



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 0158-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 006806163

INTERESSADO: Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

ASSUNTO: Cessão de registro marcário. Marca Champion. Vícios no negócio jurídico.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, por meio da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/Nº 19/2011, submete consulta à Procuradoria sobre cessão de direitos relativos ao registro da marca “Champion”.
2. No ano de 2003, a marca “CHAMPION” era de titularidade da empresa Icaraíma. A empresa Icaraíma apresentou ao INPI o requerimento de cessão do registro, em 18.03.2003. Na petição, constava como parte cessionária a empresa Laticínios Santa Rita do Pantanal.
3. O ato de cessão foi publicado na RPI nº 1799, de 28.06.2005. Em face do ato de cessão, a empresa cedente interpôs um recurso administrativo (fls. 166/172). Do recurso interposto, destacam-se as seguintes alegações (fls. 170):

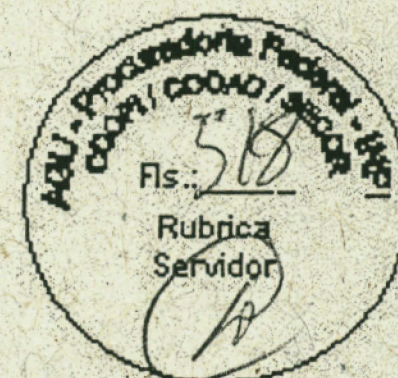
“Posteriormente à alteração [contratual], mais precisamente em 18 de março de 2003, o Sr. Antonio Marega Barranco, ardilosamente, encaminhou pedido de transferência de titularidade da marca CHAMPION em favor da empresa LATICÍNIOS SANTA RITA DO PANTANAL LTDA – ME, de propriedade de sua filha, Patrícia Bortolazi Barranco. Salta aos olhos o fato de ter o próprio Sr. Antonio Marega Barranco firmado o documento de transferência, o que demonstra, sem resquício de dúvida, a má-fé na operação e a tentativa de locupletar-se de patrimônio que não só a ele pertencia.”
4. Posteriormente, o sócio majoritário da empresa cedente, Sr. Antonio Marega Barranco, apresenta um pedido de desistência do recurso administrativo alegando que a empresa



que apresentou o recurso administrativo não possuía poderes para a prática do ato (fls. 446/447), *in verbis*:

“O Recurso interposto pela patronesse do recorrente MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., foi proposto sem poderes legais para tanto.”

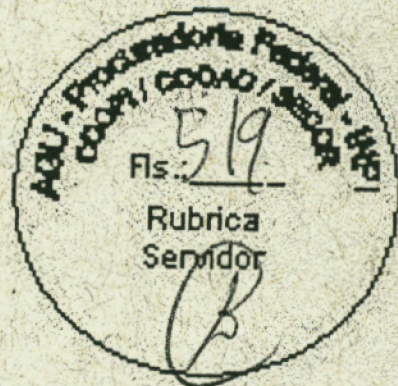
5. Conforme reconhece a Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, existe uma teia de relações jurídicas duvidosas. Multiplicam-se alegações de vícios nas relações contratuais.
6. Das múltiplas alegações de má-fé, depreende-se a existência de uma briga familiar transposta às relações comerciais e ao presente processo administrativo. O que chama a atenção é a ausência de judicialização da controvérsia. Se a controvérsia foi judicializada, esse fato não foi trazido aos autos.
7. Também chama a atenção a litigiosidade existente entre os sócios, que não provocou a dissolução do vínculo societário, pelo menos, de acordo com os documentos acostados aos autos. Apesar das alegações de atos fraudulentos, não houve a dissolução da sociedade.
8. Tampouco um sócio buscou a responsabilidade do outro sócio, perante o Poder Judiciário, dos atos que supostamente extrapolaram as obrigações contidas no contrato social.
9. Qualquer decisão a ser proferida pelo INPI não irá pacificar as relações empresariais entre os atores desse caso.
10. O breve relato dos autos, a seguir apresentado demonstra o imbróglio jurídico provocado pelos sócios da sociedade cedente.
11. No dia 17 de agosto de 1977, foi apresentado o pedido de registro marcário “Champion”, pela empresa Banzai Superatacado de Alimentos Ltda. A marca foi concedida em 10 de outubro de 1978 (fls. 1).
12. Em 03 de maio de 1983, a marca “Champion” foi transferida para a empresa Laticínios Champion Ltda (fls. 36). O ato de cessão foi publicado na RPI nº. 663, de 05 de julho de 1983. A marca foi novamente transferida, em 26 de dezembro de 1988 (fls. 45), tendo como cessionária a sociedade Laticínios Banzai Ltda.
13. A empresa Laticínios Banzai Ltda sofreu alteração contratual e passou a ser denominada Laticínios Icaráima Ltda (RPI nº. 1037, de 16 de outubro de 1990).



