

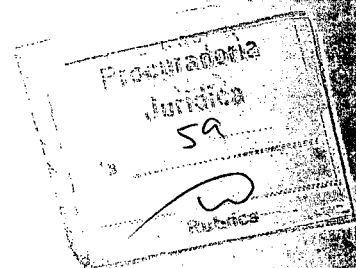


**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI**

Coordenação Jurídica de Consultoria

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro-Rio de Janeiro-CEP 20.081-240

Tel.: (21) 2139-3207 – Fax.: (21) 2139-3206



NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº154/06

Ref.: Processo: **810904870 /1773/06**

Em ,28/06/2006

**EMENTA – PROPRIEDADE
INDUSTRIAL – MARCA-
TRANSFERÊNCIA-AÇÃO
JUDICIAL-SOBRESTAMENTO**

Sr^a. Coordenadora da CJCONS:

A Coordenadora da COPRA, solicita orientação desta Procuradoria com relação à denúncia protocolada no INPI/Presidência, em 24-04-2006, pela empresa ZEROPONTOSETE LTDA contra PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.ME., FABIANA CREMA E AGOSTINHO DE MELO, cujo original foi enviado acertadamente para a COCAPI, que deverá pronunciar-se a respeito, já que se trata de matéria que envolve ética profissional de agentes da propriedade industrial regulamentada pelo Ato Normativo 142/1998, ainda em vigor.

Quanto a Ação ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, MOVIDA POR ZEROPONTOSETE LTDA, contra MARCATIVA PRODUTOS MANUFATURADPOS LTDA-ME, na qual solicita “a anulação (impedimento) da transferência da marca DROPPING (Processo nº 824.128.192) e que leve a expressão “DROPPING” para a

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Procuradoria
Jurística
No. 60
Rubrica

EMPRESA INDÚSTRIA COMÉRCIO MAFFERSON, ou qualquer outra, que não seja da Requerente, ainda que o INPI, não tenha sido citado, conforme andamento anexado na folha seguinte a esta NOTA, entendo que a transferência da marca em epígrafe, em vigor até 24-07-2014, deverá ficar sobrestada até o julgamento do feito.

Maria Inês Marques Villas Boas

Maria Inês Marques Villas Boas
Procuradora Federal
Mat. SIAPE 449535
OAB-RJ 23784

AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS NÃO PRODUZEM EFEITOS LEGAIS.
SOMENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O. TEM VALIDADE PARA CONTAGEM DE PRAZOS.

2006.51.01.511268-8 1006 - ORDINARIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Autuado em 26/04/2006 - Consulta Realizada em 19/06/2006 às 09:37
AUTOR : ZEROPONTOSETE LTDA
ADVOGADO: VITOR LUIZ POSSENTI
REU : INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E OUTRO
37ª Vara Federal do Rio de Janeiro - MARCIA MARIA NUNES DE BARROS
Juiz - Despacho: MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Procuradoria
[Handwritten signature]

Objetos: PROPRIEDADE INTELECTUAL: ANULACAO DE TRANSFERENCIA DE MARCA

Concluso ao Juiz(a) MARCIA MARIA NUNES DE BARROS em 10/05/2006 para Despacho SEM LIMINAR por JRJMLV

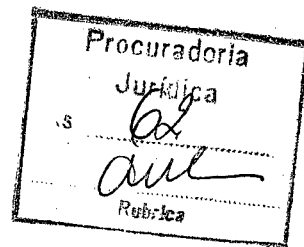
Ao Autor, para, em 10 (dez) dias, emendar a inicial, adequando o valor da causa ao bem patrimonial e complementar as custas. Cumprido, venham para apreciação da tutela.

Publicado no D.O.E. de 08/06/2006, pág. 105/108 através do Boletim nr. 2006.000063 preparado por JRJPBA publicado por JRJPBA.

Disponível para Remessa a partir de 02/06/2006 para Autor por motivo de Manifestação
A partir de 08/06/2006 pelo prazo de 10 Dias (Simples).



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



Ref.: Processo/INPI/nº 1733/2006.
(Em apenso, Proc/INPI/DIRMA/nº 810904870)

Em 03.07.2006.

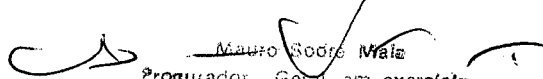
Acordo com a NOTA/INPI/PROC/CJCONS/Nº 154/2006.

Contudo, por cautela, sugiro, que, previamente ao retorno dos autos à DIRMA, seja consultada a CJCONT quanto ao estágio da ação judicial cuja inicial se encontra acostada, por cópia, às fls. 27 a 56, inclusive no que toca à citação do INPI para contestá-la.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.

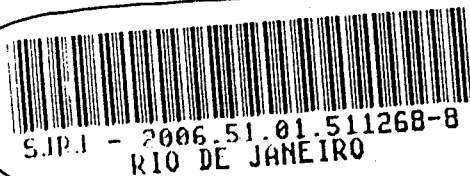

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
À CJCONT 01
15/07/06.
Após, a Dirma.
Em 03.07.06


Mauro Rodrigues Maia
Procurador Geral, em exercício
Mat. SIAPE 449801.

27

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DA VARA
FEDERAL - DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO.



