

Revista de Direito  
Mercantil

Industrial  
Econômico  
Financeiro

Nova Série Ano XXI  
N. 48 Outubro - Dezembro/1982



# REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

*Fundador:*

WALDEMAR FERREIRA

*Diretor:*

PHILOMENO J. DA COSTA

*Diretor Executivo:*

FÁBIO KONDER COMPARATO

*Conselho Editorial:*

ANTONIO MERCADO JÚNIOR, DARCY ARRUDA MIRANDA JÚNIOR, EGBERTO LACERDA TEIXEIRA, FRAN MARTINS, GEORGE COELHO DE SOUZA, GERD WILLI ROTHMANN, HERNANI ESTRELLA, J. C. SAMPAIO DE LACERDA, JOÃO NASCIMENTO FRANCO, LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES, MAURO BRANDÃO LOPES, MODESTO SOUZA BARROS CARVALHOSA, NELSON ABRÃO, OSCAR BARRETO FILHO, PAULO BARBOSA LESSA, PAULO ROBERTO CABRAL NOGUEIRA, RODOLFO ARAÚJO, RUBENS REQUIÃO, RUY BARBOSA NOGUEIRA, RUY JUNQUEIRA DE FREITAS CAMARGO, SYLVIO MARCONDES, THEÓFILO AZEREDO SANTOS, WALDIRIO BULGARELLI, PAULO SALVADOR FRONTINI, NEWTON DE LUCCA, VERA HELENA DE MELLO FRANCO.

*Coordenador:*

WALDIRIO BULGARELLI

*Secretários Executivos:*

NEWTON SILVEIRA  
VERA HELENA DE MELLO FRANCO

---

Registrada no Departamento de Polícia Federal sob n. 257.P.209/73.

---

Edição e distribuição da

EDITORA   
REVISTA DOS TRIBUNAIS

Rua Conde do Pinhal, 78 — Tels. (011) 37-8689 e 37-9772

01501 — São Paulo, SP.

# SUMÁRIO

## DOCTRINA

- Aspectos peculiares do Direito bancário: O regime jurídico dos autos bifaces — Arnoldo Wald ..... 5
- Sobre a conferência de bens — José Alexandre Tavares Guerreiro ..... 16
- Debêntures. Direitos de Debenturistas. Comunhão e Assembléia. Agente fiduciário — Mário Engler Pinto Júnior ..... 25
- O "factoring" no Brasil — Carlos Alberto de São Tiago Hagstrom ..... 38
- Regulação e auto-regulação do mercado de valores mobiliários — Nelson Laks Eizirik ..... 48
- Resgate de ações — José Tadeu de Chiara ..... 60

## JURISPRUDÊNCIA

- Crime de violação de marca registrada — Falta de justa causa — Ação penal calçada em marca usurpada proposta contra os sócios da legítima titular da marca — Trancamento da ação penal — Comentário de Newton Silveira ..... 69
- Nome comercial — Algarismo ou número — Inexistência de criação de fantasia — Ação improcedente — Embargos infringentes rejeitados — Comentário de Sebastião Silveira ..... 72

## ATUALIDADES

- "Congreso de Caracas 1982 — Informe nacional de La Argentina sobre el tópico 2.B.1 para el Undécimo Congreso Internacional de Derecho Comparado" — Osvaldo J. Marzorati ..... 81
- A alteração do dividendo obrigatório nas companhias fechadas — Mauro Rodrigues Penteadó ..... 95

- INDICE ALFABÉTICO REMISSIVO ..... 103

## **COLABORAM NESTE NÚMERO**

### **ARNOLDO WALD**

Catedrático de Direito das Faculdades de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Estado da Guanabara, Universidade Federal Fluminense e da Faculdade de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro.

### **CARLOS ALBERTO DE SÃO TIAGO HAGSTROM**

Advogado do Banco Central do Brasil, em Brasília.

### **JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO**

Advogado em São Paulo.

### **JOSÉ TADEU DE CHIARA**

Advogado em São Paulo.

