



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO-AO-INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0789/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N° 818687592

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0344/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. A Coordenação-Geral de Recursos Administrativos.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2012.

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0344-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-2.1

PROCESSO Nº 81868.759219-97

INTERESSADO: Refrigerantes Devito Indústria e Comércio Ltda.

ASSUNTO: Caracterização de má-fé dos propositores de processo administrativo de nulidade de marca.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela CGREC a respeito de desistência do processo administrativo de nulidade de marca. *In casu*, alguns sócios de uma empresa ingressaram no INPI com um processo administrativo pleiteando a nulidade de uma marca. Posteriormente, outros sócios da empresa requereram a desistência do processo de nulidade da marca.

2. Esta nota técnica tem por finalidade responder quatro questionamentos apresentados pela CGREC a seguir transcritos:

- a) caracterização de má-fé por parte dos sócios propositores do processo administrativo de nulidade;
- b) validade dos atos administrativos praticados durante toda a instrução do procedimento de nulidade;
- c) possibilidade jurídica de homologação da desistência indeferida;
- d) eventual devolução de prazo certo para o titular prorrogar o presente registro, embora o mesmo esteja extinto por expiração de sua vigência, uma vez que o mesmo permaneceu como 'registro extinto' de 28/09/1999 até 12/01/2010, por uma falha administrativa. Ou até mesmo, considerarmos o prazo de vigência do registro suspenso durante o referido período, regressando a sua vigência a partir da publicação da presente decisão.

3. A nota técnica restringe-se a examinar a legitimidade dos propositores do processo administrativo de nulidade. O mérito do processo administrativo de nulidade não é o objeto destas ponderações.



4. Primeiramente, cabe relatar os fatos constantes dos autos para qualificar a conduta dos sócios propositores do processo administrativo de nulidade. A descrição dos fatos indicará o *animus* dos agentes. Essa é uma questão precedente aos outros questionamentos, porquanto os efeitos de um ato jurídico divergem se a sua prática foi motivada por boa ou má-fé.

I. DOS FATOS

5. O pedido de registro da marca "REFRIGERANTE DEVITO" foi depositado em 15.08.1995 (RPI nº 1297), pela empresa Refrigerantes Devito Indústria e Comércio Ltda. A marca foi concedida em 18.11.1997 (publicação RPI nº 1407).

6. Alguns meses após a publicação na RPI, em 11.03.1998, a sociedade Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda ingressou com **processo administrativo de nulidade** da marca supra mencionada. As fls. 32, consta a procuração outorgada pelo Sr. **Abílio de Vitto** ao Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto para propositura de processo de nulidade de registro.

7. A empresa Refrigerantes Devito Indústria e Comércio Ltda, detentora da marca, manifestou-se às fls. 64/71. Esta alegou *falta de legitimidade da empresa proponente do processo de nulidade, porquanto este foi proposto por uma minoria societária sem poderes para a prática do ato.*

8. A sociedade Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda, representada por quatro de seus sócios, apresentou **petição de desistência** do processo de nulidade às fls. 74/75. Estes foram os sócios interessados na desistência do processo de nulidade da marca: Dovílio Devito, João Waldemar de Vitto, Antonio Marcos de Vitto e Nayr Perez De Vitto. De acordo com essa petição, os Srs. Abílio de Vitto e Luis Mário Baldussi Devito não manifestaram a vontade da empresa quando requereram a nulidade da marca.

9. Causa estranheza que um tema relevante como o invocado pelos sócios majoritários às fls. 74/75 tenha sido exposto de forma tão sucinta. A petição não especificou, por exemplo, as normas legais e as contratuais acerca de tomada das decisões.

10. Os Srs. Abílio de Vitto e Luis Mário Baldussi Devito ratificaram o pedido de nulidade da marca (fls. 113).

11. O julgamento do processo reconheceu a nulidade da marca, com fundamento nos arts. 124, V, e 129, § 1º da LPI (fls. 123/130).