ZEROPONTOSETE LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.098.082/0001-11, com sede na Rua Domingos Sanson, 62, segundo piso, Bairro Baependi, CEP 89256-180, Jaraguá do Sul/SC, vem, respeitosamente, a elevada presença de Vossa Excelência, por meio de seu procurador regularmente constituído, conforme instrumento procuratório em anexo, propor a presente

**AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO
ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA**

com base nos artigos 173 e 175 da Lei 9.279/96, 109, inciso I, da CF, em face de

**INSTITUTO NACIONAL DA
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**, autarquia federal com sede na Praça Mauá, n.º 07, Centro, na Cidade de Rio de Janeiro - RJ, CEP 20083-900, e

**MARCATIVA PRODUTOS
MANUFATURADOS LTDA ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 95.774.998/0001-98, com sede na rua Epitácio Pessoa, nº 26, na cidade de Blumenau - Santa Catarina, com supedâneo nas axiomáticas razões de fato e de direito a que passa a aduzir:

• DOS FATOS

A requerente é empresa tradicionalmente conhecida por atuar no ramo vestuário, comercializando seus produtos em diversos estados da Federação. É reconhecida por fabricar produtos de alta qualidade e diferenciados de sua concorrência.

É por isso que procede aos registros de suas marcas, defendendo-as de eventuais usurpadores. É titular, pois, do registro da marca ANTI-DOPPE, outorgada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, através da concessão dos registros abaixo discriminados:

MARCA	Nº DO REGISTRO	DEPÓSITO	CONCESSÃO	RPI *
ANTI-DOPPE	819.389.897	11/07/1996	06/08/2002	1648 06/08/02
ANTI-DOPPE	819.494.526	01/10/1996	06/04/1999	1474 06/04/99
ANTI-DOPPE	820.662.178	07/04/1998	25/06/2002	1642 25/06/02
ANTI-DOPPE	820.662.194	07/04/1998	04/06/2002	1642 25/06/02

A título de esclarecimento RPI - Revista da Propriedade Industrial é onde ocorre a Publicação legal impressa pelo INPI a fim de dar publicidade aos seus atos ordinatórios e intimar as partes e seus procuradores acerca de seus interesses nos processo lá insertos.

29

Conforme atestam os respectivos certificados de registro anexos, a exclusividade de exploração da marca ANTI-DOPPE foi concedida em diversas classes, abrangendo principalmente o ramo de confecções.

Além dos registros já concedidos, a requerente ainda conta com diversos pedidos de registro de marca em andamento, conforme atestam os extratos anexos, extraídos do endereço eletrônico da Autarquia Federal competente, INPI: www.inpi.gov.br.

MARCA	Nº DO REGISTRO	DEPÓSITO	RPI
NO DOPPING	825.621.119	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.100	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.097	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.089	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.054	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.046	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.038	20/06/2003	1698 22/07/03
NO DOPPING	825.621.020	20/06/2003	1698 22/07/03
DOPPING	824.066.537	02/07/2001	1698 22/07/03

É de suma importância observar que os procuradores (agentes da propriedade industrial) que cuidam dos interesses da requerente junto ao INPI é a empresa **PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**, juntamente com seus sócios **AGOSTINHO DE MELO** e **FABIANA CREMA**, os quais procedem aos depósitos de marcas e as defesas administrativas, acompanhando todas as publicações da RPI.

Foi assim que, por intermédio de seus procuradores acima indicados a requerente tomou o conhecimento que a empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA** havia depositado a marca **DOPPING**. Esta marca já vinha tomando mercado indevidamente da requerente, eis que confunde o consumidor, o qual não distingue com precisão uma da outra (**ANTI DOPPE, NO DOPPING** e **DOPPING**). Assim, pois, os procuradores da requerente, ora réus, confeccionaram as defesas administrativas no intuito de impedir, por razões legais, que a empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON** obtivesse êxito em conseguir o registro junto ao INPI.

A propósito, foi por orientação de seus procuradores que a requerente depositou a marca **NO DOPPING**, a qual se somaria à marca **ANTI DOPPE** e **DOPPING**, vigorando de maneira absoluta os argumentos da requerente.

Era sabido que a empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON** não possuía nenhum contrato autorizando ou cedendo direitos de utilização de uso de marca, ou seja, era evidente o desejo da mesma utilizar-se de marca idêntica, obtendo assim vantagem ilícita

Neste sentido é importante frisar que a empresa **INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON** não possuía e não possui registro da marca **DOPPING** (Processo nº 820525197). Seu pedido de registro foi anulado pelo próprio INPI, que reconheceu a colidência das marcas **DOPPING** e **ANTI-DOPPE**.

Foi neste ponto que, ainda orientada pelos seus procuradores, a requerente ingressou com **AÇÃO ORDINÁRIA DE CESSAÇÃO DE ATO, CUMULADA COM PERDAS E DANOS, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA** em face da contrafatora **INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON**, visando proibir esta empresa de utilizar a marca **DOPPING**, por motivos óbvios.

Em que pese a requerente possuir seu próprio corpo jurídico, valeu-se do advogado contratado pelos seus procuradores, o Dr. Giuliano Bittencourt Frassetto, que, segundo também seus procuradores (co-requeridos) é versado em propriedade industrial, direito de marcas e assuntos correlatos.

A referida ação foi ingressada em 28 de agosto de 2.003 e atualmente aguarda julgamento pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina.