### **MÁRIO ENGLER PINTO JÚNIOR**

Advogado em São Paulo.

### **MAURO RODRIGUES PENTEADO**

Mestre em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — Professor-Assistente de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

### **NELSON LAKS EIZIRIK**

Advogado, Mestre em Direito pela PUC/RJ, Chefe da Assessoria de Auto-Regulação da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e Professor de Direito Econômico da Faculdade Cândido Mendes.

### **NEWTON SILVEIRA**

Doutor em Direito Comercial e Mestre em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo — Diretor da "Cruzeiro do Sul/Newmarc", Patentes e Marcas Ltda. — Secretário Geral Adjunto do IIDA — Instituto Interamericano de Direito de Autor — Advogado e Procurador junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

### **OSVALDO J. MARZORATI**

Professor e Advogado na Argentina.

### **SEBASTIÃO SILVEIRA**

Advogado em São Paulo.

## CRIME DE VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA — Falta de justa causa — Ação penal calcada em marca usurpada proposta contra os sócios da legítima titular da marca — Trancamento da ação penal.

TACrimSP — HC 114.846-SP — 5.ª Câm. j. em 29.6.82 — Rel. Adauto Suannes.

ACÓRDÃO — Vistos os presentes autos de *habeas corpus* 114.846, de São Paulo, sendo impetrante o Bel. José Antonio Ivo Calli e pacientes Iwao Kamiichi, Yutaka Ikegami e Norio Miyaguchi: *Acordam* os Juízes da 5.ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal em conceder a ordem para trancar a ação penal por falta de justa causa. Votação unânime.

1. O advogado José Antonio Ivo Galli impetra ordem de *habeas corpus*, para trancamento da ação penal movida por Metalúrgica Brasileira Ultra S/A contra Iwao Kamiichi, Yutaka Ikegami e Norio Miyaguchi, aos quais se imputa o crime do art. 175, I, II e IV, a do Dec.-lei 7.903/1945, expondo para a concessão que, em suma, o crime dos pacientes consistiria em utilizar-se da marca YKK para os zíperes de sua fabricação, marca essa que estaria regularmente registrada pela querelante. Ocorre, contudo, que a marca YKK se acha registrada em cerca de 116 países por sua legítima proprietária, a empresa Yoshida Kogyo Kabushiki Kaisha, que exportava tais objetos para o Brasil há muitos anos. Em 29.12.67 os pacientes depositaram no Instituto Nacional da Propriedade Industrial pedido de registro da aludida marca, que, deferido, produziu o registro 837.584. Por erro de tradução, a expressão *slide fasternes* (sic), que se refere a zíperes e congêneres, foi registrada na classe 8, que se refere a slides fotográficos. Notando a erronia, os pacientes encontram-se empenhados em corrigi-lo administrativamente. Entretanto, naquele interregno a querelante, sub-repticiamente, registrou, em 16.5.69, sob o n. 884.377, a mesma marca YKK, para distinguir fechos corredeiros. Alegando falta de justa causa para a ação penal, dada a dúvida quanto ao direito do querelante, espera o trancamento da ação penal. Além disso, o querelante tinha conhecimento do fato desde 1977, quando notificou os querelados a não se utilizarem daquela marca. Em vista do contido no art. 529 do CPP, decaiu o querelante do direito de queixa. Há mais: homologado o laudo pericial, demorou-se a querelante mais de 30 dias para regularizar o pedido, visto como o aditamento da queixa, para inclusão dos nomes dos querelados na procuração, deu-se após aquele prazo. Reporta-se a julgados desta Casa, onde ficou dito que a regularização do mandato para propositura da ação penal privada deve-se fazer dentro do prazo decadencial. Por fim, diante da indivisibilidade da ação penal, não poderia a queixa incluir apenas alguns dos pretensos querelados, devendo dar-se o trancamento da ação penal em caso de descumprimento de tal princípio.

Juntou farto material a respeito do alegado.