12. Em momento posterior ao julgamento, a sociedade Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda apresenta uma petição denominada de esclarecimento (fls. 134/144). Nessa ocasião, a sociedade é representada pelos sócios Dovílio Devito, João Waldemar de Vitto, Antonio Marcos de Vitto e Nayr Perez De Vitto. A petição detalha o percentual de cotas pertencentes aos sócios mediante as seguintes palavras:

“7. À época da instauração do Processo Administrativo de Nulidade do registro nº 818.687.592, pela Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda, através de seus sócios minoritários ABÍLIO e LUIZ MARIO, vigorava a Alteração Contratual firmada em 17.04.96, que outorgara poderes SOMENTE aos sócios ANTONIO MARCOS e DOVILIO, para gerenciarem essa empresa, praticando todos os atos necessários ao seu regular funcionamento (doc. 14).

8. Cientes de que não detinham poderes para representar a INDÚSTRIA DE BEBIDAS PEDRO DEVITO, os Srs. ABÍLIO e LUIZ MÁRIO ludibriaram o examinador do INPI, apresentando-lhe cópia da antiga alteração contratual firmada em 04.12.95 (doc. 12), que previa a todos os sócios exercerem a gerência dessa empresa.”

13. Os quatro sócios Dovílio Devito, João Waldemar de Vitto, Antonio Marcos de Vitto e Nayr Perez De Vitto representam a maior parte do capital social da Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda, nos termos da alteração contratual **vigente no período da apresentação do pedido de nulidade da marca.**

14. Verificados os principais fatos constantes dos autos, passa-se ao exame sobre as alterações contratuais da sociedade Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda.

II. ALTERAÇÕES CONTRATUAIS DA SOCIEDADE

15. Há duas alterações contratuais pertinentes ao exame da controvérsia:

- a) alteração contratual firmada em 17 de abril de 1996 (fls. 187/188, gerência exercida pelos sócios Dovílio Devito e Antonio Marcos Devitto);
- b) alteração contratual firmada em 04.12.1995 (fls. 54/57, gerência exercida por todos os sócios) e apresentada ao INPI por ocasião do proposição do processo administrativo de nulidade da marca.

16. O protocolo da petição de nulidade da marca é datado de 11 de março de 1998 (fls. 19).



17. Em 11 de março de 1998, era vigente a alteração contratual firmada em 17 de abril de 1996. Dessa forma, mister reconhecer que os sócios **Sr. Abílio de Vitto e Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto** não possuíam legitimidade para a propor o processo administrativo de nulidade da marca.

18. Os sócios Sr. Abílio de Vitto e Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto ao proporem o processo administrativo de nulidade, em nome da sociedade Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda, apresentaram uma alteração contratual não vigente na ocasião, a qual lhes favoreciam em detrimento dos demais sócios. *Esse fato sugere a prática de má-fé por parte dos proponentes do processo administrativo de nulidade da marca.*

19. A alteração contratual firmada em 17 de abril de 1996 tornou ilegítimos os sócios Sr. Abílio de Vitto e Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto para propor o processo administrativo de nulidade. Essa ilegitimidade será confirmada caso verificada a legalidade da referida alteração contratual. Nesse diapasão, cumpre tecer algumas considerações a respeito do direito comercial vigente na data da proposição do processo administrativo de nulidade:

III. DIREITO COMERCIAL VIGENTE NA DATA DA PROPOSIÇÃO

20. Vale observar a legislação comercial vigente no ano de 1998, anterior ao regramento trazido pelo Código Civil de 2002. A Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada, regida, na ocasião, no Decreto nº 3.708/19.

21. De acordo com o Decreto nº 3.708/19, as deliberações dos sócios na sociedade limitada dependiam de simples decisão dos sócios. Na ocasião, havia um sistema distinto do novo Código Civil, no qual há diferentes quoruns de deliberações para cada matéria. No Código Civil vigente, particularmente nos arts. 1071 e seguintes, o mecanismo de deliberação da sociedade limitada é mais complexo do que o previsto no revogado Decreto nº 3.708/19.

