



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 135/02

Ref.: Processo n.º 25/2002

Em 16/07/2002

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Compatibilidade entre o ramo de atuação do interessado e a proteção a ser assinalada pela marca requerida; Inteligência do art. 128 § 1.º da LPI; Sugestão de norma de procedimento para que se exija, junto ao pedido de depósito, prova – que, de início pode apenas ser mencionada e posteriormente anexada – da preexistência de Contrato de licença de uso da marca registrada, celebrado entre o titular aquele que irá efetiva e licitamente utilizá-la em seus produtos e/ou serviços.

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

1. Veio o presente processo a esta PROC/DICONS em face de solicitação da Sra. DIRETORA DE MARCAS, para que seja emitido pronunciamento a respeito do entendimento relativo ao texto legal do art. 128 § 1.º da LPI.
2. Alude a consulta à necessidade de se verificar a compatibilidade entre o ramo de atividade do titular de um pedido/registro de marca e a utilização do signo marcário de que é titular.
3. Diz o referido § 1º do art. 128 da Lei n.º 9.279/96, verbis:

“ Art. 128.

§ 1.º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.”

4. De pronto, portanto, destaca-se a absoluta necessidade de haver a dita compatibilidade, o que significa, em termos mais simples, que somente é concedido uma registro de marca a quem atue no âmbito em que pretende usar a mesma (marca).

5. Trata-se de princípio basilar de todo o edifício da concessão, em caráter exclusivo, do registro de u'a marca para que aquele que comercia com produtos ou serviços, ou opera na atividade de industrialização de produtos, venha a promover o assinalamento de tais produtos ou serviços.

6. Com tal identificação o industrial/comerciante a um só tempo se distingue de outros concorrentes de um mesmo segmento mercadológico e, por igual, orienta o consumidor na sua iniciativa de optar pelos produtos/ serviços que, segundo sua livre escolha, deseja de fato consumir.

7. De ver-se, então, a importância da atenção no ato de conceder um registro de marca, na medida em que, não sendo para identificar os produtos/serviços do titular, será um ato administrativo totalmente distanciado da sua verdadeira razão de ser.

8. No caso especificado na consulta, se é declarado que o requerente atua no meio artístico, é claro que ele apenas deseja valer-se de sua popularidade para, emprestando seu nome a uma linha de produtos/serviços quaisquer, obter lucro por tal divulgação; uma vez que estará efetuando propaganda dos mesmos produtos/serviços, SEM, CONTUDO, GUARDAR QUALQUER VINCULAÇÃO PESSOAL COM OS MESMOS PRODUTOS/SERVIÇOS, POR CUJA FABRICAÇÃO E QUALIDADE NÃO SE DEIXA COMPROMETER.

9. Ora, salta aos olhos, então, que, em tais circunstâncias, obviamente, não estará satisfeito, o pressuposto que serve de fundamento ao precitado art. 128. §1.º

10. Quer nos parecer, por isso mesmo, s.m.j., que em tais casos seria desejável que essa DIRETORIA passasse a adotar como norma de procedimento, a exigência de apresentação de documentos, JUNTO AO PEDIDO INICIAL, que atestassem a preexistência de licenciamento de uso da marca celebrado entre o titular da marca e o responsável pela industrialização e/ou comercialização dos produtos objeto do dito licenciamento do uso da mesma marca.

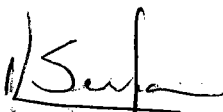
11. Estar-se-ia, assim, adequando a situação de fato – **exploração da marca por terceiro industrial/comerciante** – a uma exigência de direito, qual seja aquele preceito contido no mesmo art. 128 § 1.º da LPI aqui examinado.

12. Objetiva e resumidamente, pois, opinamos no sentido de que se cogite de vir a exigir, na época do depósito, a menção expressa de que o direito de uso da

6
L

marca foi autorizado mediante licenciamento do real titular da marca, admitindo-se, de início, quando menos, a menção do número do processo em que se encontra a prova desse mesmo licenciamento, a qual deverá, posteriormente, ser trazida aos autos pelo cedente ou pelo cessionário, indistintamente.

É o nosso entendimento que, caso aceito pela a ADMINISTRAÇÃO, após acurados estudos da DIRETORIA ESPECIALIZADA , poderá vir a ser transformado em diretriz normativa para todos os casos assemelhados à hipótese aqui versada.


Ricardo J. S. Serpa
Procurador Federal
Mat. SIAPE - 0449642
OAB/RJ - 22.840



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

Ref.: Processo- 52400.000025/2002

Em 18/07/2002

Vem a esta chefia, para conhecimento e manifestação, a Nota/INPI/PROC/DICONS/nº 135/2002.

Visto seus termos e tudo o que mais informa a presente instrução processual, passo a me pronunciar.

A questão submetida pela Diretoria de Marcas à fl. 01 está focada na análise sobre a inteligência do artigo 128, § 1º, da Lei 9279/96, que legisla acerca dos pressupostos de legitimidade dos requerentes de um registro de marca.

Nesse contexto, a resposta objetivada seria no sentido de saber se a atividade comercial de licenciamento de marcas de produtos preenche aquele referido pressuposto fixado no § 1º, do artigo 128, da Lei 9279/96.

A mim me parece que não.

É que o licenciamento de marca não pode ser compreendido como uma atividade comercial isolada, própria.

O ato de licenciar uma marca é providência que não pode ser confundido como uma atividade comercial originária.

Com efeito, licenciar uma marca é manifestação de vontade não conformada à hipótese de atividade comercial, porquanto não subsiste em si mesma, ou seja, o licenciamento impõe a pré-existência de uma prática comercial específica.

É sabido que uma marca tem como função primordial fazer distinguir certo produto ou serviço.



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Procuradoria-Geral
Divisão de Consultoria

Por questões óbvias, o simples ato de licenciamento não enseja a possibilidade de uma marca atender à sua função básica, porquanto não haverá o que distinguir.

Em sendo assim, não vislumbro pertinência legal nos pressupostos de requerimentos de registros de marcas quando a atividade comercial do interessado só fizer assinalar a atividade de licenciamento.

Destarte, acordo em parte com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 135/2002, porquanto não comungo com as orientações assinadas a partir do seu item 10.

À consideração do senhor procurador-geral.

Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria

De acordo
com entendimentos
de fls 718
A D. R. M. S.

23/12/02

RICARDO LUIZ SIQUEIRA
Procurador-Geral
Port./MICT / n.º 094