Parecer da douta Procuradoria da Justiça, *custos legis*, a fls., lavrado pelo eminente Procurador Júlio Mirabete. Em síntese, diz o parecer que: a) não procede a alegação de falta de justa causa, em face da questão civil, já que a detentora da marca ainda é a querelante; b) quanto à decadência, salienta que a jurisprudência tem oscilado a respeito; ora entende que em casos como o em tela é de seis meses, contados do conhecimento da autoria, ora que é de 30 dias a contar da homologação do laudo pericial. Entende o ilustrado Procurador que nos crimes que não deixam vestígios o prazo é de seis meses, nos termos do art. 38 do CPP; quando deixam vestígios, o prazo será de 30 dias a contar da homologação do laudo. Reportando-se à melhor doutrina e a r. Julgado desta Casa, relatado pelo eminente Ary Belfort, conclui o parecer que: “em sendo imperiosa a busca e apreensão prévia, há mister de a ação ser proposta no semestre a contar do inequívoco conhecimento da infração penal pelo ofendido e dentro do trintídio iniciado com a homologação”; c) verdade é que entendimento jurisprudencial tem assentado que nos crimes permanentes não há falar em decadência, a não ser em relação aos fatos pretéritos. Interpretando os arts. 105 do CP e 38 do Código Processual, entende o parecer que: “se o

ofendido tomou conhecimento da autoria do crime permanente em determinada data, com relação a esse delito o prazo de decadência passou a fluir e se esgotará seis meses depois, independentemente do prolongamento da consumação"; d) entretanto, o *writ*, a seu ver, é de conceder por um último fundamento: os pacientes Iwao Kamiichi e Norio Miyaguchi, bem como os querelados Yoshida Kogi Kabushiki Kaisha, Yutaka Arai e Kawati Abe não haviam sido incluídos na queixa ofertada em 12.3.82; foram-no em data de 22 de março, quando já se vencera o trintídio fatal; e) o princípio da indivisibilidade não aproveita aos demais, uma vez que aquela omissão se deveu a dificuldades de identificar todos os autores, conclui o ilustrado Procurador.

Essa a síntese suficiente.

2. Na apreciação do presente caso, há de se ter em mente dois princípios superiores: a) o Direito não existe para premiar a malícia; b) o erro não gera direitos.

A documentação ofertada pelos impetrantes permite assim descrever o sucedido: em janeiro de 1934 Tadao Yoshida fundou, no Japão, a Yoshida Kogyo K.K., ou YKK, sucessora de "SAN-S", ou SSS. Em 1942 o nome da empresa ainda era Yoshida-Kogyosho Ltd.". Em 1948 surgiu a marca industrial YKK, hoje universalmente conhecida (cf. fls.). Suas exportações para a América do Sul datam de 1936, ali se diz.

Segundo o parecer do ilustrado Prof. Antônio Chaves, que se lê a fls., YKK advém do nome Yoshida e da expressão "Kabushiki Kaisha", que corresponderia ao nosso "sociedade anônima".

Dentre os artigos fabricados por tal sociedade estão os *slide fasteners* (que a petição inicial grafa erroneamente como *fasternes*).

Que é um *slide fastener*?

Responde o Dicionário de Webster: "a device used to fasten together or unfasten two adjoining edges of material, as on the fly of a sweater, the placket of a dress etc.; it consists of two rows of small interlocking tabs which are joined or separated by the action of a part that slides up and down; also called zipper".

*Slide fastener* é o nosso popular zíper.

Ocorreu, contudo, que a Yoshida Brasileira Indústria e Comércio, da qual os pacientes são sócios-componentes, ao pretender registrar a marca YKK para aplicar-se a zíperes, por evidente erro por parte da empresa disso encarregada, obteve registro como se se tratasse de material fotográfico.

Daí o registro 837.584, datado de 19.11.74 (depósito em 29.12.67). Refere-se ele a molduras para slides fotográficos de metal, cartolina e plástico (fls.), ramo a que é absolutamente estranha a YKK.