22. Pertinente ao caso em exame é o art. 13 do Decreto nº 3.078/19, o qual atribuía o uso da firma aos sócios gerentes, *in verbis*:

Art. 13. O uso da firma cabe aos sócios gerentes; si, porém, forem omissos o contracto, todos os socios della poderão usar. É lícito aos gerentes delegar o uso da firma sómente quando o contracto não contiver clausula que se oponha a essa delegação. Tal delegação, contra disposição do contracto, dá ao socio que a fizer pessoalmente a responsabilidade das obrigações contrahidas pelo substituto, sem que



possa reclamar da sociedade mais do que a sua parte das vantagens auferidas do negocio.

23. Desse modo, a alteração contratual de 17 de abril de 1996 está em conformidade com o Decreto nº 3.078/19.

24. O reconhecimento da ilegitimidade dos sócios Sr. Abílio de Vitto e Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto para promover, em nome da sociedade Indústria de Bebidas Pedro Devito Ltda, o processo de nulidade da marca, demanda uma ponderação sobre a má-fé expressa na conduta.

IV. CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ

25. Sobre a má-fé dos sócios os quais instauraram o processo de nulidade de marca, cumpre destacar que eles apresentaram a alteração contratual da sociedade a qual lhes favorecia (datada de 4 de dezembro de 1995, fls. 54/57). Por quê não apresentaram a alteração contratual vigente na ocasião (datada de 17 de abril de 1996, fls. 187/188)? A omissão em apresentar a alteração contratual vigente constitui indício de má-fé.

26. Outro indício documental de má-fé é a ratificação de vontade expressa na peça de fls. 113. Nesse ato, os sócios Sr. Abílio de Vitto e Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto comunicam a ciência da petição de desistência do processo de nulidade de marca (fls. 78/79) e reiteram o pedido de nulidade da marca. Ora, se os referidos senhores tivessem apenas se equivocado no uso da firma, cabia, nessa ocasião, retificar o pedido, e não ratificá-lo.

27. Dessa forma, a Procuradoria filia-se ao entendimento exposto na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 15/2011 (fls. 378/382) no tocante à má-fé dos sócios Sr. Abílio Devitto e Sr. Luiz Mario Baldussi Devito.

IV. VALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

28. Caracterizada a má-fé dos sócios propositores do processo administrativo de nulidade, responde-se o questionamento seguinte da CGREC sobre a validade dos atos administrativos praticados durante toda a instrução do procedimento de nulidade.

29. Inválidos são os atos administrativos quando praticados contrariamente ao ordenamento jurídico. Recorre-se à definição de Celso Antônio Bandeira de Mello, a seguir transcrita, para verificar a validade dos atos administrativos praticados nos autos:



“Os atos administrativos praticados em desconformidade com as prescrições jurídicas são inválidos.”¹

30. Inquire-se qual ato administrativo praticado nos autos ocorreu em desconformidade com as prescrições jurídicas. A CGREC não apontou nenhum desses atos. E tampouco a Procuradoria vislumbra ato administrativo com algum vício capaz de invalidá-lo.

31. De fato, a manutenção da decisão de primeira instância administrativa enseja uma situação injusta, principalmente por que foi influenciada por uma conduta de má-fé dos proponentes do processo de nulidade da marca. Isso não quer dizer que a decisão, ou outro ato administrativo praticado durante a instrução, seja inválido.

32. Tampouco se pode atribuir à decisão de primeira instância administrativa o equívoco no não-reconhecimento da ilegitimidade dos proponentes. Os argumentos expedidos pela parte interessada no indeferimento do pedido do processo de nulidade e na manifestação de desistência foram sumamente simplórios, incapazes de proporcionar o convencimento da Administração. A argumentação clara e completa veio posteriormente à decisão administrativa de primeira instância.

33. O reconhecimento da validade dos atos administrativos praticados durante toda a instrução do procedimento de nulidade coaduna-se com o art. 220 da Lei 9.279/96, o qual orienta o aproveitamento dos atos praticados pelas partes quando possível.

Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis.

V. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA

34. A CGREC questiona a possibilidade jurídica de homologação da desistência indeferida. O pedido de desistência em comento refere-se à petição mencionada no item 8 supra.

