à sua atividade."

54. A garantia legal do registro ficou reservada para quem o obtivesse na classe correspondente à sua atividade.

55. E para complementar o raciocínio do legislador, veio, em seguida, o artigo 62, do CPI, que fixou:

"Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou indireta.

Procuradoria Jurídica Fl. 134 Rubrica
--

Parágrafo único - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativa à atividade que exercam efetiva e licitamente, na forma do art. 61."

56. O citado artigo de lei passou a exigir, em seu parágrafo único, que o registro só poderá ser requerido para marca relativa à atividade exercida efetiva e licitamente, pelo titular, na forma do art. 61.

57. É importante repetir, para que fique bem frisado, que a lei exigiu que o requerente da marca exercesse EFETIVA e LICITAMENTE a sua atividade.

58. A marca, então, só pode ser deferida à pessoa Jurídica, no caso de marca de indústria e de comércio, para proteger artigos ou produtos de seu comércio ou de sua indústria, havendo o exercício EFETIVO da atividade e que esta seja LICITA.

59. Fora desse contexto, cabe ao INPI indeferir a marca. Não se admite, nos termos da lei, que ela tenha uma finalidade diversa daquela para a qual foi requerido o registro.

60. Reforçando esse entendimento, anote-se o que diz o nosso mais ilustre tratadista, GAMA CERQUEIRA, na área da propriedade industrial, sobre a função da marca:

"Além de identificar os produtos ou de lhes indicar a procedência, as marcas, como observou Carvalho de Mendonça, 'assumem valiosa função econômica, garantindo o trabalho e o esforço humano, representando fato do tráfico e tornando-se elemento de êxito e de segurança às transações'. 'Amparando as marcas com medidas excepcionais' - acrescenta - 'a lei não visa proteger a simples combinação de emblemas ou de palavras, mas proteger o direito, resultado do trabalho, da capacidade, da inteligência e da probidade do industrial ou do comerciante'." (Tratado da Propriedade Industrial, pág. 758, vol. II).

61. A doutrina, portanto, dentro de uma ótica social, vê na marca uma função econômica, que protege um direito resultante do trabalho, da capacidade do comerciante e para garantir a probidade.

62. Na obra citada, o mesmo GAMA CERQUEIRA prossegue o seu ensinamento na pág. 971:

"O conceito de marca liga-se naturalmente à idéia do artigo que distingue e à pessoa que produz ou que com ele comercia. Daí conclui-se que o direito de possuir e registrar marcas de indústria, de comércio ou de serviços compete, em regra, ao industrial, comerciante ou prestador de serviços para o fim de assinalarem os produtos ou artigos que fabricam ou vendem e serviços que se propõem a prestar."

63. Como se vê, a finalidade da marca é para que o comerciante ou o industrial distingam os seus produtos ou artigos, visando a prevenir a concorrência desleal, precipuamente. Fora desse objetivo ora exposto, não pode ser considerado legal um registro de marca, sob pena de contrariar o dispositivo de lei que regula esse direito, como também a doutrina.

64. Ao obter o registro de marca, o comerciante ou o industrial são obrigados a usá-la em seus produtos ou artigos, para que não se desvirtue a proteção legal. A lei exige o seu uso efetivo, a fim de que não se imponha a caducidade. A respeito, ainda, esclarece GAMA CERQUEIRA, na mesma obra citada, pág. 1.051:

"O princípio da obrigatoriedade do uso das marcas registradas funda-se na própria função que elas desempenham no campo da indústria e do comércio. 'A marca', escreve Afonso Celso, 'um acessório do comércio ou da indústria; e se estes não são exercidos, desaparece a sua razão de ser, pela impossibilidade da concorrência criminosa, que a lei procura impedir, por meio de garantias especiais'."

"Uma vez que a pessoa beneficiada não se utiliza da marca registrada, a qual, por consequência, deixa de desempenhar a função para a qual foi criada e que justifica a proteção legal, desaparece a razão de ser das excepcionais garantias asseguradas pelo registro, o qual deve desaparecer, revertendo a marca ao domínio público. Assim o exigem, de um lado, a liberdade do comércio e da indústria, cerceada por um registro inútil; de outro, a desnecessidade da garantia legal para assegurar uma função inexistente. Eis, em síntese, o fundamento da exigência do uso efetivo da marca registrada, que as leis de grande número de países formulam, sob pena da cessação da proteção legal ou da caducidade do registro."

