



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 0058-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO Nº 52400.003569-04
INTERESSADO: DIRMA
ASSUNTO: Marca Stolichnaya.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de ação na qual se discute a validade de atos administrativos concernentes à transferência da marca Stolichnaya. Há outros pedidos na causa relacionados à nulidade de marcas e sobrestamento de pedidos de registro.
2. A marca Stolichnaya (006921310) foi concedida em 25.4.1979 à FGUPVSESOJUZNOE OBJEDINENJE SOJUZPLODO IMPORT.
3. Em 16.03.1993, a Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport requereu a transferência da marca para sua titularidade. O INPI efetuou a respectiva anotação de transferência, a qual foi publicada na RPI 1173, de 25.05.1993.

II. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE PARCIAL DO ESTATUTO SOCIAL DA EMPRESA OAO PLODOVAYA KOMPANHYA

4. Posteriormente, a Procuradoria Geral da Federação Russa promoveu uma ação de civil visando a declaração de invalidade parcial do estatuto social da empresa OAO Plodovaya Kompanhya¹ e CRC. Por meio do item 2 da cláusula segunda do estatuto social da OAO Plodovaya Kompanhya, esta empresa declarava-se sucessora legal da VVO Soyzplodoimport.
5. A ação foi julgada procedente pelo Tribunal de Comércio da Cidade de Moscou. A sentença não menciona em um item sequer a questão do registro da marca Stolichnaya. A parte dispositiva da sentença é sucinta e o seu cerne pode ser transcrito nestes termos:

¹ A OAO Plodovaya Kompanhya era anteriormente denominada FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY SOJUZPLODOIMPORT, de acordo com que consta no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual homologou a sentença russa.

BH



“Declarar inválido item 2 da cláusula segunda do estatuto social da OAO Plodovaya Kompanhya, na parte relativa a declaração de que a sociedade é sucessora legal da VVO Soyuzplodoimport.”

III. HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA

6. A sentença russa, objeto do tópico anterior, foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do processo SEC nº 269 – RU (2005/0162278-6).

7. O pedido homologatório foi deferido em relação à PLODOVAYA COMPANIA, como demonstra a parte final do voto do Ministro Relator:

“Ante o exposto, voto no sentido do deferimento parcial do pedido de homologação, somente em face de (4) PLODOVAYA COMPANIA (anteriormente denominada FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY SOJUZPLODOIMPORT).”

8. Uma vez homologada a sentença estrangeira no Brasil, ela possui efeitos no ordenamento jurídico nacional.

9. Há uma longa discussão promovida pela Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport a respeito de vícios existentes na sentença russa. Alega-se que não foi oferecido o contraditório na jurisdição russa. Alega-se também que a sentença equivale a uma desapropriação.

10. A discussão é tão extensa que foi recepcionada pela Corte Européia de Direitos Humanos; no caso conhecido como OAO Plodovaya Kompaniya v. Russia. A Corte, na ocasião, entendeu pela inexistência de violação ao artigo 1 do Protocolo nº 01 da Convenção.

11. As alegações da Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport a respeito da invalidade da sentença russa, por mais pertinentes que sejam, dispensam maiores comentários. Uma vez homologada a sentença estrangeira pelo Superior Tribunal de Justiça, ela surte efeitos como se houvesse sido proferida por órgão jurisdicional do País.

IV. ALCANCE DA HOMOLOGAÇÃO DA SENTENÇA RUSSA NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DA MARCA STOLICHNAYA (006921310)

12. Cumpre verificar como a sentença russa, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, afeta a transferência da marca “Stolichnaya”, ocorrida no ano de 1993.

13. Cumpre retornar ao ano de 1993 e imaginar a seguinte hipótese: a Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport vem ao INPI e requer a transferência da marca Stolichnaya (006921310). Ocorre, no entanto, que o estatuto social da empresa não a denomina como sucessora da titular do registro da marca Stolichnaya. Provavelmente, o INPI indeferiria a transferência pleiteada.



14. Deduz-se, assim, que a invalidade do item 2 da cláusula segunda do estatuto social da empresa OAO Plodovaya Kompaniya repercute na transferência de titularidade da marca Stolichnaya.

15. A homologação pelo Superior Tribunal de Justiça tornou a empresa OAO Plodovaya Kompaniya (ou Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport) parte ilegítima para efetuar a transferência da marca.

16. A nulidade de uma cláusula contratual opera efeitos retroativos (*ex tunc*). Isto é, cabe ao INPI reavaliar os atos da Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport como se ela jamais tivesse apresentado o estatuto social contendo o item 2 da cláusula segunda.

17. O momento não é de discutir se o INPI agiu corretamente ou não na transferência da marca. O critério de análise do caso é distinto. A pergunta é simples: se, em 1993, não houvesse o item 2 da cláusula segunda do estatuto social da empresa requerente, a transferência teria sido deferida?