Até esta altura - a requerente já havia desembolsado aproximadamente R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para defender suas marcas, valor este despendido principalmente com seus procuradores na confecção de depósitos, defesas administrativas e judiciais.

Em curto resumo, observe-se que o que ocorreu é que a requerente possuía a marca DOPPING, NO DOPPING e ANTI-DOPPE e a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON utilizava indevidamente a marca DOPPING, tentando obter seu registro. Por orientação de seus procuradores a requerente passou a se opor ao pedido de registro, os quais patrocinaram todas as suas defesas junto ao INPI e também no âmbito da Justiça Comum.

A bem da verdade a requerente já vinha amargando considerável prejuízo em razão da concorrência desleal com o lançamento no mercado da marca DOPPING. E por acreditar concretamente que as orientações de seus procuradores resolveriam o problema, pondo fim à contrafação, investiu massivamente na defesa de seus interesses.

O mais incrível e absurdo, todavia, estava

por vir.



Certo dia o Sr. AGOSTINHO DE MELO, proprietário da empresa PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA veio ao escritório da requerente sorridentemente, ar altivo.

Afirmou que conseguiria resolver, em definitivo, todos os problemas marcários da requerente. Disse que existia uma marca, de uma empresa de Minas Gerais, que seria capaz de se opor a todas as marcas em discussão. Essa marca era a DROPPING, que estava à venda, eis que seu proprietário já não mais a utilizava.

A marca DROPPING... importância se dava porque era diretamente colidente com as marcas da requerente e ainda estava registrada na mesma classe, ou seja, coabitavam o mesmo ramo de negócio. Todavia, mais importante de tudo é que a marca DROPPING é a mais antiga de todas e por isso prevaleceria sobre as demais.

O Sr. AGOSTINHO DE MELO afirmou que intermediaria a negociação e que facilmente adquiriria a referida marca para a requerente. Por possuir procuração para lhe representar a requerente não teve dúvida em autorizar a negociação salvadora. Veja-se que não havia porque duvidar do que dizia o Sr. AGOSTINHO DE MELO, eis que profundo conhecedor da matéria, detentor de segredos comerciais da requerente, detinha acesso às suas informações, detinha acesso ao banco de dados do INPI, sempre orientou a requerente na posição que deveria adotar para defender seus interesses e possuía procuração para representa-lo.

Passado algum tempo o improvável se constatou. A requerente, por seu sócio cotista, Sr. VITOR LUIZ POSSENTI, tomou conhecimento que uma empresa havia ingressado

cum uma ação que visava impedir seu concorrente (INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA) de utilizar a marca DOPPING.

Ao se interar do fato constatou que a empresa MARCATIVA LTDA ME havia adquirido a marca DROPPING daquela empresa de Minas Gerais. O que ocorre é que essa empresa pertence ao Sr. AGOSTINHO DE MELO, também proprietário da empresa PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, estes dois, juntamente com a Sra. FABIANA CREMA, eram procuradores da requerente.

Foi daí em diante que o Sr. AGOSTINHO DE MELO começou a achacar a requerente, exigindo dela a exorbitante quantia de R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) pela marca, sob pena de vende-la ao seu arqui-rival (INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA).

Soube-se na mais tarde que o Sr. AGOSTINHO DE MELHO praticou uma espécie de leilão da marca DROPPING, oferecendo-a aos dois litigantes. Levaria quem pagasse mais por ela.

O que se deve considerar nesse ponto é que a marca DROPPING, como já dito, além de ser registrada na mesma categoria das marcas DOPPING, NO DOPPING e ANTI-DOPPE, é a que por primeiro foi depositada e registrada, podendo se opor a qualquer uma delas, em razão de sua preferência. Se a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON a adquirisse seria o mesmo que a requerente jogasse todo dinheiro despendido em defesas e depósitos no ralo. Não poderia mais utilizar a marca NO DOPPING ou DOPPING e outras que depositou. O processo que ingressou para impedir o uso da marca DOPPING se tornaria inúquo eis que, mesmo se perdesse a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON,

utilizaria a marca adquirida DROPPING em substituição, já que mais antiga de todas, ou ainda pior, se oporia à própria ANTI-DOPPE.

Veja-se que a requerida, por seus sócios, aproveitou-se de informações privilegiadas e sigilosas e da sua qualidade de procurador da requerente para locupletar-se, numa atitude vil, desonrosa, e ilegal, em evidente patrocínio infiel. A ela foi confiada a missão, via procuração, de defender os interesses da requerente e achar soluções legais para desatar os nós que a estavam levando à quebra.

Durante meses o Sr. AGOSTINHO DE MELO continuou no seu achaque exigindo quantia absurda pela marca DROPPING. A requerente, doutra banda, exigia que ele desse cumprimento ao mandato que lhe fora outorgado e que, para corrigir sua falta de lealdade, lhe vendesse a marca pelo preço que comprara: R\$ 3.000,00 (três mil reais).

Mas não era o que seus procuradores ambicionavam.

No dia 07 de abril de 2.005 a empresa MARCATIVA LTDA ME ingressava com AÇÃO COMINATÓRIA PARA ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.. visando proibir que a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA utilizasse a marca DOPPING, opondo à ela a marca DROPPING (aquela que adquirira em nome da requerente).