65. Dentro de um comportamento normal de um comerciante ou de um industrial, ele pode registrar uma determinada marca para

ny *JD*

uso de um produto a ser lançado. Por um motivo ou por outro, naturais do ramo de comércio ou de indústria, pode não se efetivar o lançamento do produto. Observado, então, um procedimento normal do comércio, essa marca, legalmente, pode ser alienada, para que não haja a incidência da caducidade.

66. São transações legítimas, habituais no comércio, sem qualquer barreira legal, desde que situadas dentro dos limites negociais, próprios da atividade de um comerciante.

67. O mesmo, entretanto, não se pode dizer quando se constitui uma empresa, cujo objeto social abrangida, praticamente, todos os ramos de atividade, a fim de se requerer marca em qualquer deles, com o destino oculto de fazer com que o objeto real do comércio seja a venda do direito à marca e não o exercício daquela atividade prevista no contrato social.

68. Aí se caracteriza a burla, pois se estará dando à empresa uma finalidade distinta da qual ela foi constituída.

69. A constituição de uma sociedade comercial ou industrial só é legítima se a empresa tem como objetivo exercer o comércio a que se propôs em seu contrato social. Se a sua atividade for diferente daquela prevista em seu objeto ficará caracterizada a ilicitude.

70. Fazendo-se o confronto dos artigos da lei citados, constantes no Código da Propriedade Industrial, com os ensinamentos da doutrina e, finalmente, com o expediente usado pelas empresas em questão, concluiremos que, dentro do campo específico do Direito de Propriedade Industrial, é indiscutivelmente ilícita a atividade verdadeira dessas empresas, uma vez que a prática de comércio por elas adotada contraria frontalmente a legislação específica.

71. Tais empresas não exercem efetivamente a atividade que fizeram constar em seu contrato social. A atividade das empresas em tela não é de negociar com gelo, jóias, ensino, veículos, gorduras e mais a infinidade de ramos consignados em seu contrato social. Elas, visivelmente, se destinam a negociar marcas, comércio que é flagrantemente ilícito, considerada a exigência legal quanto ao ramo de atividade lícito.

72. Com certeza, bastam as conclusões jurídicas até aqui expostas, na área do Direito da Propriedade Industrial, para concluir que são ilegais os pedidos de marca ou as marcas deferidas dos quais essas estranhas sociedades são titulares.

73. Levando em conta, entretanto, que a presente questão envolve elevadíssimos interesses econômicos de terceiros, estendemos os nossos estudos ao campo do Direito Comercial, onde também encontramos elementos, incontestáveis, que caracterizam como ilegítima a atividade dessas empresas.

per

M

74. O art. 82 do Código Civil dispõe:

"A validade do ato jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei."

75. Por sua vez, ratificando esse entendimento, estabelece o art. 145, II, do mesmo Código Civil:

"É nulo o ato jurídico:

.....
II - quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto."

76. Assim, a ilicitude do objeto é essencial para a validade do ato jurídico. Sendo ilícito o objeto, é nulo o ato jurídico.

77. Este princípio básico rege as relações comerciais. Não é lícita uma empresa constituída para fins diversos daqueles para os quais ela se destina, mormente quando a sua finalidade é a prática de atos de comércio contrários à lei e aos bons costumes.

78. Dos diversos tratadistas do Direito Comercial, preferimos limitar-nos a CARVALHO DE MENDONÇA, considerando a clareza de sua linguagem e a lucidez de seu raciocínio. Em TRATADO DE DIREITO COMERCIAL BRASILEIRO, vol. II, pág. 20, esclarece o renomado jurista:

"527. 3ª. O objeto lícito 'a'. A sociedade mercantil pode ter por objeto tôdas as operações da atividade humana dentro da esfera do Direito Comercial. Não obstante, o artigo 129, n. 2, do Código declarar que o contrato não pode recair sobre objeto proibido por lei ou ter uso ou fim manifestamente ofensivo da sã moral e dos bons costumes, o art. 287 insiste, visando às sociedades comerciais, e a lei sobre as sociedades anônimas entendeu acertado lembrar o preceito 'a'.