18. A nulidade da transferência do registro da marca Stolichnaya parece afetar o registro das seguintes marcas, em razão da colidência: (i) 820847674; (ii) 820847666; (iii) 820847631; (iv) 820847640; (v) 820847658.

19. Há um conjunto de pedidos pendentes de registro marcário. Provavelmente, esses pedidos precisam ser indeferidos, em razão da colidência, considerando que o requerente não figura como parte legítima. Este é o conjunto de pedidos pendentes de registro marcário: (i) 8223643190; (ii) 825028841; (iii) 824913620; (iv) 823568490.

V. CONCLUSÃO

20. Diante do exposto, sugere-se o encaminhamento dos autos para a DIRMA solicitando resposta para os seguintes questionamentos:

- I. Se, em 1993, não houvesse o item 2 da cláusula segunda do estatuto social da Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzploimport, a transferência da marca Stolichnaya (006921310) teria sido deferida?
- II. Na hipótese do INPI opinar pela nulidade da transferência da marca Stolichnaya (006921310), pode-se defender a nulidade dos registros marcários a seguir identificados: (i) 820847674; (ii) 820847666; (iii) 820847631; (iv) 820847640; (v) 820847658?
- III. Na hipótese do INPI opinar pela nulidade da transferência da marca Stolichnaya (006921310), pode-se defender o indeferimento dos pedidos de registro marcário a seguir identificados: (i) 8223643190; (ii) 825028841; (iii) 824913620; (iv) 823568490?

21. A DIRMA já analisou a matéria, em diversas ocasiões, como demonstra o relatório firmado pelo Sr. Carlos Mauricio Ardissonne, de 20 de abril de 2005 (fls. 141/144) e a informação prestada pelo Sr. Walderly Francisco dos Santos, em 28.04.2005 (fls. 145/146).



22. As perguntas ora formuladas, no parágrafo 19 *supra*, pedem um pronunciamento da DIRMA a respeito da *repercussão da nulidade do item 2 da cláusula segunda do estatuto social* da OAO Plodovaya Kompaniya.

23. É possível que haja determinados documentos no processo de transferência da marca, como, por exemplo, um instrumento de cessão de direitos, firmada pela empresa titular do registro marcário no ano de 1993. Ou seja, talvez a nulidade do item 2 da cláusula segunda do estatuto social da empresa precitada não tenha repercussões no processo administrativo de transferência da marca. Pede-se que a DIRMA verifique esses dados.

24. Em síntese, sugere-se o encaminhamento dos autos à DIRMA.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2014.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

00400.000/28/2014-74
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
PROFESSOR
PROFESSOR
Fis.: 2727
Rub.: _____

FELSBERG ASSOCIADOS

FELSBERG E PEDRETTI
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Brasília, 19 de dezembro de 2014

Para

Advocacia Geral da União - AGU

A/C Dr. Luis Inácio Lucena Adams

Ref.: Vodka Russa "STOLICHNAYA" - Processo nº 0528673-35.2004.4.02.5101 - 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Hmo. Sr. Dr. Advogado-Geral da União,

Na qualidade de advogados da EMPRESA ESTATAL FEDERAL RUSSA FKP "SOJUZPLODOIMPORT" (FKP), e em relação ao assunto em referência, vimos pela presente expor a V.Sa. para ao final requerer o que se segue:

Em síntese, a controvérsia surgiu na Rússia, quando a empresa Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzplodoimport (VAO Sojuzplodoimport) registrou seu estatuto social na Câmara de Registro Comercial Russa, onde se autointitulou, de forma fraudulenta, sucessora legal da empresa estatal Vsesojuznoe Objedinenije Sojuzplodoimport (VVO Sojuzplodoimport). Esta última empresa era a legítima detentora dos direitos de propriedade da marca **Stolichnaya** em diversos países, inclusive no Brasil. Com base na premissa (ilegal e equivocada) de que era detentora dos direitos sobre a marca, por ser suposta sucessora da VVO, a empresa VAO Sojuzplodoimport procedeu à alteração ilegal da titularidade dos registros da marca **Stolichnaya** em diversos países, transferindo-a para o seu nome.

