



**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

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 001/04

Em, 08/01/04

Ref.: Proc. 821.436.619

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE MARCA DEPOSITADO POR FIRMA INDIVIDUAL, NA QUALIDADE DE EMPRESA CONTROLADORA. INVIÁVEL TAL HIPÓTESE, POIS APENAS AS SOCIEDADES ANÔNIMAS PODEM SE CONSTITUIR COMO UMA HOLDING, NA FORMA PREVISTA NA LEI Nº 6.404/76.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

A DIRMA solicita a esta Procuradoria orientação acerca do disposto na parte final do parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI, tendo em vista o pedido de registro em epígrafe, que foi formulado por uma firma individual na qualidade de empresa controladora.

De início, impõe abordar alguns aspectos jurídicos atinentes à matéria, face ao advento do novo Código Civil que revogou o Código Comercial, introduzindo em seu corpo, sob a nomenclatura de Direito Empresarial.

DOS FATOS

O depositante da firma individual "Marcelo Pereira Surcin" cedeu e transferiu o pedido de registro em tela, antes do exame técnico, à empresa "MPF Promoções Comerciais Ltda" representada pelo seu diretor Marcelo Pereira Surcin.

Registre-se, que tal transferência foi devidamente averbada.

Entretanto, por ocasião do exame técnico surgiram as seguintes dúvidas:

- 1) pode uma firma individual ser uma empresa controladora?
- 2) é necessário nomear as empresas controladas e exigir que apresentem declaração da atividade exercida ou cópia do contrato social, na hipótese prevista no parágrafo primeiro do artigo 128 da LPI?
- 3) qual o procedimento a ser adotado quando o objeto social declarado for distinto e mais amplo daquele constante na declaração de firma individual?

DO DIREITO

Preliminarmente, vale lembrar que a Lei nº 9.279/96 modificou a legislação da propriedade industrial – nº 5.772/71, no tocante às exigências em relação ao requerente de marca, na medida em que a ausência de formalidades constituiu uma das maiores fontes de fraudes na administração do sistema de marcas no país, com repercussão no sistema internacional de marcas. Isto porque o CPI dispensava o requerente de comprovar a atividade por ele exercida e a relação dessa ocupação com a marca pleiteada.

Em razão disso, a LPI inovou, passando a exigir certos requisitos de veracidade para a concessão do título, impondo em seu artigo 128 uma série de exigências ao depositante de marca. Trata-se de um requisito legal, sem o qual o sujeito ativo não estará legitimado a ser titular do direito marcário. Entanto, como o cerne da consulta envolve a legitimidade das pessoas listadas

MD

29
/

ao final do parágrafo primeiro do pré-citado artigo, é oportuno reproduzir tão-somente o respectivo texto:

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

Parágrafo 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.

.....

.....

Logo, as marcas de produto ou serviço somente poderão ser requeridas por quem estiver atuando, efetiva e licitamente, no segmento de mercado para o qual a marca é requerida. Deve, então, restar claro que, além da manifestação a que se refere o parágrafo primeiro, *in fine* do artigo 128 supratranscrito, a prova da relação entre a atividade em que a empresa requerente atua e a classe da marca requerida, deverá ser feita mediante a apresentação do contrato ou estatuto social, devidamente arquivado em Juntas Comerciais e, nos demais casos, deverá efetuar-se a respectiva comprovação de acordo com a atividade exercida, apresentando-se o documento que habilita a pessoa física ou jurídica a atuar desta ou daquela maneira no comércio, de sorte a coibir eventuais fraudes ao sistema marcário.

Daí ser imprescindível discurrir acerca da figura do “empresário” (empresário individual e sociedade empresária), na forma prescrita no novo Código Civil, sob a ótica do professor Fábio Ulhoa Coelho, op. cit., p. 63, já que é o sujeito de direitos e obrigações, ou seja, quem exerce a atividade comercial, portanto, potencial interessado em obter a proteção marcária, a saber:

“Empresário é a pessoa que toma a iniciativa de organizar uma atividade econômica de produção ou circulação de bens ou serviços. Pode ser: pessoa física (que emprega seu dinheiro e organiza a empresa individualmente), ou jurídica (nascida da união de esforços de seus integrantes).

O novo Código Civil, em seu artigo 966, considera empresário “quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”.

