



Procuradoria Jurídica
Fls. 144
Subitea

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

Rio de Janeiro, em 16/11/04

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 511/04

Ref.: Processo nº 817611223

**EMENTA:** Propriedade Industrial – Marcas. Processo Administrativo de Nulidade interposto contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Falta de autorização por parte de membros da família para registro de marca. Necessidade de nova formulação de exigência saneadora, de forma a afastar a aplicabilidade do art. 124, inciso XV da LPI

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de Processo Administrativo de Nulidade requerido por Cominotti Comércio de Madeiras Ltda. objetivando a nulidade do presente registro, com embasamento legal nos artigos 129, parágrafo 1º e 124, incisos V e XIX da Lei 9279/96.

À fl. 143, pede o tecnologista de marcas a análise jurídica sobre a matéria, uma vez que a requerente Cominotti Comércio de Madeiras Ltda não respondeu a exigência formulada na RPI nº 1542 de 25/07/2000 (fl. 138).

**Dos Fatos**

A empresa Madeplac Central de Madeiras Ltda. requereu, em 27/12/93 a marca "MADEIRAS COMINOTTI", sob a forma de apresentação mista, na classe nacional 19, código de produtos 60, para assinalar madeiras em bruto ou parcialmente preparadas.

Ref.: Processo nº 817611223

Obedecendo o trâmite administrativo, houve a publicação da viabilidade, à fl. 12.

Contra esse despacho foi apresentada oposição, pela empresa Cominotti Comércio de Madeiras Ltda (fl. 13). Em suas razões alega a então opoente que "COMINOTTI" é o nome civil do Sr. Oswaldo Cominotti e da Sra. Silvia Regina Cominotti.

Alega, ainda, que o sócio Oswaldo Cominotti, já participou de outras sociedades com o objetivo de comercializar madeiras, e, sempre a expressão "COMINOTTI", foi objeto de nome comercial, defluindo-se que o público consumidor que procura os artigos de madeira, conhece a expressão "COMINOTTI", relacionando o Sr. Cominotti e os artigos de madeiras.

Não houve manifestação por parte da então Oposta.

Assim sendo, após o competente exame, este Instituto não acolheu os argumentos fundados no antigo art. 65, item 12 da Lei 5.772/71 – CPI, visto que, não restou comprovado o patronímico notório da expressão "COMINOTTI". Dessa forma, o pedido de registro foi deferido.

Inconformada com o despacho deferitório, retorna aquela empresa aos autos a fim de interpor o competente recurso (fl. 33).

Na peça recursal argumenta que a empresa Cominotti Comércio de Madeiras Ltda está legalmente constituída e com seu contrato social registrado perante a E. Junta Comercial do Estado de São Paulo, e o deferimento da marca mista "COMINOTTI" infringe o item 05 do art. 65 do CPI.

Na manifestação ao recurso a recorrida alega, em resumo, que utiliza a expressão "COMINOTTI", como decorrência de seus legítimos e anteriores direitos, pois foi formada pela incorporação de empresas, sendo uma delas a empresa Madeiras Cominotti Ltda. Constituída desde 1963.

Na RPI nº 1377, de 22/04/97 o extinto Grupo Especial de Trabalho – GET formula exigência (fl. 61) para que apresente o interessado (titular do pedido de registro) documento de incorporação da empresa "Madeiras Cominotti Ltda" pela empresa Madeplac Central de Madeiras Ltda.

A recorrida cumpre a exigência juntando cópia da alteração contratual sob o nº 177958/93-5 de 16/11/93, referente a incorporação (fl. 74).

Destarte, analisados os fatos o extinto Grupo Especial de Trabalho – GET entendeu que não merecia qualquer reparo a decisão recorrida. Conseqüentemente, houve a concessão do registro, à fl. 98. ¶

Ref.: Processo nº 817611223

Irresignada, volta a empresa Cominotti Comércio de Madeiras Ltda, com vistas a requerer Processo Administrativo de Nulidade (fl. 100), em face do advento da Lei da Propriedade Industrial nº 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 a requerente que:

*"(...) está devidamente constituída por contrato social registrado no Órgão competente, sob o nº 307426, desde 08 de janeiro de 1963, tendo como nome de empresa Madeiras Cominotti Ltda, tendo ocorrido a cisão, com a versão de parte do patrimônio desta sociedade para ser incorporado em nova sociedade Morada do Sol Comércio, Administração e Serviços Ltda, (...)"*; *"posteriormente em 15 de julho de 1993, o sócio Oswaldo Cominotti retirou-se da sociedade, cedendo e transferindo suas cotas à empresa Ligma Participações e Comércio Ltda., (...)"*; *"Em 1994, aos dias 07 de março, o sócio dissidente contratou e organizou a sociedade por cotas de responsabilidade limitada, Cominotti Comércio de Madeiras Ltda, (...)"*; *"(...) requereu e obteve o registro de sua marca nominativa "COMINOTTI"...nº 817966129, expedido em 08 de outubro de 1996, na classe de produtos 19.60, especificando madeiras em bruto ou parcialmente preparadas, depositado em 28/0/1994, (...)"*; *"(...) ocorreu 31 de agosto de 1993, conforme Ata de Reunião pelos sócios cotistas de Madeiras Cominotti. Incorporação da sociedade Recorrente com as empresas Jumbo Madeiras Ltda. e Madeplac (antes Central Rev. Ltda.), (...)"*; *"(...) entende a recorrente que havendo incorporação das empresas litigantes, a empresa recorrida Madeplac Rev. de Madeiras Ltda. jamais poderia ter depositado pedido de registro de marca idêntica à da sociedade recorrente, marca que designa o nome de família do representante legal da sociedade recorrente, para o qual não foi dada autorização para a recorrida assim fazê-lo, tampouco para terceiros."*

