

REVISTA DE DIREITO MERCANTIL INDUSTRIAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO

Publicação do
Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado
e Biblioteca Tulio Ascarelli
e do Instituto de Direito Econômico e Financeiro,
respectivamente anexos aos
Departamentos de Direito Comercial e de
Direito Econômico e Financeiro da
Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo

Edição da
Editora Revista dos Tribunais Ltda.

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, THEÓPHILO 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

— O desenvolvimento econômico como fim constitucional — Fábio Nusdeo	9
— A revocatória no direito cambiário — Bomfim Viana	18
— Da conferência de bens intangíveis ao capital das sociedades anônimas — Denis Borges Barbosa	33
— Os incentivos fiscais do imposto sobre a renda e as subscrições de capital do fundo de investimento no nordeste — FINOR — Luiz Mélega	51
— Contrato preliminar — Sérgio de Godoy Bueno	68
— Marcas e patentes no Exterior — Wilson Silveira	82
— Os valores mobiliários brasileiros como títulos de crédito — Waldírio Bulgarelli	94
— A cessão de controle acionário é negócio mercantil? — Fábio Konder Comparato	113

JURISPRUDÊNCIA

— Cambial — Nota promissória — Vencimento a certo tempo da vista — Prazo prescricional não decorrido — Registro desnecessário na espécie — Apelação não provida — Comentário de Mauro Rodrigues Penteado	125
— Prisão civil — Decretação contra o devedor por não haver devolvido as duplicatas que lhe foram enviadas para aceite — Admissibilidade — Medida não inconstitucional ou ilegal — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 153, § 17, da CF e 885 do CPC — Prisão civil — Decretação contra sonegador de duplicatas que foram enviadas para aceite — Revogação pretendida por não proposta a ação principal nos 30 dias subseqüentes — Inadmissibilidade — Medida cautelar ainda não executada — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 806, 808, II e 885 do CPC — Comentário de Sebastião Silveira	129
— Crime contra a propriedade industrial — Violação de privilégio de invenção — Pretendida ausência de justa causa para a ação penal por ter sido reconhecida judicialmente a nulidade da patente — Decisão, entretanto, não transitada em julgado — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 169, I, II e III, do Dec.-lei 7.903/45 e 648, I do CPP — Comentário de Sebastião Silveira	136
— Ação ordinária — Sentença (Proc. 5.209, 6. ^a Vara Federal-RJ — Juiz Carlos Augusto Thibau Guimarães) — Comentário de Newton Silveira	139
— Sociedade comercial — Responsabilidade limitada — Marido e esposa — Execução contra a sociedade — Penhora de bens dos sócios — Embargos de terceiro procedentes — Apelação provida — Voto vencido — Comentário de Waldírio Bulgarelli	151
— Título extrajudicial — Notas promissórias — Execução contra avalista que pretende chamamento ao processo do emitente dos títulos — Indeferimento — Aplicabilidade do princípio da solidariedade cambial — Agravo conhecido e não provido — Comentário de José Alexandre Tavares Guerreiro	155

ATUALIDADES

— Supremo decide: Consórcios podem usar alienação fiduciária — Paulo Salvador Frontini	163
— Alienação fiduciária em garantia — Alterações propostas na respectiva legislação pelo Projeto de Lei 1.960/1979, de autoria do Dep. Odacir Klein — Luiz Mécga .	166
— INPI vitorioso nos dois primeiros litígios judiciais relativos a contratos de exploração de patente e de transferência de tecnologia — Denis Allan Daniel	173
INDICE REMISSIVO	183

LISTA DE COLABORADORES

BOMFIM VIANA

Professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, Doutor em Direito pela USP — Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli.

DENIS ALLAN DANIEL

Agente da Propriedade Industrial

Instituto Mackenzie
Biblioteca George Alexander
Direito

DENIS BORGES BARBOSA

Advogado no Rio de Janeiro; Assessor Jurídico do Presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

FÁBIO KONDER COMPARATO

Professor Titular de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Doutor em Direito pela Universidade de Paris; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; Membro do Instituto dos Advogados Brasileiros e do Instituto dos Advogados de São Paulo; Membro da "Société de Legislation Comparée", de Paris.

FÁBIO NUSDEO

Professor Livre-Docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

JOSÉ ALEXANDRE TAVARES GUERREIRO

Advogado em São Paulo

LUIZ MÉLEGA

Bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo; Assessor Jurídico do Centro da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.

MAURO RODRIGUES PENTEADO

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

NEWTON SILVEIRA

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.

PAULO SALVADOR FRONTINI

Professor-Assistente Doutor de Direito Comercial da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

SEBASTIÃO SILVEIRA

Advogado em São Paulo

SERGIO DE GODOY BUENO

Advogado e Mestrando na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo.

WALDIRIO BULGARELLI

Bacharel, Doutor e Livre-Docente em Direito pela Universidade de São Paulo na disciplina de Direito Comercial; Professor dos Cursos de Graduação e Pós-graduação da Faculdade de Direito da USP; Professor Titular de Direito Comercial na Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie; Membro do Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado e Biblioteca Tullio Ascarelli; do Instituto Paulista de Direito Agrário; do Instituto dos Advogados de São Paulo e do Instituto dos Advogados Brasileiros.

WILSON SILVEIRA

Advogado em São Paulo

JURISPRUDÊNCIA

Como a prisão, então, seria irremediavelmente decretada e, diante da visível inconstitucionalidade do preceito, há matéria relevante a ser apreciada e discutida, a concessão de *habeas corpus*, para evitar a prisão, é perfeitamente possível.

O *writ*, nesse caso, se prestaria a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, sem ser, dele, sucedâneo, vale dizer, sem prejudicar a sua livre apreciação pelo órgão julgador”.

A nós nos parece que esse ponto de vista, aliás expandido sem a menor convicção e sem exame apurado do direito positivo anterior e vigente, foi lançado ao léu, sem alicerce seguro em coisa alguma, pelo que não leva a nada. Tem-se que ficar com a lei e a boa doutrina, consubstanciada, de maneira lúcida e intorcível no venerando acórdão, que honra, sem dúvida, os anais judiciários do país.

Sebastião Silveira

CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INDUSTRIAL — Violação de privilégio de invenção — Pretendida ausência de justa causa para a ação penal por ter sido reconhecida judicialmente a nulidade da patente — Decisão, entretanto, não transitada em julgado — “Habeas corpus” denegado — Inteligência dos arts. 169, I, II e III, do Dec.-lei 7.903/45 e 648, I, do CPP.

Só não se pode cogitar do crime de violação de privilégio de invenção se a respectiva patente é havida judicialmente por ineficaz, através de sentença transitada em julgado.

N. 86.014 — Capital — Impetrante: Bel. Armando Medeiros Prade — Pacientes: Álvaro Armando Roxo Ribeiro e outro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de *habeas corpus* 86.014, da comarca de São Paulo, em que é impetrante o Bel. Armando Medeiros Prade, sendo pacientes Álvaro Armando Roxo Ribeiro e Takashi Shimoide: Acordam, em 3.^a Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, por votação unânime, denegar a ordem.

1. O Bel. Armando Medeiros Prade, com escritório nesta Capital, a favor de Álvaro Armando Roxo Ribeiro e Takashi Shimoide, qualificados nos autos, impetra a presente ordem de *habeas corpus*, sob alegação de que sofrem constrangimento ilegal, por ato do MM. Juiz de Direito da 2.^a Vara Distrital de Santana, que recebeu a queixa crime oferecida contra ele por Betty Industrial Ltda., acusados de incursos no art. 169, I, II e III, do Dec.-lei 7.903, de 27.8.45 (fls.).

Diz a inicial, em resumo, que inexistente crime porque está comprovada a inexistência de privilégio de invenção, não havendo justa causa para o prosseguimento da ação penal. A queixa é inepta porque a inicial não descreve circunstanciadamente a conduta de cada um dos co-réus. Além disso, o paciente Takashi não participava, na ocasião em que teriam ocorrido os fatos, da empresa Bovitec — Produtos Agro-Pecuários Ltda. Pede a concessão da ordem e o trancamento da ação penal.

Instruiu a inicial com documentos.

O MM. Juiz de Direito prestou informações e ofertou documentos. Manifestou-se a douta Procuradoria. O parecer analisou os elementos dos autos e concluiu opinando pela denegação.

É o relatório.

2. Alega o impetrante que os pacientes sofrem constrangimento ilegal decorrente do recebimento pelo digno impetrado de queixa crime contra eles oferecida por Betty Industrial Ltda., atribuindo-lhes a prática de crimes contra a propriedade industrial.

Em primeiro lugar sustenta a "inexistência de crime em decorrência da comprovação extrapenal de privilégio de invenção".

Apóia essa alegação na decisão de primeiro grau proferida na ação de nulidade de patente de privilégio de invenção 64.043, proposta por Bovitec — Produtos Agro-Pecuários Ltda., de que são sócios, contra Betty Industrial Ltda., julgada procedente em primeira instância, conforme consta a fls. A mesma firma Bovitec ingressou com pedido de caducidade da patente em apreço e também nesse feito obteve ganho de causa, sendo interposto recurso (fls.). As duas decisões, segundo os elementos dos autos, não transitaram em julgado. Ao contrário do que pretende o digno impetrante, na espécie, as sentenças a que se reporta não provam a inexistência de crime porque não transitaram em julgado.

A respeito, o v. acórdão do STF a que se apega diz em sua ementa (RTJ 61/65) que: "1. Não se tem como cogitar do crime de violar direito assegurado por patente, se esta é havida judicialmente por ineficaz em sentença transitada em julgado no foro civil".

Mas o digno impetrante pretende que no Juízo cível apurou-se através de prova pericial e pareceres juntados aos autos a inexistência de crime contra a propriedade industrial imputado aos co-réus, ora pacientes. Examina a prova pericial e certidões dos pareceres extraídos dos autos da ação de nulidade de patente para concluir afirmando que também por esse lado a prova é favorável à impetração. Mas essa matéria é controvertida e as r. sentenças proferidas foram objeto de recursos. Nessas condições e por exigir a questão exame aprofundado da prova, inadmissível em *habeas corpus*, não pode sob esse prisma ser julgado o pedido.

Sustenta o digno impetrante, ainda, que a inicial da queixa crime é inepta porque não especifica qual seria a atividade delituosa de cada co-réu.

Todavia, a inicial da ação penal diz expressamente que os querelados, ora pacientes, "através de sua firma vêm violando frontalmente um direito da querelante, através da fabricação e venda de produto contrafeito", pois é titular de registro de patente de invenção 64.043, relativamente a "aperfeiçoamento de seringa para injeção", que lhe foi regularmente concedida, ao colocarem os co-réus no mercado produto denominado "seringa para injeção", com todas as características contidas no privilégio referido.

Conseqüentemente, contém expressamente a queixa a descrição da eventual atividade criminosa dos querelados. Esse fato é definido por lei como crime e eles dirigem a empresa responsável pela fabricação do produto acoimado de contrafeito. Em conseqüência, a inicial não é inepta. Tem aplicação, à espécie, o disposto no art. 43 do CPP e eventual desrespeito ao art. 41 do mesmo Código não tornaria a inicial inepta uma vez que também é aplicável o art. 569 da lei adjetiva penal, e eventuais omissões da queixa poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença.

No curso da instrução se poderá provar qual dos diretores participou do ato violador e a condenação, é óbvio, somente será proclamada se a inicial restar comprovada.

Ressalte-se, por último, que o digno Impetrante não comprovou que o paciente Eng.º Takashi Shimoi, ao tempo dos fatos, não era sócio da firma Bovitec.

Em síntese, o pedido de trancamento da ação penal sob os fundamentos invocados pelo digno impetrante não tem condições de prosperar por existir manifesta controvérsia a respeito dos fatos. "O *habeas corpus*, por sua peculiar brevidade, não comporta discussões a respeito da evidência do direito invocado", consoante se decidiu no HC 63.756, * da comarca de Bauru, publicado in *Julgados do TACrimSP* 37/118.

Por tais fundamentos denega-se a impetração, pagas as custas como de direito. Participou do julgamento, além dos infra-assinados, o Juiz Nogueira Camargo.

São Paulo, 31 de agosto de 1978 — *Silvio Lemmi*, pres. com voto — *Baptista Garcia*, relator.

* RT 486/297.

COMENTÁRIO

O venerando acórdão julgou conforme o direito e fê-lo muito bem, merecendo até encômios pela forma e substância da decisão prolatada. Envolve esta outras questões controvertidas, que não vêm a pelo nestas ligeiras considerações, em que focalizaremos tão-somente um aspecto, aliás o principal, também predominante no aludido acórdão, lúcido e perfeito na espécie.

Sócios de uma sociedade limitada são acusados, em queixa crime regular, proposta por pessoa jurídica detentora de privilégio de invenção vigente, de violação, pela primeira, dos direitos decorrentes deste. Além de defender-se no processo criminal, a sociedade havida como infratora toma duas medidas, uma na esfera judicial, outra na órbita administrativa, ambas visando a declaração da invalidade da patente.

Na primeira, perante o Juízo Federal competente, instaura a ação ordinária de nulidade da patente, obtendo a esperada sentença declaratória de que o privilégio é írrito e nenhum *ab initio*; mas a ré, querelante na ação criminal, apela da sentença proferida na ação cível, sendo a apelação recebida em ambos os efeitos.

Na segunda, perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, pleiteia a decretação da caducidade do privilégio, pelo seu não uso por parte da titular, e, igualmente, obtém provimento pleno: a patente é declarada caduca, pelo seu desuso. Todavia, também aqui foi interposto, por quem de direito, recurso tempestivo.

Verifica-se que, por um lado, na ação ordinária de nulidade da patente (Decreto-lei 7.903, de 27.8.45, arts. 83 a 87; Lei 5.772, de 21.12.71, arts. 55 a 57), a apelação é recebida nos dois efeitos, inclusive o *suspensivo* (CPC, art. 520), e, por outro lado, no processo administrativo de declaração da caducidade de privilégio, o recurso interposto da decisão de primeiro grau também tem efeito *suspensivo* (Decreto-lei citado, art. 79, §§ 1.º e 2.º; lei referida, arts. 48, a, 49, a, e 54, parágrafo único).

Assim, nos dois casos, ou em cada um deles, enquanto não passar em julgado a decisão declaratória da nulidade, perante o Poder Judiciário, ou não se tiver tornado irrecurável o reconhecimento administrativo da caducidade, o privilégio de invenção se mantém válido para todos os efeitos, podendo seu titular coibir violações eventuais, agir contra seus possíveis infratores (Decreto-lei 7.903, art. 169, I, II e III) e prosseguir nos processos criminais intentados, não obstante a intercorrência de decisões recorríveis, que hajam declarado a patente nula, ou caduca, como sucedeu na hipótese em tela.

Na verdade, na altura em que ocorreu, e pelos motivos que lhe serviram de alicerce, o *habeas corpus* impetrado pelos querelados, com a finalidade de trancar a ação criminal, sob o fundamento de constrangimento ilegal, em face de pretendida ausência de justa causa para a ação penal, não havia como ser acolhido, e sua denegação, pelo venerando acórdão, era inevitável, dado que, então, indiscutivelmente, a querelante se encontrava no exercício regular de um direito, cuja legitimidade não fora definitiva e cabalmente infirmada.

O caminho devera ser outro, por parte dos querelados, nunca o do *habeas corpus*. Tanto a nulidade do privilégio, quanto a sua caducidade, deveriam ter sido, e certamente o foram, alegadas na defesa, na ação penal, sendo o juiz criminal competente para conhecer e julgar uma e outra, *in casu*, e, provando que ambas haviam sido reconhecidas, no judiciário e no administrativo, em decisões de primeira instância, das quais haviam sido interpostos recursos cabíveis, no tempo hábil, obter a paralisação da queixa crime, até a decisão final de tais recursos.

Não é à toa que disponha o art. 188 do Decreto-lei 7.903, de 27.8.45, supramencionado: "Poderá constituir matéria de defesa na ação criminal a alegação da nulidade da patente ou registro em que a ação se fundar. A absolvição do réu, entretanto, não importará na nulidade da patente ou do registro, que só poderá ser demandada pela ação competente". Este artigo foi mantido em vigor pleno pela Lei 5.772, de 21.12.71, art. 128.

Vale a pena ler o vigoroso e completo trabalho da lavra do Dr. Waldemar Álvaro Pinheiro, publicado nesta *Revista*, no fascículo 17, pp. 71-79, em que o assunto foi praticamente esgotado, em oportuno comentário ao venerando acórdão da 3.ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, de 22.11.73, na apelação cível 218.995. Ali, não foi versada a caducidade do privilégio, que, não há dúvida, se enquadra, por analogia, na mesma linha de argumentação, *mutatis mutandis*, não havendo o que acrescentar às conclusões ali estabelecidas, aplicáveis às duas categorias, pelos mesmos fundamentos jurídicos.

No que tange à *suspensão* do processo criminal, num caso e noutro, ou por força de ambos, a matéria é pacífica, diante do disposto nos arts. 93, §§ 1.º, 2.º e 3.º, 94 do CPC vigente. Está bem explícito no art. 94: "A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes". Evidente que, na espécie, a ação penal poderia ter sido *suspensa*, em seu andamento, até final decisão inapelável da ação declaratória da nulidade e/ou do reconhecimento irrecorrível da caducidade, *erga omnes*. Nunca *trancada*, em definitivo, através de *habeas corpus*, a destempo.

Como se vê, estas considerações, em certa medida, extrapolam do âmbito restrito do venerando acórdão comentado; mas, indiretamente, conferem-lhe incontestável inteireza e servem para eliminar algumas perplexidades que, por vezes, não raro, ensombram e trazem indesejável confusão ao bom entendimento do assunto que, aliás, no fundo, é dos mais singelos, não se compreendendo sequer como e porque ainda está servindo de fulcro a despiencias controversias, que se repetem, malgrado tudo.

Sebastião Silveira

ACÇÃO ORDINÁRIA

Processo 5.209 — 6.ª Vara Federal — RJ — Autora: Hatu. S.p.A.
— Réu: Mister Baby Utilidades Domésticas Ltda. e outro — Juiz:
Dr. Carlos Augusto Thibau Guimarães.