Quando o empresário for pessoa física, será chamado de "empresário individual" (antiga firma individual). Quando for pessoa jurídica, será chamado de "sociedade empresária ou simples" (equivale às antigas sociedades comerciais).

O registro do empresário individual se dá pela inscrição do nome através do qual o empresário exercerá e assinará os atos a ele referentes. A Lei n° 8.934/94, regulamentada pelo Decreto n° 1.800/96, denominada Lei de Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins, regula a Junta Comercial.

Note-se que, com o advento do novo Código Civil, não só o empresário individual, como também as sociedades empresárias estão obrigadas a se registrar na Junta Comercial, enquanto que as sociedades simples deverão arquivar seus atos constitutivos no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas (art. 1.150)."

Na oportunidade, acrescente-se ao exposto, num aspecto particularmente importante para o nosso caso, a questão da formação dos grupos econômicos ou grupos de sociedades para que possamos, de forma cristalina conceituar as empresas chamadas de controladoras.

Historicamente, é possível afirmar que, numa economia capitalista, caracterizada pela livre, acirrada e, por vezes, desleal concorrência, a empresa precisa constantemente desenvolver-se internamente ou concentrar-se, expandindo-se externamente, com o escopo de aumentar a produção e conquistar consumidores em nível nacional e também internacional. Para tanto, criaram-se os grupos de sociedade.

Essa revolucionária organização empresarial pode ser definida como a reunião de empresas através de um processo de concentração e sob uma direção comum que não acarreta fusão de patrimônios e nem a perda da personalidade jurídica de cada empresa integrante. Tais grupos visam à concretização de empreendimentos comuns.

No direito norte-americano, tal forma de organização empresarial é denominada "holding". Constitui, na verdade, um agrupamento de empresas, juridicamente independentes e economicamente sujeitas à direção única.

31
y

No entender de Fábio Ulhoa Coelho, o grupo de sociedade conceitua-se como "a associação de esforços empresariais entre sociedades para a realização de atividades comuns".

Com efeito, o grupo de sociedades pode se subdividir em 3 outros tipos de grupos diferentes: grupos de fato, grupos de direito e os consórcios.

Entretanto, iremos abordar apenas os dois primeiros grupos, posto que se incluem na hipótese em análise. Vejamos:

- grupos de fato: se estabelecem entre sociedades coligadas ou entre a controladora e a controlada. Coligadas são aquelas em que uma participa de 10% ou mais do capital social da outra companhia. Em regra, a lei veda a participação recíproca entre a sociedade anônima e suas coligadas ou controladas, abrindo exceção somente para as hipóteses em que a companhia está autorizada a negociar com as próprias ações (LSA, artigos 244 e 30, p. 1º, b). Neste caso, preocupou-se o legislador, basicamente, em garantir maior transparência nas relações entre as coligadas e entre as controladas e a sua controladora, através de regras próprias sobre as demonstrações financeiras (LSA, arts. 247 a 250).
- grupos de direito: é o conjunto de sociedades, cujo controle é titularizado por uma brasileira (a comandante) e que, mediante convenção acerca de combinação de esforços ou participação em atividades ou empreendimentos comuns, formalizam esta relação empresarial (art. 265 da LSA) através de contrato. No dizer de Waldirio Bulgarelli, "são grupos que se constituem formalmente por uma convenção expressa". Devem possuir designação, da qual constará palavra identificadora de sua existência (*grupo* ou *grupo de sociedades*), consoante dispõe o artigo 267 da LSA, devendo arquivar seus atos constitutivos na Junta Comercial.

Afirma o célebre Rubens Requião, em relação à disciplina legal a que se submetem os grupos de sociedade (de fato e de direito), que "o tratamento dado aos grupos, não obstante, resente-se de precisão e clareza, e deve-se, sem dúvida, ao pioneirismo, pois como se sabe a sistemática grupal só foi disciplinada na Lei alemã de 1965. De qualquer forma, nossa lei correu o risco de disciplinar os grupos, não só os que se constituem de fato por meio de participações, como também os que se formalizam por meio de uma convenção expressa". Significa dizer que a lei brasileira não descuidou dos grupos de fato, quando considerou a existência fática de um conjunto de sociedades articuladas sob uma direção unitária.