Seriam nulas de pleno direito as sociedades que tivessem por objeto o entrave à liberdade de comércio 'b', as operações de corretagem de fundos públicos 'c', o monopólio de gêneros de primeira necessidade ou de qualquer ramo de comércio 'd', a pirataria, a fabricação de moeda falsa 'e', a

M

exploração de jogos não autorizados, a prostituição, a publicação de livros obscenos, o contrabando ⁽²⁾ e muitas outras coisas impossíveis de serem explicadas, pois, na frase de NYSSENS et CORBIAU, teríamos de "embrasser le champ, illimité, de la perversité humaine ⁽⁵⁾."

79. Já no Volume VI, o mesmo CARVALHO DE MENDONÇA, pág. 87, ensina:

"86. A expressão objeto do negócio jurídico, aqui empregada, designa o que se procura alcançar com o negócio jurídico, a finalidade ingênita e imediata deste negócio com eficiência jurídica, ou, na frase de ALVES MOREIRA, o fim jurídico que as partes têm na intenção realizar, as relações jurídicas que por meio dele se formam ⁽¹⁾. Objeto e conteúdo do negócio jurídico são sinônimos.

Exigindo o objeto do negócio jurídico com os atributos mencionados no n. 87, infra, a lei procura evitar que lhe falte inteiramente utilidade social. Não se compreende que a parte se obrigue sem esperar obter o fim a que se propõe dentro da ordem jurídica."

80. Na obra mencionada, pág. 88, continua o autor:

"A palavra lícito deve-se dar sentido lato. Ela abrange tudo que não fôr contrário às leis constitucionais, civis e comerciais, penais e fiscais, e aos princípios gerais do direito ⁽²⁾ e ainda à sã moral e aos bons costumes, isto é, os atos que não ofendem o sentimento geral do dever, da honestidade e do pudor público, "quod pietatem, existimationem, verecundiam laedit". Podemos dizer, em breve síntese, que o objeto lícito é o objeto não repugnante à nossa ordem jurídica ⁽³⁾."

81. Como se vê, é ilícito um objeto social, como no caso, flagrantemente inatingível, ou melhor, impossível de ser praticado, haja vista a enorme extensão de atividades, e que encobre um outro tipo de comércio que o Código da Propriedade Industrial não permite, como já vimos.

82. Mas não fica, ainda, somente aí, no direito, a caracterização de que as empresas em causa possuem uma atividade ilícita. Há uma outra figura jurídica que se enquadra com exatidão ao caso.

M

83. Há ostensivo ABUSO DE DIREITO na atividade dessas empresas, princípio Jurídico também englobado entre os atos ilícitos.

84. CARVALHO SANTOS, em seu CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO INTERPRETADO, vol. III, pág. 348, transcreve OROZIMBO NONATO:

"Diz CLÓVIS que o Código brasileiro aceitou a doutrina de SALEILLES.

"SALEILLES variou um pouco. Na sua Teoria Geral da Obrigação, de acôrdo com o primeiro projeto de Código Civil alemão, êle chegou a esta conclusão: 'há abuso do direito, no exercício anormal do direito, exercício contrário ao destino econômico ou social do direito subjetivo, exercício reprovado' pela consciência pública e que ultrapassa, consequentemente, o critério do direito, pois que todo direito, do ponto de vista social, é relativo'."

85. Há, portanto, ABUSO DE DIREITO "no exercício anormal do direito, exercício contrário ao destino econômico ou social do direito subjetivo".

86. O citado ensinamento se ajusta com exatidão à hipótese. As empresas em causa estão exercitando anormalmente o direito, contrariando o "destino econômico e social do direito subjetivo".

87. Elas foram constituídas para exercitar, anormalmente, o ramo de atividade constante do contrato social, modificando a sua finalidade. Os seus sócios fizeram uso do direito de constituir uma sociedade com um determinado fim, mas na verdade fazem com que ela tenha "um exercício contrário ao destino econômico ou social do direito subjetivo".

88. Como se vê, são incontáveis as razões jurídicas que nos conduzem a uma conclusão segura: é ilícita a prática adotada por essas empresas para requerer marcas; é ilegítimo o ramo de atividade constante dos contratos sociais; consequentemente, é ilegal o comércio de marcas das referidas empresas.