Por fim, requer o cancelamento da concessão de registro de marca registranda, por ter o legítimo direito de precedência ao registro, conforme preceitua o artigo 129, parágrafo 1º, e artigo 2º inciso II e conseqüentemente por infringência do artigo 124, incisos V e XIX da Lei 9279/96.

Não houve manifestação por parte do titular do registro.

Na RPI nº 1542, de 25/07/00 o extinto Grupo Especial de Trabalho – GET formula exigência (fl. 138) para que comprove o requerente do Processo Administrativo de Nulidade, com documentação hábil, o pré-uso alegado, e se o Sr. Oswaldo Cominotti autorizou o registro do seu nome como marca à empresa Cominotti Comércio de Madeiras Ltda.

A requerente não respondeu a exigência.

### Do Mérito

Muito embora, não tenha indicado o dispositivo legal, art. 124, inciso XV da LPI, entendemos que em suas alegações, a requerente ao mencionar:

*"(...) entende a recorrente que havendo incorporação das empresas litigantes, a empresa recorrida Madeplac Rev. de Madeiras Ltda. jamais poderia ter depositado pedido de registro de marca idêntica à da sociedade recorrente, marca que designa o nome de família do representante legal da sociedade recorrente, para o qual não foi dada autorização para a recorrida assim fazê-lo, tampouco para terceiros."*

Deixa claramente evidenciado o seu direito sobre o patronímico "COMINOTTI".

Assim, em que pese a requerente Cominotti Comércio de Madeiras Ltda., não ter respondido a exigência formulada, opinamos que deve ser reavaliada a matéria, e, revistos os argumentos apresentados por ela nos autos administrativos, visto que constatamos a reivindicação, pelo titular do registro, do patronímico COMINOTTI, sem qualquer autorização da família Cominotti no sentido de ser permitida a utilização do seu patronímico, pela empresa Madeplac Central de Madeiras Ltda.

Neste sentido trazemos à análise a inteligência do art. 124, inciso XV, da LPI que estabelece:

*Art. 124 – Não são registráveis como marca:*

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

Nos termos da atual Diretrizes de Análise de Marcas verificamos que para fim de registro o INPI considera como nome de família ou patronímico como sendo:

*"Nome de Família ou Patronímico – sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família ou designativo de uma linhagem." (pg. 41)*

E, ainda estabelece que no exame dos pedidos de marcas em obediência a esta norma legal há de ser verificados pelos Tecnologistas de marcas, se em razão da marca, o requerente tem legitimidade para requerer o registro.

Ref.: Processo nº 817611223

148

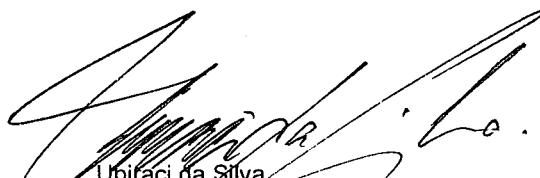
E, também, em obediência a esta norma legal, há que verificar:

*“Em se tratando de **marca constituída por nome de família ou patronímico isolados**, essas denominações deverão ser examinadas quanto à sua notoriedade e singularidade. Em sendo notório o nome para identificar determinada pessoa, **o seu registro será possível se requerido pela própria ou com seu consentimento**, garantindo-se-lhe exclusividade, em relação a terceiros, sempre que houver possibilidade de confusão ou associação indevida.”*

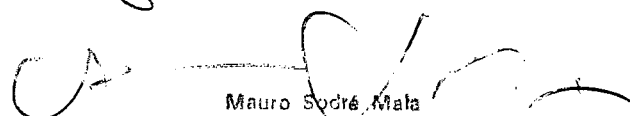
*“Em não sendo notório, nem singular, o registro será também possível, desde que requerido pelo titular ou com o seu consentimento, observada a condição de distintividade em relação a eventual anterioridade.” (pg. 42)*

Desta forma, considerando “COMINOTTI” não se tratar de patronímico do titular do registro, tampouco existir nos autos do processo requerido pela empresa Madeplac Central de Madeiras qualquer tipo de autorização por parte da família COMINOTTI como marca de produto, entendemos que antes de proferir manifestação jurídica, por prudência, recomendamos que seja formulada nova exigência, sendo que desta vez para o titular do registro, no sentido que este comprove possuir autorização por parte de membros da família COMINOTTI para o registro da marca, de forma a afastar a aplicabilidade do artigo 124, inciso XV da LPI.

É o relatório que submetemos a sua apreciação.

  
Ubiraci da Silva  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 00449292

De Acordo.  
A.C.A.S.  
26.11.2024

  
Mauro Sodré Mala  
Procurador Geral, em exercício  
Mat. SI PE 449601