Pode-se concluir, em suma, que: "a empresa controladora é aquela que detém o poder de controle de outra companhia. Na prática, uma sociedade é controladora quando pode mandar nas controladas; tanto que ela tem os mesmos deveres e responsabilidades do acionista controlador. A Lei, em regra, veda a participação entre a sociedade anônima e sua controlada, com o objetivo de preservar a integridade do capital social, na sua função de garantia dos credores, excepcionada apenas na forma prescrita (LSA, arts. 244 e 30, par. 1º, b), já mencionado anteriormente.

A sociedade controlada, por sua vez, não precisa ser anônima. Observando esse fenômeno da economia atual, o autor Denis Borges Barbosa comenta com muita propriedade o verdadeiro sentido da orientação consubstanciada no preceito em estudo, qual seja, no parágrafo primeiro, *in fine*, do artigo 128 da LPI, sendo o seu conteúdo o seguinte:

"(...) É holding a pessoa jurídica que, num grupo societário, detém a titularidade dos direitos de voto que corporificam o controle do grupo. Seja controladora (como no caso em que seus próprios sócios não exerçam controle sobre ela, ficando a direção efetiva com a administração) seja veículo de controle, toda a forma de holding significa o centro último de imputação de direitos e obrigações que reúna, num grupo, o poder de controle.

Ora, dificilmente a holding desempenhará todas as atividades econômicas de que se ocupam as demais pessoas do grupo. Não estaria, desta feita, legitimada a deter marcas para uso dos outros membros do grupo não fora pela nova cláusula do CPI/96, e o mesmo se diria da pessoa jurídica essencialmente constituída para haver direitos intelectuais de uso do grupo (licensing company). Em sistemas jurídicos, como o brasileiro, em que o desempenho efetivo e lícito da atividade para a qual a marca se propõe é pré-requisito para a obtenção do registro, o problema da legitimidade ad acquirendum das marcas por holding ou licensing companies assume assim dimensões de um problema de monta.

A propriedade das marcas de uso do grupo, quando confiada à holding, tem uma função importante, de reforçar o próprio controle da holding sobre as empresas subordinadas. Se todos os produtos comercializados por uma empresa ostentam marca cuja propriedade é do controlador, qualquer raider (), intentando tomar o controle de tal empresa contra a vontade da holding, terá de considerar a perda das marcas como um óbice considerável. (...).

(...) Vale concentrar a análise nas questões referentes aos grupos empresariais de subordinação, aqueles que existe um controle central das atividades econômicas, uma direção unitária assegurada pela propriedade de capital e detenção de votos nas pessoas jurídicas subordinadas. As peculiaridades destes grupos, e o regime especial de que desfrutam no direito brasileiro, fazem-nos merecedores de uma atenção específica.

A Lei nº 6.404/76 veio a reconhecer a existência dos grupos empresariais de subordinação no direito brasileiro conferindo-lhes certas obrigações e vantagens (estas, através dos mecanismos fiscais do Dec.-Lei nº 1.598/77, foram eliminadas em sua maior parte pela legislação superveniente). A par de reconhecer e das substâncias jurídicas ao fato da existência de grupos econômicos, a lei abriu a possibilidade de registro de grupos de direito (art. 265) em que o controle e a subordinação se corporificam numa convenção que vincula, como obrigação em sentido próprio, as pessoas jurídicas do grupo.

A distinção entre os grupos de fato (Art. 243, par. 2º) e os de direito está, assim, em que aqueles resultam da existência de controle, um fato juridicamente momentâneo que se expressa pelo poder de voto, enquanto que os grupos previstos no art. 265 constituem associações, sociedades sem personalidade jurídica mas cuja individualidade e autonomia são irrecusáveis.

Vale insistir, neste passo, no caráter juridicamente momentâneo do controle que forma os grupos de fato. A Lei nº 6.404/76, em seus arts. 243, par. 2º, e 116, se refere à permanência como requisito do controle; mas o requisito legal é aí uma verificação de fato*.

*Nota de rodapé: Como o demonstra a interpretação dada ao tema pela Resolução do Banco Central nº 401. Segundo o ato normativo, apura-se o controle, no caso em que o controlador não detenha a maioria absoluta de votos, pelo que factualmente ocorreu nas três últimas Assembléias Gerais.

