



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

Nº CNJ : 0102047-63.2012.4.02.5101
RELATOR : ANDRÉ FONTES
APELANTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI
PROCURADOR : MARGARETH GAZAL E SILVA
APELADO : BRAND BUSINESS GESTORA DE MARCAS LTDA
ADVOGADO : MILTON LUCIDIO LEAO BARCELLOS E OUTROS
REMETENTE : JUIZO FEDERAL DA 25A VARA-RJ
ORIGEM : VIGÉSIMA QUINTA VARA FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (201251011020477)

R E L A T Ó R I O

BRAND BUSINESS GESTORA DE MARCA. LTDA. impetrou mandado de segurança, que tramita eletronicamente, contra ato do Ilmo. Sr. Jorge Lameira Vieira, Chefe da Divisão de Averbação de Licenças - DIALI do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando:

- 1) Seja, liminarmente, acolhido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o INPI defira o pedido da averbação do “Contrato de Cessão e Transferência de Pedidos e Registros de Marcas” firmado entre a IMPETRANTE e a Indústria de Calçados West Coast Ltda (Doc. 04), relacionados aos 33 (trinta e três) processos e registros destacados no referido contrato, nos termos da fundamentação exposta, sob pena de se estar perpetuando a violação do direito líquido e certo da IMPETRANTE;
- 2) Seja notificada a autoridade coatora, Ilmo. Sr. Jorge Lameiras Vieira, MD. Chefe da Divisão de Averbação de Licenças - DIALI do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, com endereço na Rua Mayrink Veiga, 9, 27º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20090-910, para,



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

dentro do prazo legal, prestar as informações que achar necessárias, conforme o art. 7º, inciso I, da Lei 12.016/09;

3) Por fim, quando do julgamento final do mérito, que seja concedida a segurança ora pleiteada, no sentido de que seja acolhido na sentença o direito líquido e certo da IMPETRANTE à averbação do contrato de cessão dos 33 (trinta e três) processos e registros de marcas destacados no documento anexo (Doc. 04), tudo com base nas razões e normas expostas no presente writ, e perfeitamente aplicáveis ao caso concreto;

4) Subsidiariamente, seja determinado que o agente público motive a decisão ora impugnada, de forma que apresente a justificativa de fato e de direito pela qual indeferiu pela 2ª vez o pedido de transferência de titularidade dos pedidos e dos registros das marcas objeto do contrato de cessão firmado entre a IMPETRANTE e a West Coast, em que pese a adequada alteração contratual promovida pela IMPETRANTE com total abrangência do objeto social em sintonia com as exigências do INPI(Doc. 04)"

Sentenciando, houve por bem o MM. Juiz da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Guilherme Bollorini Pereira, julgar procedente o pedido para determinar "que o INPI proceda à averbação do Contrato de cessão dos registros relacionados no documento de fls. 42/43, quais sejam, nº 823.965.597, 823.965.600, 814.913.903, 819.953.504, 823.965.643, 824.277.295, 812.440.676, 821.444.948, 824.277.228, 824.277.287, 828.421.684, 901.313.033, 901.313.122, 902.613.138, 823.086.135, 900.048.018, 819.972.207, 812.440.781, 815.936.877, 901.312.983, 902.578.499, 811.715.302, 812.440.790, 824.300.777, 823.905.551, 824.090.926, 824.277.260, 824.277.309, 816.603.839, 821.444.964, 824.277.236, 824.277.279 e 824.277.244 (fls. 275/307)."

Em sua fundamentação, asseverou que "o pedido de averbação do instrumento de cessão e transferência de direitos sobre marcas, referentes aos registros e pedidos de registros acima relacionados, celebrado entre a empresa INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST LTDA, na qualidade de cedente, e a empresa BRAND BUSINESS GESTORA DE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