Deu-se que em 16.5.69, a Metalúrgica Brasileira Ultra S/A, com o evidente e inescandível propósito de apropriar-se da fama que, na certa, contam os produtos com aquela marca, tendo conhecimento do crasso equívoco na categorização do produto, entendeu de depositar, como sua, a marca universal YKK. E obteve o registro, exclusivamente em razão do erro anterior apontado.

Seria até para perguntar-se como teria sido a Ultra alertada para tal equívoco e quem lhe teria acenado com a possibilidade de trazer para seu patrimônio conceito de produto que jamais fabricou.

O certo, contudo, é que não se logrará jamais compreender como uma empresa com tal nome entenda de ter como marca aquela composta por duas letras inexistentes no alfabeto da língua portuguesa. Que relações haverá entre Metalúrgica Brasileira Ultra S/A e YKK?

Evidentemente nenhuma.

Logo, o registro feito pela querelante estava animado de propósito claramente imoral, pois um fabricante de zíperes não poderia ignorar a existência de uma empresa mundialmente conhecida como é a Yoshida Kabushiki Kaisha, ou simplesmente YKK.

Para surpresa dos amantes do Direito, porém, para o banco dos réus não vem aquela que, sem o menor escrúpulo, aproveitando-se de erro alheio, põe-se a tirar disso proveito, dando como sua marca universalmente conhecida, produzida há tantas décadas. Ao contrário, indo mais longe em sua lamentável aventura, sob a capa de um natimorto direito adquirido, traz para um processo criminal ninguém menos do que os representantes da legítima YKK no Brasil.

E espera o respaldo do Judiciário para tal aventura.

Pouco importam, para a solução do presente pedido de *habeas corpus*, eventuais considerações de natureza civil, a respeito das repercussões boas ou más da gritante e absolutamente inaceitável malícia da querelante.

Aqui, o de que se cuida, o que está mais do que evidente é que os pacientes não cometeram crime algum. O dolo quem o teve foram os responsáveis pela Metalúrgica Ultra que, sem o menor escrúpulo, estão impingindo sobre os consumidores, com o beneplácito costumeiro de nossas impotentes autoridades, um produto cujo nome nada construíram para poder usar.

Que a querelante não respeitasse a concorrente pode-se compreender. Que não respeitasse os consumidores já seria censurável. Que também não respeite o Poder Judiciário, pretendendo que este cooneste uma pirataria é simplesmente de pasmar.

Se o mínimo que se espera de uma acusação penal é que tenha consigo *fumus boni juris*, como aceitar-se que uma ação penal, nascida de um tal procedimento, que só formalmente se encontra amparado pelo direito, possa trazer incômodo a alguém?

Faltar-lhe-ia aquilo que o excelso Luis Recaséns Siches denominava *logos del razonable* (*Nueva Filosofía de la Interpretación del Derecho*, p. 32).

E o Min. Carlos Maximiliano lembrava o elogio de Cícero ao jurisconsulto Caio Aquílio Galo porque este "sempre interpretava as leis de modo que as manobras repreensíveis e os vícios nunca aproveitavam aos seus autores" (*Hermenêutica e Aplicação do Direito*, n. 175).

3. Por todo o exposto, não havendo os pacientes praticado crime algum, concede-se a ordem reclamada, para trancar, em definitivo, a ação penal movida contra eles por Metalúrgica Brasileira Ultra S/A (Proc. 98/82, em curso perante o douto Juízo da 2.<sup>a</sup> Vara Distrital de Pinheiros).

Participaram do julgamento, além do infra-assinado, os Srs. Juízes Rocha Lima (pres.) e Ercílio Sampaio.

São Paulo, 29 de junho de 1982 — *Adauto Suannes*, relator.

## COMENTÁRIO

A decisão acima transcrita representa inequívoca demonstração do estágio de amadurecimento do direito industrial em S. Paulo, merecendo ser referida nos repertórios de jurisprudência publicados nos mais adiantados países.

Por sua situação peculiar de Estado industrial, S. Paulo estava predestinado a ser o berço desse lapidar e irrepreensível Acórdão, que vem pôr cobro à vergonhosa pirataria de marcas, desenfreadamente praticada "com o beneplácito costumeiro de nossas impotentes autoridades", como destaca o r. acórdão.

Negando-se a dar guarida a pretensão que entendia animada "de propósito claramente imoral", a 5.<sup>a</sup> Câmara do TACrimSP deixa uma lição definitiva para reflexão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial e de todos os juízes e tribunais do País.

O registro de marcas foi instituído para a finalidade de coibir a concorrência desleal, sendo inconcebível admitir-se seja o instituto utilizado para finalidade oposta. Na hipótese de ocorrer um conflito entre direitos decorrentes de registro de marca e as normas de repressão à concorrência desleal, devem estas substituir em face daqueles, já que constituem sua causa e fundamento.

## INDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO

<p><b>Alteração do dividendo obrigatório nas companhias fechadas (A)</b> — Artigo de Mauro Rodrigues Penteadó ..... 95</p>	<p><b>Mauro Rodrigues Penteadó</b> — Artigo sobre: A alteração do dividendo obrigatório nas companhias fechadas ..... 95</p>
<p><b>Arnoldo Wald</b> — Artigo sobre: Aspectos peculiares do Direito bancário: O regime jurídico dos autos bifaces ..... 5</p>	<p><b>Nelson Laks Eizirik</b> — Artigo sobre: Regulação e auto-regulação do mercado de valores mobiliários .... 48</p>
<p><b>Aspectos peculiares do Direito bancário: O regime jurídico dos autos bifaces</b> — Artigo de Arnoldo Wald ..... 5</p>	<p><b>Newton Silveira</b> — Comentário sobre: Crime de violação de marca registrada — Falta de justa causa — Ação penal calcada em marca usurpada proposta contra os sócios da legítima titular da marca — Trancamento da ação penal ..... 69</p>
<p><b>Carlos Alberto de São Tiago Hagstrom</b> — Artigo sobre: O "factoring" no Brasil ..... 38</p>	<p><b>Nome comercial</b> — Algarismo ou número — Inexistência de criação de fantasia — Ação improcedente — Embargos infringentes rejeitados — Comentário de Sebastião Silveira ..... 72</p>
<p><b>"Congreso de Caracas — 1982"</b> — Osvaldo J. Marzorati ..... 81</p>	<p><b>Oswaldo J. Marzorati</b> — "Congreso de Caracas 1982 — Informe nacional de la Argentina sobre el topico 2.B.1 para el Undicimo Congreso Internacional de Derecho Comparado" ..... 81</p>
<p><b>Crime de violação de marca registrada</b> — Falta de justa causa — Ação penal calcada em marca usurpada proposta contra os sócios da legítima titular da marca — Trancamento da ação penal — Comentário de Newton Silveira ..... 69</p>	<p><b>Regulação e auto-regulação do mercado de valores mobiliários</b> — Artigo de Nelson Laks Eizirik .... 48</p>
<p><b>Debêntures — Direito de debenturistas — Comunhão e assembléia — Agente Fiduciário</b> — Artigo de Mário Engler Pinto Júnior ..... 25</p>	<p><b>Resgate de ações</b> — Artigo de José Tadeu de Chiara ..... 60</p>
<p><b>"Factoring" no Brasil (O)</b> — Artigo de Carlos Alberto de São Tiago Hagstrom ..... 38</p>	<p><b>Sebastião Silveira</b> — Comentário sobre: Nome comercial — Algarismo ou número — Inexistência de criação de fantasia — Ação improcedente — Embargos infringentes rejeitados ..... 72</p>
<p><b>José Alexandre Tavares Guerreiro</b> — Artigo sobre: A conferência de bens ..... 16</p>	<p><b>Sobre a conferência de bens</b> — Artigo de José Alexandre Tavares Guerreiro ..... 16</p>
<p><b>José Tadeu de Chiara</b> — Artigo sobre: Resgate de ações ..... 60</p>	
<p><b>Mario Engler Pinto Júnior</b> — Artigo sobre: Debêntures — Direito de debenturistas — Comunhão e assembléia — Agente fiduciário ..... 25</p>	