A referida ação foi julgada procedente para proibir o uso da marca DOPPING pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA, sob pena de multa diária de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Todavia, não tinha a intenção o requerido de ficar com a marca DROPPING ou de proibir a INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA de utilizar a marca DOPPING. O que visava, na verdade, era locupletar-se às custas da requerente.

Ato contínuo, a empresa MARCATIVA LTDA entabulou acordo com a INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON LTDA, onde esta pagaria àquela a quantia de R\$ 580.000,00 (quinhentos e oitenta mil reais) pela marca DROPPING. Os pagamento ocorreriam em 14 parcelas, mas seriam suspensos em fevereiro do corrente ano se o processo de transferência da referida marca ainda não tivesse sido concluído.

É importante se frisar nesta altura, mais uma vez, que a requerida não teria sequer tomado conhecimento destas marcas se não fosse pelo mandato que lhe fora outorgado. E ainda assim estava impedido de operar tal negociata em razão do seu código de conduta profissional e o que mais rege a concorrência desleal e o próprio Código Civil.

• GRUPO COMERCIAL:

- PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL x MARCATIVA (AGOSTINHO DE MELO x FABIANA CREMA)

Por questões profissionais a empresa PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL é impedida de registrar marcas em seu nome. Sua finalidade é, pois, de assessorar pessoa física ou jurídica nas questões de propriedade industrial.

O sócio cotista majoritário da empresa PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL é o Sr. AGOSTINHO DE MELO.

A sócia majoritária da empresa MARCATIVA LTDA é a Sra. FABIANA CREMA.

Todos são Agentes da Propriedade Industrial (à exceção de MARCATIVA LTDA), profissão regulamentada pelo ATO NORMATIVO Nº 142, expedido pelo INPI.

O Sr. AGOSTINHO DE MELO e a Sra. FABIANA CREMA vivem em regime marital. Trabalham os dois na sede da empresa PORTOBELO ASSESSORIA, possuem dois filhos e vivem sob o mesmo teto há mais de 10 anos.

A abertura da empresa MARCATIVA LTDA é uma fachada, porque na verdade não se destina à produção ou comércio de um produto sequer de confecção. Com as informações que o Sr. AGOSTINHO DE MELO obtém no contato com seus clientes ele ~~registra marcas~~ ~~as quais são registradas na sua empresa MARCATIVA~~ LTDA, que está arquivada na junta comercial em nome de sua esposa, FABIANA CREMA.

Aliás, como se depreende do anexo contrato social, a própria Sra. FABIANA CREMA já foi sócia cotista da empresa PORTOBELO ASSESSORIA, só a deixando para abrir a fraudulenta MARCATIVA LTDA.

Observe-se algúns documentos: A empresa MARCATIVA LTDA possui 122 (cento e vinte e duas) marcas ~~depositadas~~ depositadas e/ou registradas em seu nome. Este fato deve ser notado tendo em vista que a empresa MARCATIVA LTDA não tem como finalidade social o agenciamento de marcas. O procurador da maioria das marcas da empresa MARCATIVA LTDA é a PORTOBELO ASSESSORIA

Observe-se que os procuradores da empresa MARCATIVA LTDA no processo de depósito da marca DROPPING (nº 810.904.870) são, além da PORTOBELO ASSESSORIA, a Sra. FABIANA CREMA. Esta que já foi sócia da própria PORTOBELO ASSESSORIA, é esposa do Sr. AGOSTINHO DE MELO e ainda trabalha na sede desta empresa.

O que se disse para a marca DROPPING vale também para a marca BABY DROPPING (processo nº 817.411.593) e Sunshine (processo nº 817.542.434).

Para fechar esta quadrangulação, observe-se que a marca Sealife (processo nº 819.833.444), registraua tambem em nome da empresa MARCATIVA LTDA, tem como seu procurador o Sr. AGOSTINHO DE MELO, agente da propriedade industrial, proprietário da empresa PORTOBELO ASSESSORIA, marido da Sra. FABIANA CREMA e também proprietário (através da comprovação da existência do grupo comercial) da empresa MARCATIVA LTDA

Fica demonstrado que PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, MARCATIVA LTDA, AGOSTINHO DE MELO e FABIANA CREMA perfazem um único objeto social, constituem um grupo comercial que tem por finalidade burlar os mecanismos legais e levar vantagem com as informações sigilosas e privilegiadas que adquirem de seus clientes.

• **DEPÓSITO DA MARCA DOPPING e NO DOPPING**

Como já se disse e se demonstra pelos documentos em anexo a empresa PORTOBELO ASSESSORIA, o Sr. AGOSTINHO DE MELO e a Sra. FABIANA CREMA são os procuradores da requerente e a eles cabe a tarefa de praticar os atos de defesa administrativa e proceder e acompanhar os atos de depósito e

seguintes, tudo perante o INPI. Também lhes era incumbida a tarefa de orientar a requerente a melhor forma de salvaguardar seus direitos e indicar as ações judiciais que haveriam de ser ingressadas. A respeito disso, os advogados que representaram a requerente em ações judiciais participavam do quadro de funcionários da empresa PORTOBELO ASSESSORIA, tais como GIULIANO FRACETTO, JOÃO GUILHERME ZIMMERMANN, MURIEL MAZI DALFOVO, JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO e LÚCIO EMÍLIO COLARES.