MARCAS LTDA, na qualidade de cessionária (fls. 42/43), foi indeferido pelo INPI com fundamento no “ART. 134 DA LPI C/C § 1º DO ART. 128 DA LPI”, conforme despacho de nº “710” e “125”, publicados em todos eles (fls. 56/80 e 275/307). Outrossim, verifica-se que a autora alterou seu objeto social, que passou a constar como “gestão e o licenciamento de marcas envolvendo produtos na área de indústria e comércio de calçados em geral, de couros e imitações de couro, de ceras e produtos para beneficiamento de couro, de malas, mochilas, partes de artigos de vestuário em geral, de artigos para ginástica, de brindes, brinquedos, artigos de armário, cortinas, tapetes, publicações e periódicos” (fls. 30/37), a fim de demonstrar o exercício lícito e efetivo de atividade compatível com os produtos/serviços assinalados nos pedidos/registros objeto do documento de cessão. Após a referida providência, comandou a autora a apresentação de novo pedido de anotação das transferências perante o INPI (fls. 38/45), o qual foi indeferido com base no mesmo dispositivo legal (art. 134 da LPI c/c § 1º do art. 128 da LPI) e posteriormente arquivado (fls. 275/307). Conforme se observa por meio das alterações contratuais da empresa cedente INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST LTDA (fls. 19/29) e da empresa cessionária BRAND BUSINESS GESTORA DE MARCAS LTDA (fls. 30/37), possuem como sócios comuns a empresa PRIORITY PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA LTDA e PAULO ROBERTO SCHEFER, este último sendo sócio administrador em ambas. Ademais, saliente-se que o Instrumento de Cessão e Transferência celebrado entre as empresas foi assinado pelo Sr. PAULO ROBERTO SCHEFER, sócio e administrador de ambas (fls. 42/43). Desta forma, depreende-se que a empresa cedente (INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST - fls. 19/29 e 46/55) e a empresa cessionária (fls. 30/37), ora autora, fazem parte de um mesmo grupo empresarial, qual seja, GRUPO PRIORITY. Desta forma, entende-se que o pedido de anotação das transferências em tela não afrontam as normas legais apontadas pelo INPI eis que a autora exerce indiretamente as atividades atinentes aos pedidos e registros de marca objeto do contrato de cessão, na forma do art. 128, § 1º da LPI (fls. 42/43).”

E finaliza, aduzindo que, "portanto, a autora faz jus à averbação pleiteada, com fundamento nos artigos 128, § 1º; 134 e 135 da Lei nº



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

9.276/96, merecendo reforma o ato administrativo do INPI que indeferiu seu pedido." Sentença submetida ao duplo grau obrigatório.

Apelação interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, em cujas razões se afirma equívoco na r. sentença prolatada, à medida em que, "como bem dito pela MM. Juiz, a autora exerce indiretamente as atividades inerentes as marcas em questão, portanto, data máxima vénia, isso, indubitavelmente, não lhe dá o amparo necessário para a outorga do direito marcário ora pretendido, pois fica caracterizado que a impetrante não exerce efetivamente atividade compatível para adquirir tais marcas, contrariando, assim, o disposto no parágrafo 1º do artigo 128 da lei da Propriedade Industrial - LPI, ao contrário do afirmado na r. sentença. Portanto, conforme podemos depreender das informações constantes dos autos e afirmado na r. sentença, estamos diante de empresas do mesmo grupo econômico, mas, isso, s.m.j. não quer dizer que os seus objetos sociais sejam comuns a uma mesma atividade econômica."

Foram apresentadas contrarrazões pela impetrante, BRAND BUSINESS GESTORA DE MARCAS LTDA.

No parecer de fls. 5-7 dos autos físicos, o Procurador Regional da República, Frederico Lugon Nobre, opinou pelo desprovimento da apelação e da remessa necessária.

É o relatório.

Dispensada a revisão, na forma regimental.

Em 29 - 10 - 2013.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF - 2ª Região

VOTO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

Se há o exercício indireto da atividade-fim do grupo empresarial pela cessionária do contrato de transferência de registros de marcas, correta é a decisão que determinou ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI a respectiva averbação do instrumento, com espeque nos arts. 128, § 1º, 134 e 135 da Lei 9.279-96.

A questão vertida no presente mandado de segurança não comporta maiores considerações, porquanto da leitura dos objetos sociais da ora apelada - BRAND BUSINESS GESTORA DE MARCAS LTDA., então cessionária no contrato de direito privado de cessão e transferência dos registros de marca enumerados no relatório e da cedente, a INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST LTDA., fica evidenciado que a primeira passou a ser a controladora das questões negociais voltadas a gestão e licenciamento de marcas da segunda, relacionadas à atividade-fim do grupo empresarial que, no caso dos autos, é comprovadamente o mesmo.