89. Exaustivo, pela evidência indiscutível, será procurar ainda mais caracterizar como ilegal um fato que salta aos olhos, mesmo do mais leigo ou do mais inexperiente leitor.

90. Os fatos, por eles mesmos, bastam para o pleno convencimento. Cabe, então, ao INPI adotar uma posição firme, em defesa da ordem pública e dos bons costumes.

[Handwritten signature]

91. As empresas em causa, inquestionavelmente, quando requereram os seus pedidos de marca, fizeram-no ilicitamente, com base em um contrato social que procura legitimar um procedimento, mas que não o legitima porque as atividades dele constantes não são exercidas efetivamente, como exige o CPI. Na realidade, não há o exercício daquelas atividades acusadas, todas ilícitas. A ilicitude está não no exercício das atividades declaradas, mas no exercício de outro comércio - o de marcas, como está amplamente provado.

CONCLUSÃO

92. Pelo exposto, opino que o INPI, de imediato, adote as seguintes medidas:

- a) indefira todos os pedidos de marca depositados pelas empresas em questão, com base no art. 62, parágrafo único, do CPI;
- b) faça a revisão administrativa de todos os pedidos de marca deferidos, observados os prazos legais;
- c) que a DIRMA, ao identificar outras empresas que atuem de forma semelhante às empresas referidas neste parecer, encaminhe os respectivos processos à Procuradoria, por cautela, para uma revisão no conjunto;
- d) que sejam destacados dois Procuradores para análise, caso a caso, dos novos pedidos de marcas depositados pelas empresas questionadas a partir desta data, visando a uma posição jurídica a ser adotada pelo INPI em relação à aplicabilidade deste parecer;
- e) retenção de todos os processos das empresas envolvidas em sala fechada da Procuradoria, para que se não dispersem os mesmos, vez que teremos consequências judiciais inevitáveis. A reunião de tais processos e dos demais a serem identificados permite a coleta de provas no conjunto e o controle das mesmas.

93. Deixo de propor o ajuizamento de ação anulatória para as marcas concedidas, porque me parece inviável a medida. Ela exigiria uma estruturação que o INPI não tem e nem poderia ter, uma vez que ele não foi criado com essa previsão, ou seja, para enfrentar uma situação anômala e transitória como a presente. O procedimento dessas empresas, inspirado em uma rara

ardiliosidade, terá fim com as medidas saneadoras propostas neste parecer. Dessa forma, não faria sentido que o INPI criasse uma estrutura onerosa, para depois dissolvê-la.

Ao Senhor Procurador-Geral.

Em 30 de Julho de 1991.

Newton Pinheiro da Silva
NEWTON PINHEIRO DA SILVA
Procurador Autárquico

*De acordo. Ao Ilmo
Sr. Presidente do INPI
para encaminhamento*

31.7.91
Paulo Afonso Pereira

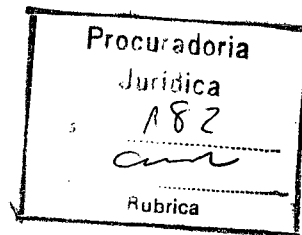
A DIRM A É PRO COADJUNTO:
Para que a PROC anexe a DIRM A ao
cumprimento do presente parecer,
nos termos da lei.

Paulo Afonso Pereira
PAULO AFONSO PEREIRA
Presidente

09.08.91



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Divisão de Consultoria**

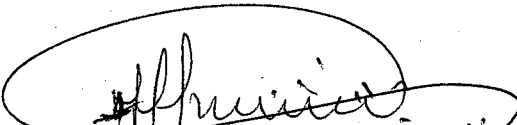


Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 818388609.

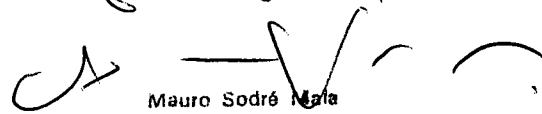
Em 05.09.2005.

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 497/2004.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Chefe da DICONS Substituta

*DE ACORDO -
À DIRMA.
Em 06.09.05*


Mauro Sodré Mata
Procurador - Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449601