Foi assim que, por orientação da PORTOBELO ASSESSORIA e seus pares, para garantir os interesses da requerente em defesa da sua marca ANTI-DOPPE, esta depositou a marca NO DOPPING em várias classes. Até porque, a requerente já tinha depositado a marca DOPPING em 02 de julho de 2.001 com a própria PORTOBELO ASSESSORIA.

Por isso que a requerente assombrou-se quando teve conhecimento que a marca DOPPING (Processo nº 827.780.257) havia sido depositada pela empresa MARCATIVA LTDA que seu procurador, adquirente só, é a empresa PORTOBELO ASSESSORIA (procuradora da requerente, em especial nos processos das marcas NO DOPPING e DOPPING), conforme documentos em anexo.

Tal fato levou a requerente a praticar um ato inimaginável, o de contratar outra assessoria para apresentar oposição à marca DOPPING depositada pelo seu próprio procurador, eis que absurdo contratar seu procurador para defender a marca que pretendia surripiar.

E mais, a requerida depositou ainda a logotipia (marca figurativa) da marca DOPPING (Processo nº 825124468), utilizada pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO

MAFFERSON, em evidente arquitetura do plano de extorquir a requerente.

Mais uma vez fica evidenciada a fraude praticada pelas empresas MARCATIVA LTDA e PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL, e seus administradores AGOSTINHO DE MELO e FABIANA CREMA. Demonstra-se também que a função primordial desta malta era a de induzir a requerente em erro, por meio ardil e fraudulento.

Também evidencia-se que os quatro indicados personificam um grupo comercial indistinto, que se valem de mecanismos escusos para burlar sua verdadeira atividade.

• TITULAR DA MARCATIVA É PORTOBELO

Tanto assim é verdade que, acredite-se, quem depositou a marca MARCATIVA (Processo nº 823.307.484) foi a própria empresa PORTOBELO ASSESSORIA.

A empresa MARCATIVA LTDA não possui depósito ou registro válido de sua marca, quem o detém, como dito, é a sua procuradora PORTOBELO ASSESSORIA.

É de se entender, pois, porque durante muito tempo a empresa MARCATIVA LTDA possuía como sede a mesma da empresa PORTOBELO ASSESSORIA. Tempos mais tarde, é verdade, mudou de sede...para a casa do Sr. AGOSTINHO DE MELO e FABIANA CREMA.

O quadrado mágico da ilicitude, pois, se fecha. E a conclusão corre no sentido de que não se pode analisar individualmente qualquer destas figuras individualmente.

Firme que está que a requerente foi lesada, induzida em erro e foi patrocinada com absoluta infidelidade, e considerando o engendro PORTOBELO ASSESSORIA -> AGOSTINHO DE MELO -> MARCATIVA LTDA -> FABIANA CREMA é evidente que o processo de transferência da marca DROPPING da empresa MARCATIVA LTDA para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON deve ser inibido e caso já tenha ocorrido deve ser anulado.

• DOCUMENTOS FIRMADOS PELA SRA. FABIANA CREMA E AGOSTINHO DE MELO

Dúvidas mais não há. Mas a desfaçatez é tamanha que deve ser delatada. Como já se sabe a empresa PORTOBELO ASSESSORIA era a procuradora da requerente.

Não só nos processos da marca NO DOPPING, DOPPING e ANTI-DOPPE, como também na marca ZEROPONTOSETE, homônima da requerente.

Os documentos em anexo dão conta que os informativos e as cópias de pedido de registro de marca enviadas pela empresa PORTOBELO ASSESSORIA eram assinados tanto pelo Sr. AGOSTINHO DE MELO como pela Sra. FABIANA CREMA, sócia cotista da empresa MARCATIVA LTDA, ora requerida.

A requerente também junta cópias de procurações outorgadas pela empresa DEPEZE LTDA à PORTOBELO ASSESSORIA, AGOSTINHO DE MELO e à FABIANA CREMA. A empresa DEPEZE LTDA pertencia ao Sr. VITOR LUIZ POSSENTI, proprietário também da empresa ZEROPONTOSETE LTDA, ora requerente.

Desde então, aliás, a requerente já vinha mostrando o interesse em resguardar seus direitos em relação à marca DOPPING. Por isso, o Sr. VITOR LUIZ POSSENTI, na administração da empresa DEPEZE LTDA depositou exatamente a marca DOPPING, que mais tarde seria transferida para a requerente, já que a DEPEZE LTDA fora vendida, não incluída esta marca.

Abra-se um parêntese para esclarecer este último parágrafo. O que ocorre é que inicialmente o Sr. VITOR LUIZ POSSENTI registrava suas marcas através da sua também empresa DEPEZE LTDA. Esta empresa foi vendida, mas não as marcas que detinha. Foi por isso, então, que as marcas foram transferidas para a requerente, sem alterar o procurador que delas cuidava.

Veja-se, pois, que a empresa PORTOBELO ASSESSORIA, o Sr. AGOSTINHO DE MELO e a Sra. FABIANA CREMA já haviam até mesmo depositado a própria marca DOPPING para a requerente. Como, pois, pode-se admitir que a empresa MARCATIVA LTDA (evidente fachada dos três primeiros) adquira para si e transfira a marca DROPPING para aquele (INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON) que exatamente eram pagos para combater? Considerando, ainda, que a marca DROPPING deveria ter sido transferida para a requerente, eis que combinado e evidente diante de todos os fatos elucidados.