Ou objetivamente, operou-se em dado grupo econômico uma reestruturação das atividades entre as pessoas jurídicas envolvidas, de modo a tornar eficiente a gestão empresarial do negócio jurídico do mencionado grupo, o que está a denotar o exercício lícito e indireto da atividade-fim do referido grupo econômico, pela cessionária, ora apelada. Dessarte, não se afigura adequada a conclusão do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, no sentido de que não há uma afinidade de objetos sociais que permita a pretendida transferência de registros marcários. Nesse sentido, os objetos sociais das citadas pessoas jurídicas:

**INDÚSTRIA DE CALÇADOS WEST COAST - CEDENTE
CLÁUSULA SEGUNDA**

A sociedade tem por objeto social:

I - a industrialização, a comercialização, a representação, a intermediação, a importação e a exportação de:

a) calçados de todas as formas, suas partes e seus componentes;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

-
- b) artigos do vestuário em geral, roupas e acessórios para a prática de esportes e de uso profissional, de qualquer material, inclusive de origem têxtil, plásticos ou outros materiais sintéticos afins;
 - c) de couros e peles; artigos de couro em geral, tais como bolsas, malas, cintos, carteiras; produtos para polir, lustrar e conservar couros, sapatos e artigos de couro;
 - d) artefatos de plásticos de qualquer tipo e/ou formato, inclusive de outros materiais afins, para a indústria de calçados e vestuário;
 - e) jogos, brinquedos, passatempos e artigos para a prática de ginástica, esporte, caça e pesca;
 - f) artigos e artefatos de armário;
 - g) cortinas e tapetes;
- II - representações comerciais à base de comissão;
- III - locação de bens móveis;
- IV - prestação de serviços para terceiros no segmento da indústria de calçados e artigos do vestuário;
- V - edição de publicações impressas, periódicos, revistas, catálogos, e encartes;
- VI - participação no capital de outras empresas, como sócia quotista ou acionista, mediante a aplicação de recursos próprios ou de incentivos fiscais."

**BRAND BUSINESS GESTORA DE MARCAS -
CESSIONÁRIA**
Do Objeto Social

Art. 4º - A Sociedade tem por objeto social a gestão e o licenciamento de marcas envolvendo produtos na área da indústria e comércio de calçados em geral, de couros e imitações de couro, de ceras e produtos para beneficiamento de couro, de malas, mochilas, pastas, de artigos do vestuário em geral, de artigos para ginástica, de brindes, brinquedos, artigos de armário, cortinas, tapetes, publicações e periódicos."



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

Como conclusivamente pontuou o ilustre presentante do "parquet" que oficiou como custos legis, "resta evidente nos autos que a cessão realizada visa justamente fazer com que a impetrante obtenha o papel de controlador indireto dos registros de marcas realizados pelo grupo econômico, ainda que formalmente não exerce atividade compatível para adquirir tais marcas, uma vez que os registros das marcas, que foram objeto do pedido de transferência de titularidade, ainda ficarão sobre a tutela do grupo econômico do qual a impetrante faz parte."

Nessa perspectiva, é indene de dúvidas de que o ato reputado como coator no presente "writ" é, de fato, contrário às disposições da Lei da Propriedade Industrial concernentes ao tema, notadamente o parágrafo 1º do art. 128, em interpretação conjunta com o art. 134, como acertadamente decidido no juízo a quo.

De todo o exposto, voto pelo DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA.

Em 29 - 10 - 2013.

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF - 2ª Região

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE REGISTROS DE MARCA. AVERBAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CEDENTE E CESSIONÁRIA INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. OBJETOS SOCIAIS. ARTS. 128, § 1º 134 E 135 DA LEI 9.279-96.

I - Se há o exercício indireto da atividade-fim do grupo empresarial pela cessionária do contrato de transferência de registros de marcas, correta é a decisão que determinou ao INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

IV - APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO

2012.51.01.102047-7

INDUSTRIAL - INPI a respectiva averbação do instrumento, com espeque nos arts. 128, § 1º, 134 e 135 da Lei 9.279-96.

II - Apelação e remessa necessários desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados os presentes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Membros da 2ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, à unanimidade, desaprovar o recurso e a remessa necessária, nos termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante deste julgado. Votaram ainda os Desembargadores Marcelo Pereira da Silva e Messod Azulay Neto. Os Procuradores Regionais da República, Frederico Lugon Nobre e Maria Helena C. N. de Paula, respectivamente, no parecer e em sessão de julgamento, presentaram o Ministério Público.

Rio de Janeiro, 29 de outubro de 2013. (data do julgamento)

ANDRÉ FONTES
Relator
Desembargador do TRF - 2ª Região