No Brasil, a marca **Stolichnaya** foi inicialmente registrada em nome de VVO Sojuzplodoimport (corretamente, portanto), mas sucessivamente teve seu registro cedido e transferido para VAO

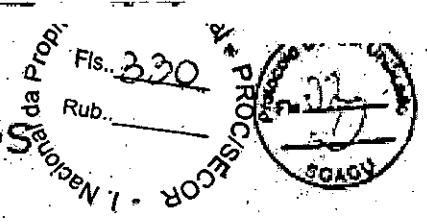
1000
Rua S. Antônio, 1100 - 11.º andar - 01309-015
São Paulo, Av. Paulista, 1299 - 12.º andar - 01309-015
Tel. (55 11) 3141-2100 | Fax (55 11) 3141-2050
Rio de Janeiro, Av. Alameda Marquês, 52 - 22.º andar
20011-000 - Tel. (55 21) 2156-7128 | Fax (55 21) 2170-1112
Brasília, SCN, Quadra 05, Bloco A, Sl. 1212, Torre Norte
70243-000 - Tel. (55 61) 3011-1301 | Fax (55 61) 3011-1305

WWW.FELSBERG.COM.BR

Washington D.C., 1721 G Street, N.W., Suite 300, 20004, USA
Tel. (202) 330-7499 | Fax (202) 331-7433
New York, 405 Lexington Avenue, 26th floor, 10174, New York
Tel. (212) 502-6440 | Fax (212) 508-2005
Düsseldorf, Kaiserwerthstr. 199, 40244, Altona
Tel. (49) (0) 211 687837-20 | Fax (49) (0) 211 687 837 29
Shanghai, 57 Standard Chinese Tower, 401, 200124, China
Tel. (86) 21 6182 8801 | Fax (86) 21 6182 6727

FELSBERG ASSOCIADOS

FELSBERG & PEDRETTI
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS



Sojuzplodoimport (em 16.3.1993), Plodimex do Brasil (15.6.1994) e, finalmente, Spirits International N.V. (10.3.2000).

Com o intuito de reverter essa questão, a Procuradoria Geral da Federação Russa propôs ação civil na Rússia, que foi julgada procedente em definitivo, para anular parte do estatuto social da empresa VAO Sojuzplodoimport, invalidando assim a declaração de sucessão das empresas.

Tal decisão foi objeto de homologação de sentença estrangeira no Brasil, que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça sob o nº SEC → 269 (0162278-83-2005,3.00.0000). O pedido de homologação de sentença estrangeira foi proposto contra a empresa Foreign Economic Joint Stock Company Sojuzplodoimport (VAO Sojuzplodoimport), e também suas sucessoras Plodimex do Brasil, Closed Joint Stock Company Sojuzplodoimport e Spirits International N.V.. Em 10.06.2010, o STJ deferiu parcialmente o pedido de homologação de sentença estrangeira, em face da empresa Plodovaya Companhia (anteriormente VAO Sojuzplodoimport), considerando que como as demais empresas não eram parte no processo originário na Rússia, a sentença não poderia ser homologada em relação a elas.

Paralelamente, foi proposta ação de anulação de registro de marca em nome da EMPRESA ESTATAL FEDERAL FKP "SOJUZPLODOIMPORT", OSTALCO DO BRASIL S.A., O O O "OST-ALCO" e FGUP VSESOJUZNOE OBJEDINENIJE SOJUZPLODOIMPORT, em face de SPIRITS INTERNATIONAL N.V. e de suas antecessoras CLOSED JOINT STOCK COMPANY SOJUZPLODOIMPORT, PLODIMEX DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. e FOREIGN ECONOMIC JOINT STOCK COMPANY SOJUZPLODOIMPORT, além do INPI.

Atualmente, o processo encontra-se concluso, aguardando a prolação da sentença de mérito.

100, S. 14, 04611-2000, RJ, RJ

FELSBERG ASSOCIADO

FELSBERG E PEDRETTI
ADVOGADOS E CONSULTORES LEGAIS

Fls. 331
Rub. _____
1. Nacional da Propriedade Intelectual - PROPIETARIO
PROF. PROFISSIONAL - PROFISSIONAL



Outrossim, imperioso salientar que o grande problema suportado pela EMPRESA ESTATAL FEDERAL RUSSA FKP "SOJUZPLODOIMPORT" (FKP), é que sem uma decisão de primeira instância, a insegurança jurídica relacionada à titularidade da marca Stolichnaya permanece. Há diversos containers de vodka apreendidos pela empresa Spirits International N.V., que alega que as distribuidoras brasileiras vêm importando o produto russo ilegalmente, sem a licença de marca. Ou seja, em última instância, o que se tem é que apesar da homologação da sentença estrangeira pelo STJ e do reconhecimento da fraude nos tribunais russos relacionada à titularidade da marca Stolichnaya, no Brasil a questão pendente de apreciação pelo judiciário desde 2004.

Além disso, cumpre ainda esclarecer que os produtos produzidos pela empresa Spirits International N.V. e/ou comercializados sob sua licença, vinculados à marca Stolichnaya, não são de procedência russa (na verdade são produzidos na Letônia!!!). Tal fato acarreta prejuízos aos consumidores, na medida em que estão adquirindo produtos de origem e qualidade diversas das pretendidas.

Diante de tais fatos e considerando os termos da Portaria nº 656 de 11/10/2013, vimos pela presente solicitar o agendamento de reunião com V.Sa. para tratar do assunto em referência.

Atenciosamente,


THOMAS BENES FELSBURG

OAB/SP 19.383