14. O Sr. Antonio Marega Barranco, conferiu à Sra. Patrícia Bertolassi Barranco poderes para a cessão da "Champion" para a empresa Laticínios Santa Rita do Pantanal Ltda.
15. A empresa Laticínios Santa Rita do Pantanal tem como sócios a Sra. Patricia Bertolassi Barranco e o Sr. Antonio Marega Barranco.
16. Foi apresentado ao INPI, no dia 18 de março de 2003, o pedido de cessão da marca "Champion". No instrumento de cessão, a Sra. Patrícia Bertolassi Barranco figura como signatária da empresa cedente e da empresa cessionária.
17. O Sr. Elzo Barranco Marega é sócio da empresa Boasafra Comércio de Derivados de Petróleo, detentora de 99% da Icaraíma. Em 26 de março de 2003, o Sr. Elzo Barranco Marega apresentou ao INPI uma petição de impugnação da transferência, alegando desrespeito ao contrato social e má-fé por parte do sócio encarregado de gerir a empresa.
18. A petição firmada pelo Sr. Elzo Barranco Marega não foi conhecida, conforme afirma o parecer técnico da DIRMA às fls. 461/462.
19. A cessão do registro foi publicada na RPI nº 1799, de 28.06.2005, o que motivou a apresentação de recurso pela própria empresa cedente. Posteriormente, houve a apresentação da peça de desistência de recurso, assinada pelo sócio da empresa cedente, Sr. Antonio Marega Barranco.
20. A DIRMA, para maior esclarecimento da questão, formulou exigência (fls. 461/462) para que o Sr. Antonio Barranco Marega apresentasse documento que comprovasse sua continuidade como sócio gerente da empresa Icaraíma. Sendo a exigência cumprida em 07 de novembro de 2007, com a apresentação de certidão simplificada da Junta Comercial do Paraná.
21. Na data de 29 de novembro de 2007, o escritório MARPA apresentou uma petição ao INPI (fls. 477/480) denominando-se representante da sociedade Laticínios Icaraíma Ltda. A petição reafirma a inexistência de poderes do Sr. Antonio Barranco Marega para ceder a marca Champion e que os poderes conferidos ao sócio-gerente limitam-se ao objeto da sociedade.
22. É o relatório.

II. MÉRITO

23. A desistência do recurso é ato plenamente válido, no processo administrativo em curso na autarquia. A questão a ser decidida é a validade da petição do Sr. Antonio Marega Barranco, que requereu a desistência do recurso.



24. O imbróglio jurídico é de tal monta que é impossível confirmar a validade jurídica de qualquer alegação das partes, pelo mero exame dos documentos contidos nos autos. Nenhuma alegação apresentada por qualquer das partes é convincente. Há indícios de práticas divergentes ao diploma civilista por ambas as partes.
25. Por medida de cautela, parece razoável o conhecimento do recurso apresentado. Não há comprovação clara e cabal que houve revogação do mandato de representação da empresa Icaraíma conferido à MARPA, ou que tal revogação encontra-se válida.
26. Não está comprovado nos autos se o Sr. Antonio Barranco Marega possuía poderes gerenciais para revogar o mandato outorgado a MARPA. Por esses motivos, sugere-se o conhecimento do recurso. Tampouco está comprovado nos autos se o Sr. Antonio Barranco Marega possui poderes para desistir do recurso interposto pela sociedade Icaraíma. Por isso, mostra-se razoável o indeferimento do pedido de desistência do recurso, o que implica o conhecimento do recurso.
27. Uma vez conhecido o recurso, cabe verificar se cabe ou não o seu provimento. O provimento do recurso seria admissível em duas hipóteses: a) vício no ato de cessão praticado pela autarquia federal; ou b) vício no negócio jurídico que precede o ato administrativo.
28. Definitivamente, não há vício no ato de cessão praticado pelo INPI. O ato do INPI foi regular, observou os procedimentos administrativos previstos nas normas que regem a matéria.
29. Quanto ao vício no negócio jurídico que precede o ato administrativo, cabe observar a existência de indícios da prática de fraude. No entanto, não existe prova cabal e definitiva de vício no negócio jurídico que precedeu o ato de cessão do registro marcário.
30. A cessão de registro marcário prescinde da deliberação dos sócios, pois está compreendido entre os atos de gestão da sociedade empresária. Essa matéria é tratada no Parecer Nº 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o qual trata de matéria similar ao do caso trazido na presente consulta.
31. Carece atribuição ao INPI para declarar a nulidade de um negócio jurídico celebrado entre particulares.
32. Invés de comprovação cabal de nulidade do negócio jurídico, existe um conjunto crescente de alegações de má-fé. Todas as partes envolvidas no caso alegam má-fé, mas nenhuma delas traz uma prova definitiva de invalidade de um ou outro negócio jurídico.