• MÁ-FÉ DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON

A empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON agiu além dos limites de que permite a concorrência legal e o próprio Código Civil.

Sabedora que a empresa PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL era a procuradora da requerente, juntamente com a Sra. FABIANA CREMA e o Sr. AGOSTINHO DE MELO, aliciou-a (a qual cedeu sem qualquer problema).

A má-fé, pois, é evidente, já que se aproveitou de ato sabidamente ilícito, qual seja, o oferecimento da marca DROPPING pelos procuradores da requerente, sem o intermédio desta.

Denota-se que o conchavo foi arquitetado com precisão pelos envolvidos e indicados nesta peça, tudo com o fito único de locupletar-se às custas da requerente.

• ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO REFERENDADA PELA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

O artigo 173 da Lei 9.279/1996 prescreve:

Art. 173. Ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

O legítimo interesse da requerente é óbvio. Tendo contratado os sócios da empresa requerida para defender os seus interesses inerentes às marcas DOPPING, NO DOPPING e ANTI-DOPPE, não pode permitir que, em razão de uma fraude, seja transferida a marca DROPPING para o seu rival concorrencial INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON.

É assim, pois que pretende suspender/anular o processo de transferência da marca DROPPING, impedindo que a marca ingresse definitivamente no patrimônio do seu opositor. As demais questões que envolvem toda a negociata serão tratadas em ações próprias.

• ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO REFERENDADA PELO NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

A prática cometida pelo grupo comercial a que pertence a empresa MARCATIVA LTDA é ilícita, nos termos do Novo Código Civil Brasileiro:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

E nos termos do artigo 119 e seguintes também do Novo Código Civil Brasileiro deve ser anulado:

Art. 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser de conhecimento de quem com aquele contratou.

Parágrafo único. É de cento e oitenta dias, a contar da conclusão do negócio ou da cessação da incapacidade, o prazo de decadência para pleitear-se a anulação prevista neste artigo.



O artigo 119 do Novo Código Civil dispõe com precisão a questão sub examem. O negócio que aqui se refere e se quer anular é a transferência da marca DROPPING da empresa requerida MARCATIVA LTDA para a empresa concorrente da requerente INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON, em decorrência do contrato de compra e venda havido entre estes dois últimos.

A conclusão da compra e venda e da transferência da marca DROPPING demarca evidente conflito de interesse da requerente. Isto porque, como já visto, tem depositada as marcas ANTI-DOPE, DOPPING e NO DOPPING. Também porque ingressou com ação judicial para impedir a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON de utilizar a marca DOPPING e finalmente a marca DROPPING era objeto de aquisição da requerente, entre outros motivos por ser a marca depositada há mais tempo.

A representada a que se refere o artigo de lei é a própria requerente, que outorgou poderes à empresa PORTOBELO ASSESSORIA e ao Sr. AGOSTINHO DE MELO e FABIANA CREMA. Como já visto, a empresa MARCATIVA LTDA lhes pertence, servindo-lhes apenas instrumento para mascarar os ilícitos que praticam.

Sendo assim, não se é possível dissociar a empresa MARCATIVA LTDA, ora requerida, dos demais indicados, eis que constituem evidente grupo comercial e atual de fato como uma unidade.

Até porque foi o próprio Sr. AGOSTINHO DE MELO que tratou todos os termos da negociata, falando em nome da empresa MARCATIVA LTDA e da PORTOBELO ASSESSORIA.

45


Como já se observou e está evidente pelos argumentos e pelos documentos acostados aos autos, é fato inconteste que a empresa INDÚSTRIA E COMERCIO MAFFERSON, que adquiriu a marca da requerida, sabia que o Sr. AGOSTINHO DE MELO, a Sra. FABIANA CREMA e a própria empresa PORTOBELO ASSESSORIA representavam a requerente. Isto porque todos os documentos são públicos, acessíveis por meio da internet, na página virtual do INPI. Também porque a requerente ingressara com ação contra a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON pleiteando que se abstinhasse de utilizar a expressão marcária DOPPING. E o advogado que formulou a peça inicial e acompanhou todos os atos processuais participa do quadro de funcionários/contratados da empresa PORTOBELO ASSESSORIA.

Conclua-se, portanto, que a transferência deve ser anulada, eis que o negócio concluído (ou em conclusão) foi entabulado por aquele que teria o dever de defender os interesses da requerente, mas não o fazendo, preferiu agir sub-repticiamente, utilizando seu mandato para ter acesso à informações sigilosas e privilegiadas e então extorquir a requerente.

O direito da requerente é amplamente acolhido pelo direito pátrio exatamente em repúdio à estas práticas vis, como ainda estabelece o artigo 668 do Novo Código Civil Brasileiro

Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência ao mandante, transferindo-lhes vantagens provenientes do mandato por qualquer título que seja.

Note-se que, apesar do hábito contrário da requerida e seus asseclas, as vantagens adquiridas com a representação do outorgante devem ser transferidas ao seu mandatário. Simples lição de casa, evidente. Mas nem tanto para a requerida, que se infiltrou na



estrutura social da requerente, obteve informações, documentos, pagamentos, contatos para ao final não receber apenas pelos seus trabalhos, mas sim angariar todas as vantagens que estes poderiam oferecer.

• DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO

De tudo quanto se pode concluir fica evidente ainda que a requerida enriqueceu ilicitamente, exatamente pelos motivos antes vistos.

Mais uma vez o Novo Código Civil Brasileiro oferece o preceito legal a que deve se submeter o praticante deste tipo de ato.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Parágrafo Único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir a restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

• DOS SEGREDOS DE NEGÓCIO

Já é sabido que o Sr. AGOSTINHO DE MELO e Sra. FABIANA CREMA e a empresa PORTOBELO ASSESSORIA EMPRESARIAL são agentes da propriedade industrial. Tal registro lhes confere o direito de representar seus clientes junto ao INPI, bem como lhes coloca em posição de profundo conhecedores de toda a matéria que envolve a propriedade industrial, em especial a Lei 9.279/1996.

É por isso que jamais poderão afirmar que desconhecem o que dispões o artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial:

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato.

O artigo 196 dita o agravante, no qual se insere a requerida:

Art. 196 - As penas de detenção previstas nos Capítulos I, II e III deste Título serão aumentadas de um terço à metade se:

I- o agente é ou foi representante, mandatário, preposto, sócio ou empregado do titular da patente ou do registro, ou, ainda, do seu licenciado; ou

O artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial é perfeito para resumir a prática da requerida juntamente com os demais já mencionados. E muito já se trisou neste trabalho que a requerida, por intermédio do Sr. AGOSTINHO DE MELO utilizou-se de informações confidenciais em benefício próprio.

CÓDIGO DE CONDUTA PROFISSIONAL

O Presidente do INPI promulgou o Ato Normativo nº 142/98 que trata do Código de Conduta Profissional do Agente da Propriedade Industrial.

O referido ato trata a operança do agente da propriedade industrial como profissão, sendo que a titulação é exclusiva dos profissionais habilitados perante o INPI e exige conduta compatível do seu operador.

Eis que o item 9 do Ato Normativo nº 142/98 traz a seguinte disposição:

9. O Agente da Propriedade Industrial ou os agentes integrantes da mesma sociedade profissional de Agentes da Propriedade Industrial, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não devem representar junto ao INPI, em um processo específico, simultaneamente, clientes em conflito de interesse.



Fazendo-se as adequações necessárias é possível se observar que o processo específico a que menciona o dispositivo supra não se refere aos mesmos autos. Faz referência, na verdade, à mesma marca.

Ora, ficou evidente que a empresa PORTOBELO ASSESSORIA, o Sr. AGOSTINHO DE MELO e a Sra. FABIANA CREMA representaram interesses conflitante. Eram contratados da requerente, todavia depositaram no INPI a mesma marca de seu representado. Evidencia-se, portanto, a contumaz falta absoluta de índole profissional, visando sempre o locupletamento.

O item nº 11 evidencia outro lado obscuro da prática dos procuradores da requerente:

11. O Agente da Propriedade Industrial deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral, ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da mesma forma, deve acionar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer.

Também este dispositivo revela a prática delituosa dos procuradores da requerente, que deve ser combatida, a iniciar pela suspensão/anulação da transferência da marca DROPPING.

Frise-se que a insistência em se enumerar as transgressões legais praticadas pela requerida e os demais procuradores da requerente servem para configurar de maneira insofismável que a transferência da marca DROPPING para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON é absurda, imoral e principalmente ilegal. Fere todos os princípios básicos de concorrência comercial, urbanidade, ética e moral. A justiça, pois, não pode conciliar com tamanhas ilegalidades, obstando seu prosseguimento e determinando que o status atinja o equilíbrio de justiça.

• DA TUTELA ANTECIPADA

O artigo 173 da Lei 9.279/96 prevê:

"Art. 173. A ação de nulidade poderá ser proposta pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse.

Parágrafo único. O juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar liminamente a suspensão dos efeitos do registro e do uso da marca, atendidos os requisitos processuais próprios

Ao mesmo tempo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 273, também permite:

"O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que, existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:

*I - haja fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação;
(...)*

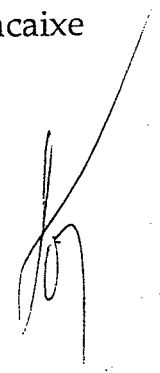
Como se viu, a Lei Marcária permite a concessão de liminar para antecipar os efeitos do provimento jurisdicional final. Já o artigo acima mencionado dita as prerrogativas para a concessão de tal liminar.

É exigido, portanto, a prova inequívoca e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Quanto a prova inequívoca, esta se faz robusta nos presentes autos. Ficou provado que a requerida integra grupo comercial/econômico a que pertence os procuradores da requerente, o Sr. AGOSTINHO DE MELO, a Sra. FABIANA CREMA e a empresa PORTOBELO ASSESSORIA. Ficou provado que de fato estes eram seus procuradores. Ficou provado que os mesmos cuidavam dos interesses da requerente no que tange as marcas DOPPING, NO DOPPING e ANTI-DOPPE. Ficou provado que os procuradores da requerente depositaram em seu nome a mesma marca que já havia depositado a requerente, qual seja, a marca DOPPING. Ficou provado também que a requerida possui promessa de compra e venda com a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON, e que os pagamentos são feitos mensalmente e que seriam suspensos caso não fosse procedida a transferência da marca DROPPING

Veja-se, pois, ainda que não houvesse a peça póstica que orienta a análise documental, seria possível verificar que irregularidades houve e que devem ser sanadas.