(...) Em outras palavras, o controle é juridicamente momentâneo porque não afeta a personalidade (daí a capacidade de ter e exercer direitos) das pessoas jurídicas vinculadas, embora penetre intimamente no organismo societário; o controle diz respeito à sociedade, a propriedade de marcas diz respeito à pessoa jurídica.

Nos grupos de fato, a convenção vincula as pessoas sob controle na mesma esfera jurídica em que subsiste a propriedade das marcas e a capacidade de licenciá-la.

Entendendo como holding a pessoa jurídica que, num grupo societário, detém a titularidade dos direitos de voto que corporificam o controle do grupo: seja ela controladora (como no caso em que seus próprios sócios não exerçam controle sobre ela, ficando a direção efetiva com a administração) seja veículo de controle, de toda forma de holding significa o centro último de imputação de direitos e obrigações que reúna, num grupo, o poder de controle.

(...) A Lei nº 9.279/96 fala em controle direto e indireto como fundamento de legitimidade. (...) o que diz a lei é controle e não a titularidade de 50%, ou mais, do capital com direito ao voto.

(...) Assim sendo, é legitimada a pessoa física que é titular de direitos de sócio que lhe assegurem de modo permanente, a maioria de votos nas deliberações da Assembléia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia e usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia (art. 116 - entenda-se, mutatis mutandis, o mesmo parágrafo aplicável às demais formas societárias diferentes das S/A). Quanto às pessoas jurídicas dispensa-se o requisito de uso efetivo do poder de controle.

É desta forma, possível dar legitimidade a pessoa que detenha somente 16.6% das ações ordinárias nominativas, ou até menos, se levarmos em conta os parâmetros da Resolução BACEN nº 401:

"IV - Na companhia cujo controle é exercido por pessoa, ou grupo de pessoas, que não é titular de ações que asseguram a maioria absoluta de votos do capital social, considera-se acionista controlador, para efeitos desta Resolução, a pessoa, ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de acionistas, ou sob controle comum, que é o titular de ações que lhe asseguram a maioria absoluta dos votos dos acionistas presentes nas três últimas Assembléias Gerais da Companhia".

De outro lado, não é necessário que o controle seja direto:

"O controle indireto pode ser exercido através de duas ou mais sociedades, como no caso em que a sociedade A

35
/

controla duas outras (B e C), cujas participações na sociedade D, quando somadas, asseguram seu controle. Nessa hipótese, embora as sociedades B e C, separadamente, não detenham o controle D, a sociedade A a controla, indiretamente."

CONCLUSÃO


Em razão do exposto, passo a responder às questões formuladas pela DIRMA, de acordo com a ordem apresentada, a saber:

- 1º) no que concerne ao primeiro quesito, entendo que uma firma individual não pode ser uma empresa controladora, pois esta forma de constituição empresarial está capitulada no artigo 116, da Lei das Sociedades Anônimas. Logo, se torna evidente que apenas este tipo de sociedade tem legitimidade para compor um grupo societário e administrá-lo, nesta qualidade.

- 2º) no que respeita à segunda indagação, julgo necessário que a empresa controladora deve apresentar cópia do contrato social de suas controladas a fim de justificar o seu objeto social tão abrangente, que em princípio se justificaria através das atividades sociais desenvolvidas por elas, de sorte a verificar se de fato tem a ver com aquela indicada pela empresa requerente na condição de representante do grupo societário.

Por derradeiro, cabe esclarecer que última pergunta restou prejudicada, na medida em que a depositante originária, a firma individual, já obteve a averbação de sua transferência para uma empresa limitada, operando-se, assim, a preclusão administrativa, ou seja, a perda do direito de vindicar administrativamente devido ao decurso de seu prazo. Sendo assim, a meu ver, a questão ficou superada, na medida em que o ato foi devidamente ratificado por outro legalmente previsto na legislação pertinente e, também pelo fato de que a indigitada cessão não feriu direito de terceiros, visto que o primeiro depositante integra a sociedade cessionária.

Era o que cabia informar.


Marcia Affonso Moura
Procuradora Federal
Mat. SIAPE - 449717
OAB-RJ 64.091



**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 821436619

Em 21/01/2004

Acordo com o PARECER/INPI/PROC/DICONS/nº 01/2004.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
LDIRNA

21/01/04