35. Desse questionamento, infere-se a intenção de invalidar a decisão administrativa de primeira instância, reconhecendo válidos os atos praticados durante a instrução processual. Nesse contexto, o processo administrativo de nulidade retornaria o seu curso ao período

¹ MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26 ed. Rio de Janeiro: Malheiros, 2009, p. 454.



imediatamente posterior ao fim da instrução processual. A decisão administrativa a ser proferida poderia homologar o pedido de desistência do processo.

VI. DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA PRORROGAR O REGISTRO

36. O quarto questionamento formulado pela CGREC refere-se à possibilidade de devolução de prazo certo para o titular prorrogar o registro da marca, não obstante a sua extinção.

37. Se não houver a devolução do prazo para prorrogar o registro, careceria de efeito prático a presente revisão do processo administrativo de nulidade. O princípio da finalidade administrativa não será alcançado na hipótese de entender pela impossibilidade de devolução do prazo para prorrogar o registro.

38. O prazo de prorrogação do registro de marcas não é absoluto, nos termos da Lei nº 9.279/96. O art. 221 da LPI prevê a devolução dos prazos quando houver a prova da não realização do ato, em razão de justa causa, *in verbis*:

Art. 221. Os prazos estabelecidos nesta Lei são contínuos, extinguindo-se automaticamente o direito de praticar o ato, após seu decurso, salvo se a parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Reputa-se justa causa o evento imprevisto, alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato.

§ 2º Reconhecida a justa causa, a parte praticará o ato no prazo que lhe for concedido pelo INPI.

Art. 222. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento.

Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI.

Art. 224. Não havendo expressa estipulação nesta Lei, o prazo para a prática do ato será de 60 (sessenta) dias.

39. Dispensa-se prova de justa causa para a não-prorrogação do registro da marca "REFRIGERANTE DEVITO". A nulidade da marca constitui a justa causa, a qual impedia a parte de praticar o ato.

VII. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES

40. A decisão administrativa de primeira instância julgou procedente o pedido de nulidade da marca. Para isso, a decisão concluiu pela legitimidade dos proponentes do processo de nulidade. A alteração contratual constante dos autos, nesse momento, indicava os sócios Srs. Sr. Abílio de Vitto ao Sr. Luis Mário Baldussi de Vitto como sócios legítimos para usar a firma da sociedade.

41. Essa conclusão decorre do seguinte fato: nos autos havia tão-somente a alteração contratual firmada em 04.12.1995 (fls. 54/57), a qual indicava todos os sócios como sócios-gerentes da sociedade. A alteração contratual a qual indicava somente os sócios Sr. Dovilio Devito e Sr. Antonio Marcos Devitto como gerentes, firmada em 17 de abril de 1996, foi juntada aos autos somente depois da decisão de primeira instância.

42. A alteração contratual apresentada ao INPI para o julgamento do processo de nulidade da marca não era mais vigente. Logo, é possível afirmar que os motivos que conduziram o convencimento da decisão de primeira instância foram falsos. Reconhecidos os motivos dessa decisão como falsos, mister reconhecer a aplicação da teoria do motivo determinante. Sobre a teoria, assim se pronuncia a doutrina:

“[...] De acordo com esta teoria, os motivos que determinaram a vontade do agente, isto é, os fatos que serviram de suporte à sua decisão, integram a validade do ato. Sendo assim, a invocação de ‘motivos de fato’ falsos, inexistentes ou incorretamente qualificados vicia o ato mesmo quando, conforme já se disse, a lei não haja estabelecido, antecipadamente, os motivos que ensejariam a prática do ato. Uma vez enunciados pelo agente os motivos em que se calçou, ainda quando a lei não haja expressamente imposto a obrigação de enunciar-los, o ato só será válido se esses realmente ocorreram e o justificavam.”²

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

43. Em síntese, conclui-se:

- a) pela caracterização da má-fé na conduta de propor o processo administrativo de nulidade da marca;

² Ibid, p. 398.



- b) o reconhecimento da validade dos atos administrativos praticados durante toda a instrução do procedimento de nulidade, em consonância com o art. 220 da Lei 9.279/96;
- c) possibilidade jurídica de homologação da desistência indeferida;
- d) devolução dos prazos, nos termos do art. 221 da LPI.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 14 de setembro de 2012.

Handwritten signature of Loris Baena Cunha Neto.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador