

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PARECER/PROC/DICONS/Nº 18./01

Em, 19-03-01

Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Marca. Dar-se-á o prosseguimento ao exame técnico do pedido de marca em que o depositante, em resposta à formulação de exigência, comprove a titularidade do Nome Civil, ou a legitimidade para adotá-lo como marca.

Senhor Chefe da DICONS,

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA/DINSER, às fls. 15, onde solicita orientação quanto ao procedimento a ser adotado, face à petição de fls. 03.

2. Em 25-06-98, a sociedade americana JILMAR CORPORATION, com sede em 160 Great Neck Road, Great Neck, N Y. 11021, US, através de seus procuradores no Brasil, devidamente formalizados, requereu neste Instituto o

registro da marca mista JOHN A. FRYE, na classe 25, para os produtos assinalados nos itens 10.20.60, especificados como "roupas, incluindo calçados, bolsas de mão, sacolas, bolsas de viagem, bolsas esportivas, mochilas, mochilas de pano grosso, carteiras, carteiras para notas, bagagens, pastas".

3. Na declaração de atividades, a depositante informou que atua no ramo de negócio de "fabricação e comercialização de roupas e acessórios de vestuário".

4. O processo foi formalmente instruído com os documentos pertinentes, inclusive com uma petição assinada pelo procurador do depositante, indicada como "RAZÕES", informando, tratar o pedido em questão, "de marca formada pelo nome civil JOHN A FRYE, fundador da sociedade supra em 1863, falecido em 1911".

5. Em decorrência, requer a inaplicabilidade, ao presente pedido, da regra contida no inciso XV, do art. 124 da Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996 (LPI).

6. Esta é, com efeito, a questão colocada à Procuradoria.

7. Inicialmente, impende transcrever o citado dispositivo da LPI, *verbis*:

"Art. 124- Não são registráveis como marca:

.....

XV- nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores".

8- O caso presente versa, portanto, sobre a hipótese de utilização - como marca - de nome civil ou sua assinatura.

9- O nome civil, pois, designa a pessoa natural, distinguindo-a de seus semelhantes. Nele estão compreendidos o prenome e o sobrenome (ou patronímico).

10- Todavia, no caso em análise, a petição de fls. 03, denominada RAZÕES, no segundo parágrafo, não deixa claro ao se referir ao "fundador da sociedade supra", se está se referindo à JIMLAR CORPORATION, depositante do pedido no INPI. (grifei) K

11- Este aspecto é de fundamental importância, vez que a adoção de nome civil de terceiro, como marca, é expressamente vedada pela LPI, conforme o texto legal retro transcrito.

12- A esta regra de conteúdo proibitivo, no entanto, cabe uma exceção permissiva, qual seja, se houver o expresse consentimento do titular ou de seus sucessores diretos.

13- Partindo desse pressuposto, tanto pela regra quanto pela exceção, não ficou comprovado no processo, de qual situação efetivamente se está tratando.

14- Neste sentido é a lição de Gama Cerqueira, ainda comentando o CPI de 1945, plenamente compatível com a nova LPI:

"O uso do nome ou da efígie depende, pois, do consentimento expresse da pessoa, ou, sendo falecida, de seus herdeiros diretos". (Tratado da Propriedade Industrial, v. 2, p. 901)

15- Com estas considerações, conclui-se que a petição denominada RAZÕES, já que não foi instruída com documentos capazes, não é hábil para

afastar a aplicabilidade da regra contida no inciso XV do art. 124 da LPI, como também não o é para determinar sua adoção pela DIRMA.

Pelo exposto, entendo que a DIRMA deve prosseguir no exame técnico da marca, na forma do inciso XV do art. 124 da LPI, ou seja, promovendo as competentes exigências para os esclarecimentos que o caso requer.

À consideração de V. Sa.


Rosalina Corrêa de Araújo

Mat. SIAPE nº 0161813

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 820863556

Procuradoria em, 07.08.2001

Acordo com o parecer INPI/PROC/DICONS/Nº 18/01.

A dicção do artigo 124, XV, da Lei 9279, faz referência, ali, que o uso de nome civil como marca, por terceiros, há que estar condicionado à expressa autorização do seu titular ou dos seus herdeiros ou sucessores diretos.

No caso, inobstante haver informação (fl. 03) que o falecimento do titular do nome civil John A Frye ocorreu em 1911, não quer isso dizer que inexistam, hoje, sucessores.

Neste passo, considerando-se que a instrução dos presentes autos não dão a convicção firme de que o titular do nome civil em questão não possui, hoje, sucessores, deve ser observada a inteligência do predito artigo 124, que condiciona o pedido de registro à autorização daqueles legitimados.

Pertinente seria a formulação de exigência por parte da Diretoria de Marcas, no sentido de possibilitar ao interessado suprir tal deficiência processual.

À consideração do senhor procurador-geral.


Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria

de acordo

À FIRMA

8/8/01

RICARDO LUIZ SICHEL
Procurador Geral
Port. INPI/Proc. 1.0.1.054/01