



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA
COMISSÃO DE ACESSORAMENTO JURÍDICO
(Port. 051/2003)

396

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 102/04

Em 03/03/2004

Ref.: Registro n.º 817091661

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Processo Administrativo de Nulidade interposto contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico só podem ser registrados como marca mediante consentimento do titular, herdeiros ou sucessores. Deve ser declarada a nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI.

Senhor Procurador Jurídico,

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro de marca em exame, foi requerido Processo Administrativo de Nulidade, face ao advento da Lei da Propriedade Industrial N.º 9.279/96 - LPI, cuja tempestividade e regularidade do respectivo requerimento, no que tange ao recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes do Art. 169 da LPI.

Argumenta o Requerente, resumidamente, que o registro em questão foi concedido com infringência de direitos da órbita da personalidade (art. 124, inciso XV, da LPI) e o art. 124, inciso X, da LPI.

Em sua manifestação, a titular do presente alega possuir direitos adquiridos sobre a marca "Portinari" decorrente de um contrato de cessão firmado com a empresa Cândido Portinari Serviços, Indústria e Comércio LTDA.

377

DOS FATOS

Em 28 de janeiro de 1993 o presente processo foi depositado em nome de Cerâmica Portinari S/A com a finalidade de obter o registro da expressão "Portinari", sob a forma nominativa, posteriormente transferido para Cerâmica Portinari Criciúma S/A.

Em 24 de agosto de 1993 foi interposto Oposição à viabilidade do processo, por João Candido Portinari, filho e herdeiro universal do pintor Candido Portinari, conforme comprovam documentos acostados nos autos, alegando que a empresa titular do processo não possui autorização para o uso, a título de marca, do patronímico do pintor, **na forma como foi requerida**, pois o contrato firmado entre eles restringiu a autorização somente aos pedidos de registros de nº 813742250 e 813742269 (vide fls. 387 e 388).

Com objetivo de solucionar esse impasse jurídico a Procuradoria do INPI foi chamada a se manifestar, concedendo Parecer, cujo conteúdo motivou o deferimento do pedido, defendendo que o nome civil, ao ser utilizado como marca adentra a esfera dos direitos patrimoniais, deixando de ser um direito personalíssimo. Desse modo, não seria possível impedir que o titular de um registro variasse sua marca, depositando-a com outra forma de apresentação.

DO MÉRITO

No mérito, concluímos pela procedência parcial das razões que fundamentaram a presente nulidade, nos termos do que dispõe o do artigo 165 da LPI, pelas razões a seguir expostas:

De acordo com a legislação marcária em vigor:

"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."

Através de uma simples leitura do contrato de cessão firmado entre a requerente e a titular do registro em epígrafe verifica-se a limitação quanto ao uso, a título de marca, do patronímico "Portinari", que em sua cláusula 1.1 determina:

"1.1 - O presente contrato tem por finalidade a obtenção do uso autorizado e a propriedade da marca Portinari e da marca Candido Portinari na classe 19 item 10 objeto dos processos de nº 813742250 e 813742269 respectivamente depositados em 18.09.87 junto ao Instituto da Propriedade Industrial."

398

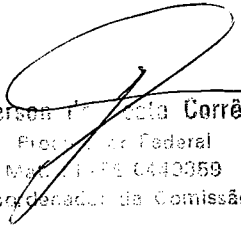
Em conformidade com o entendimento exarado no Parecer desta Procuradoria de nº PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº PI002/96, às folhas 66 a 70, entendemos que a simples cessão e transferência do registro não confere ao cessionário o uso do patronímico além dos limites impostos e pactuados no instrumento firmado. Desta forma, sendo um contrato a expressão máxima da autonomia de vontade entre as partes, concluímos que o presente registro foi concedido em desacordo com o que dispõe a legislação marcária em vigor, pois a empresa depositante Cerâmica Portinari S/A não possuía autorização para registrar a marca "Portinari" de uma forma diferente daquela inicialmente acordada.

Quanto ao inciso X do Art. 124 da LPI, entendemos não ser possível a sua aplicação uma vez que o titular do registro em questão já é detentor de marcas similares para os produtos que visa assinalar, não havendo possibilidade de confusão por parte do público consumidor quanto a origem dos produtos.


CONCLUSÃO

Face ao exposto, as provas apresentadas nos autos e considerando o PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº PI002/96, às folhas 66, sugerimos ao Senhor Presidente pelo conhecimento do processo administrativo de nulidade, para que lhe dê provimento parcial em seu mérito, tornando nulo o registro em questão concedido na RPI nº 1476, de 20/04/1999, nos termos do artigo 168 da LPI, face a infringência do artigo 124, inciso XV da LPI.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S^a.


Gerson F. Costa Corrêa
Procurador Federal
Mat. 1.171.049.0359
Convidado da Comissão

De acordo:
Ao senhor Presidente.
Em 8/13/04


Ricardo Luiz Sichel
Procurador Jurídico



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Rio de Janeiro, em ___/___/___.

Ref. : Registro n.º 817091661

De acordo com os pareceres da Diretoria de Marcas e da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do processo administrativo de nulidade. Dou-lhe provimento parcial em seu mérito. Declaro Nulo o Registro, nos termos do art. 168 da Lei 9.279/96, face a infringência do disposto no art. 124, inciso XV da LPI.

Luiz Otávio Beaklini
Presidente em exercício