A verossimilhança se constata pelo encaixe da prova documental aos argumentos despendidos nesta peça.



O dano irreparável da mesma forma é evidente nos presentes autos. A aquisição ilegal pela empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON da marca DROPPING, que estavam em conluio com os procuradores da requerente, registrará prejuízo econômico de tal monta para a requerente que não poderá suportar e deverá fechar as portas. Também porque a requerente sempre combateu a utilização da marca DOPPING pela sua rival concorrencial INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON. E, se esta obtiver definitivamente a marca DROPPING poderá se opor a todas as marcas da requerente.

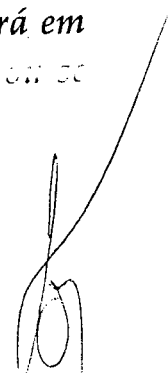
Sendo assim é indispensável que seja deferida a tutela antecipada que determine a suspensão/anulação da transferência da marca DROPPING para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON.

• OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER DO INPI

O Código de Processo Civil inovou ao instituir o texto do artigo 461, que prevê a possibilidade de antecipação de tutela especificamente para as obrigações de fazer e não fazer.

"Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer em se



impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa.

§3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido ao autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§5º Para a efetivação da tutela específica ou para a obtenção de resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial. "



Por se tratar de antecipação específica, os tribunais têm sido mais flexíveis na apreciação desta modalidade de antecipação de tutela, pois os requisitos obrigatórios enumerados no § 3º são: a) ser relevante o fundamento da demanda; b) haver justificado o risco de ineficácia do provimento final; e c) ser possível a reversibilidade da tutela. Fácil perceber que as exigências são mais brandas que as determinadas no artigo 273 do C PC.

Ao requerer a antecipação da tutela na exordial, deverá comprovar estarem presentes todos os requisitos obrigatórios exigidos tanto pelo artigo 273 como pelo artigo 461, através de prova documental.

A tutela inibitória antecipada está disciplinada no novo artigo 461 do C PC acima transcrito, que tornou possível a estruturação de um procedimento voltado à prestação de uma nova modalidade de tutela dos direitos, destinada a impedir a prática, a repetição ou a continuação do ilícito.

A tutela inibitória tem natureza mandamental, posto que se destina a impedir a prática, a reiteração ou a continuação do ilícito, não guardando relação direta com a eventual ocorrência do dano, o qual poderá ser objeto da tutela ressarcitória, a critério do lesado, esta sim, dirigida contra o ato danoso. Ora, se dano não é pressuposto da ação inibitória, então a existência de culpa ou dolo também não lhe dizem respeito.

Basta a probabilidade da prática de um ilícito, aliada ao perigo iminente de sua repetição ou continuação para o cabimento do pleito de tutela inibitória. O pedido inibitório destinada à proteção da marca, da patente ou do desenho industrial não exige a demonstração do dano, mas somente a configuração do perigo da prática de ato provavelmente contrário ao direito.

• DO REQUERIMENTO

Ante o exposto requer:

a. a concessão da tutela antecipada para determinar ao INPI a anulação (impedimento) da transferência da marca DROPPING (Processo nº 824.128.192) e qualquer outra que leve a expressão DROPPING, para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON ou qualquer outra que não seja a requerente, nos termos do artigo 173 da Lei 9.279/96 e 273 do Código de Processo Civil



b. caso esse não seja o entendimento de Vossa Excelência ou caso a marca ainda não haja sido transferida, requer a concessão da tutela antecipada para determinar ao INPI que não proceda a transferência da marca DROPPING (Processo nº 824.128.192) e qualquer outra que leve a expressão DROPPING, para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON ou qualquer outra que não seja a requerente, e conseqüentemente, nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil

c. a citação dos requeridos para contestar a presente no prazo legal, querendo, ciente de que seu silêncio acarretará em revelia e confissão;

d. a procedência da ação para determinar definitivamente ao INPI que anule ou, caso ainda não tenha sido transferida, não proceda a transferência da marca DROPPING (Processo nº 824.128.192) e qualquer outra que leve a expressão DROPPING, para a empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO MAFFERSON ou qualquer outra que não seja a requerente.



e. que seja a requerida ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes no montante que Vossa Excelência entender justo;

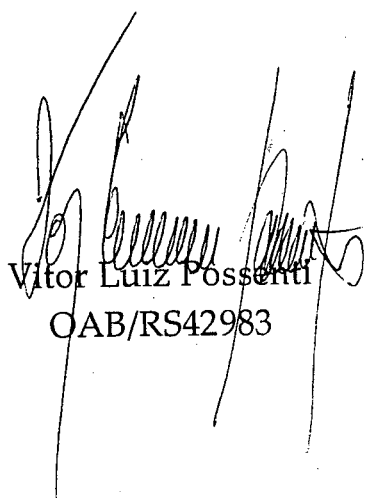
f. a produção de todas as provas admitidas em direito, em especial a testemunhal, pericial, documental inclusa e outras que se fizerem necessárias no curso do processo.

• DO VALOR DA CAUSA

Dá à causa, para efeitos meramente fiscais, o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais).

Nestes termos, pede deferimento.

Joinville, 17 de março de 2.006.



Vitor Luiz Possenti
OAB/RS42983