33. Somente uma decisão judicial é capaz de pacificar as relações empresariais que emergem dos autos. A Administração não dispõe de meios para tornar nulos os negócios jurídicos celebrados pelas partes.

34. Para tornar nula a cessão do registro marcário em tela, seria necessário reconhecer que o negócio jurídico precedente entre as duas sociedades empresariais é eivado de vício insanável. O INPI não possui atribuição para declarar a invalidade jurídica de um negócio ou ato jurídico, quando realizado fora do processo administrativo.

35. A fundamentação e as conclusões exaradas no Parecer N° 0013-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 são pertinentes para solução da presente controvérsia administrativa.

III. CONCLUSÃO

36. Não cabe à Administração declarar o vício no negócio ou ato jurídico precedente ao ato de cessão do registro marcário, quando ausente prova clara, definitiva e cabal nesse sentido.

37. Diante do exposto, resta esclarecida a consulta formulada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. As seguintes assertivas sintetizam o entendimento aqui exposto:

- I. O Sr. Antonio Barranco Marega informa que a MARPA não possuía poderes para interpor recurso, em razão disso, ele desiste do recurso. Não está provado se tal manifestação exterioriza uma manifestação de vontade da sociedade Icaraíma, ou apenas do sócio. A personalidade da sociedade não se confunde com a de seus sócios. Por esse motivo, mostra-se razoável o não-acolhimento da desistência do recurso, o que implica o conhecimento do recurso;
- II. O provimento do recurso depende da demonstração de: a) vício no ato administrativo praticado pelo INPI; ou b) do negócio jurídico precedente, praticado pelos particulares;
- III. Não demonstrado o vício no ato administrativo, porquanto a documentação apresentada à autarquia demonstrou que a signatária do requerimento era parte legítima para a prática do ato;
- IV. O vício do ato jurídico precedente não restou provado. Os indícios de fraude são fortes, mas o INPI não pode prover o recurso em tela simplesmente fundamentado em indícios;
- V. O não-provimento do recurso é medida razoável, de acordo com os documentos acostados aos autos, que reúnem somente alegações de fraude, desprovidas de comprovação definitiva.



38. Aprovada a presente manifestação pelo Procurador-Chefe, sugere-se a devolução dos autos à CGREC e encaminhamento de cópia do parecer à DIRMA.

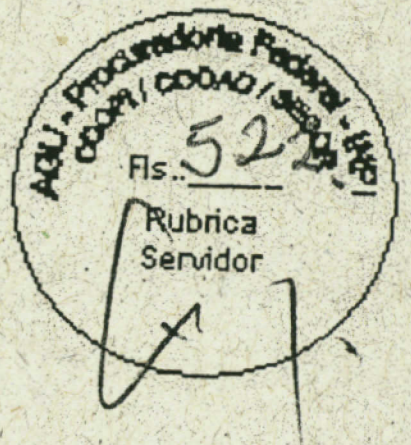
À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2015.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



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

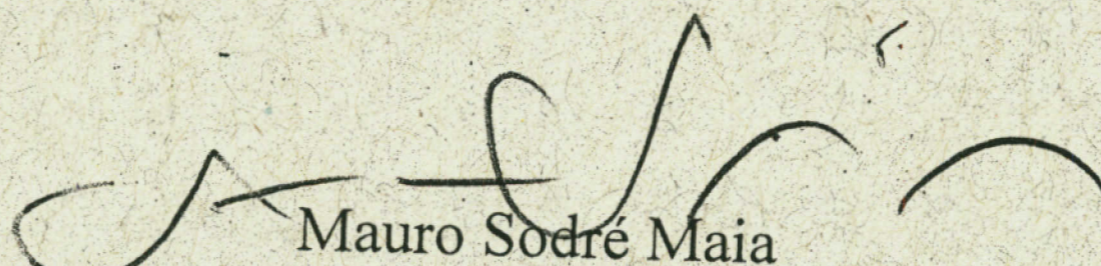


Despacho N° 0326/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 006806163

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0158/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À CGREC.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe