



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00044/2019/CGPI/PFE-INPI/PGE/AGU

NUP: 52402.010611/2019-55

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Transferência de registros de marca

1. Consulta sobre petição de transferência decorrente de cessão de registros marcários adquiridos através de arrematação em ação judicial de falência.
2. Inteligência do Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, no sentido de que os condomínios não possuem personalidade jurídica própria e, portanto, não atendem ao disposto no artigo 128 da Lei nº 9.279/96, para fins de apresentação de pedido de registro de marca.
3. Não há impedimento legal para que sociedade de ações, que possui como objeto social a administração de bens móveis ou imóveis, transfira registros marcários a empresa integrante do seu grupo econômico, que possua atividade compatível com os serviços ou produtos assinalados pela marca, nos termos do §1º do referido dispositivo.

1. Tratam os presentes autos de consulta formulada pela Coordenação de Gestão de Dados Bibliográficos (COGED/DIRMA) a respeito de petição de transferência decorrente de cessão dos registros de marca "RENAUX BLUE LABEL" (828677590, 828677581 e 829033386), "RNX" (829907696, 829907726 e 829907319), "RENAUX" (828957495, 007053770, 800161696 e 820362573) e "RNX TECH" (829907335 e 829907327), de titularidade da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux Sociedade Anônima.

2. No termo de cessão de direitos apresentado à área técnica, consta como cedente Brashop S/A Administradora de Shopping Center e, como cessionária, Havan Lojas de Departamentos Ltda, informando-se, ainda, ter sido arrematado todo o complexo de bens, incluindo, portanto, os registros marcários, da massa falida de Fábrica de Tecidos Carlos Renaux Sociedade Anônima, nos autos do Processo nº 0501085-05.2011.8.24.011.

3. O referido termo informa ainda que, em razão da aquisição de todo o complexo da massa falida, a cedente teria sido autorizada judicialmente a indicar o nome de uma das empresas de seu grupo econômico para figurar como adquirente definitiva dos bens arrematados.

4. De acordo com o documento apresentado, a cessão à empresa Havan Lojas de Departamentos Ltda, integrante do mesmo grupo econômico, atenderia ao disposto no artigo 128, §1º da Lei nº 9.279/96, por possuir a mesma objeto social compatível com as classes de produtos e serviços assinalados pelas marcas, objeto da transferência, observando-se, também o disposto no item 8.8 do Manual de Marcas do INPI.

5. Acompanhando a petição de transferência das marcas, a requerente também apresentou a Ata da Assembleia Geral Extraordinária de Brashop S.A. Administradora de Shopping Center (fls. 9-13), registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. A descrição dos bens da massa falida encontra-se anexada na petição às fls. 19-45 e a sentença da Ação de Falência às fls. 49-57.

6. No Ofício SEI nº 6/2019/COGED/DIRMA/PR, a COGED questiona a possibilidade de ser deferida a petição de transferência das marcas, uma vez que Brashop S/A Administradora de Shopping Center atuaria como "ponte" na transferência entre a massa falida e a cessionária, sendo que, de acordo com os termos do Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, os condomínios não possuem legitimidade para requerer registro de marca perante o INPI.

É o necessário a relatar.

7. Interessa à presente consulta a definição da natureza jurídica dos *shopping centers*. Entende-se também relevante discutir se tais entes poderiam agir como "pontes", transferindo direitos marcários, adquiridos em razão de decisão judicial, para terceiros que possuam atividade compatível com as classes de produtos e serviços assinalados pelas marcas, objeto da transferência, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da Lei nº 9.279/96.

8. O item 8.8 do Manual de Marcas do INPI, conforme ressaltado, admite a transferência em ato contínuo para terceiro, no caso de decisão judicial, em se tratando de cessionário que não exerça atividade compatível, conforme se transcreve a seguir:

"8.8 Transferência por determinação judicial

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por determinação judicial, caso o cessionário não possua atividade compatível, a mesma deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada "ponte")."

9. A dúvida da área técnica, contudo, é justificada, uma vez que, em manifestação anterior da Procuradoria (Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06), firmou-se entendimento no sentido de que os *shopping centers*, ao caracterizarem-se como condomínios edilícios, não possuiriam personalidade jurídica, embora possuam capacidade postulatória, nos termos do artigo 12 do Código de Processo Civil de 1973, então vigente à época.

10. Na ocasião, a Procuradoria foi questionada sobre a possibilidade de o requerente Condomínio Shopping São Caetano ser titular de registro de marca, concluindo-se de forma negativa, à vista da sua natureza jurídica.

11. O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06 apontou, contudo, que o Conselho Consultivo, Fiscal e Normativo do Shopping Center São Caetano não era o requerente do pedido de registro em tela. Salientou-se que havia sido equivocadamente considerado como titular do pedido de registro em razão da apresentação do seu Estatuto Social quando do cumprimento de exigência feita no decorrer do procedimento administrativo de análise.

12. Uma das conclusões alcançadas pela referida manifestação jurídica foi no sentido de que, caso o Conselho Consultivo, Fiscal e Normativo do Shopping Center São Caetano tivesse, de fato, depositado o pedido de registro, não haveria óbice jurídico, eis que o mesmo apresenta-se como uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, de acordo com o artigo 1º do seu estatuto, dotada de personalidade de personalidade jurídica, sendo parte legítima, portanto, para requerer um registro de marca, nos termos do artigo 128 da Lei nº 9.279/96.

13. Com efeito, a ausência de um diploma normativo específico, no ordenamento jurídico brasileiro, a respeito da natureza jurídica dos *shopping centers* faz com que os empreendedores deste tipo de negócio busquem diversos institutos jurídicos para a tutela dos seus interesses e produção de efeitos específicos.

14. De fato, a Lei nº 8.245/91, apenas estabelece em seu artigo 54 que, nas relações entre lojistas e empreendedores de *shopping centers*, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e nas disposições procedimentais previstas na Lei.

15. Desse modo, a doutrina especializada aponta que, usualmente, para disciplinar a atividade empresarial de *shopping center*, os empreendedores estabelecem três entidades com finalidades diferentes: o condomínio edilício, o condomínio voluntário (ou o consórcio de empresas) e a associação sem fins econômicos^[1].

16. O condomínio edilício tem por objetivo "a administração das áreas comuns do prédio em que o empreendimento é explorado, rateando as despesas de manutenção do shopping center, também denominadas despesas

ou encargos condominiais, entre os donos das LUC (lojas de uso comercial), ou seja, os condôminos".^[2] Normalmente, as despesas condominiais são pagas pelos lojistas, em razão do contrato de locação.

17. Além do condomínio edilício, frequentemente os empreendedores de *shopping centers* constituem um condomínio voluntário ou celebram um contrato (consórcio de empresas) para disciplinar suas relações jurídicas, que tem como objeto a relação entre os proprietários do empreendimento, a distribuição do resultado e a administração da entidade, bem como os contratos de locação, celebrados entre a entidade representante dos empreendedores do *shopping center* e os lojistas^[3].

18. A associação sem fins econômicos, por sua vez, identificada como Fundo de Promoção e Propaganda, a qual é custeada normalmente pelos lojistas, tem por objetivo as ações de promoção e publicidade do empreendimento^[4].

19. Diante da complexa estrutura jurídica dos *shopping centers*, com a criação das três entidades jurídicas distintas acima citadas e objetivos específicos, usualmente também é celebrado um contrato de prestação de serviço para gerir o empreendimento com uma administradora especializada^[5].

20. *In casu*, conforme consta na ata da Assembleia Geral Extraordinária da Brashop S.A. Administradora de Shopping Center, a empresa constitui-se sob a forma de sociedade por ações e tem por objeto social a administração e a comercialização de bens móveis e imóveis próprios. Nota-se, portanto, que detém personalidade jurídica, na forma dos artigos 44 e 45 do Código Civil, disciplinada, ainda, pela Lei nº 6.404, de 1976.

21. Desse modo, inexistente óbice jurídico para que Brashop S.A. Administradora de Shopping Center seja titular de registros marcários, nos termos do artigo 128, caput da Lei nº 9.279/96.

22. Nesse ponto, convém mencionar que, realizada pesquisa na base de dados do INPI, foram encontrados diversos registros marcários compostos pelo elemento nominativo "*shopping*", de titularidade de administradoras de *shopping centers*, como no caso da marca "CONDOMÍNIO BARRASHOPPINGSUL" (830.317.775), que assinala serviços de negócios imobiliários, relacionados à administração de imóveis e de condomínios, incluindo a locação de centros comerciais, de titularidade de Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A.

23. Igualmente, observa-se, dentre outros registros, a marca "JARDIM ANÁLIA FRANCO O SHOPPING DOS JARDINS" (819.835.358), de titularidade de Multishopping Empreendimentos Imobiliários S.A., para assinalar administração de centros de compras.

24. Assim sendo, diante do exposto, conclui-se que não há impedimento legal para que Brashop S.A. Administradora de Shopping Center, enquanto entidade dotada de personalidade jurídica própria e, na condição de arrematante de todos os bens que compõem a massa falida da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux Sociedade Anônima, transfira por ato contínuo a empresa integrante do seu grupo econômico, que possua atividade compatível, os registros marcários em tela, de modo a se observar o disposto no §1º do artigo 128 da Lei nº 9.279/96.

CONCLUSÃO

25. Diante de todo exposto, em atenção à consulta formulada, manifesta-se a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, no sentido da possibilidade de que sociedade empresária, administradora de *shopping center*, transfira a empresa integrante do seu grupo econômico, que possua objeto social compatível (artigo 128, §1º da Lei nº 9.279/96), registros marcários adquiridos por meio de arrematação junto ao Juízo Falimentar.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO

PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402010611201955 e da chave de acesso 11f61aee

Notas

1. [^] [MENDES, Leonardo Jorge. Estrutura jurídica dos shopping centers. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, p. 91.](#)
2. [^] [Mendes, Leonardo Jorge, op. cit, p. 94-95.](#)
3. [^] [Mendes, Leonardo Jorge, op. cit, p. 98-99.](#)
4. [^] [Mendes, Leonardo Jorge, op. cit, p. 100.](#)
5. [^] [Mendes, Leonardo Jorge, op. cit, p. 105.](#)

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 331135049 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 07-11-2019 12:10. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
