



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA GERAL**

PROC/DICONS, em 28/06/2002

Proc. n.º 821568582

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

Trata-se de encaminhamento da Diretoria de Marcas, solicitando orientação sobre qual procedimento deve ser adotado por aquela Diretoria diante de um pedido de averbação de transferência de titularidade, no qual é cedido apenas 50 % (cinquenta por cento) dos direitos sobre a marca, o que acarretaria com a co-titularidade de duas pessoas físicas.

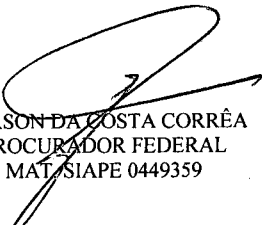
A matéria objeto de análise já foi alvo de diversos pareceres, por parte desta Procuradoria, nos quais sempre ficou consignado a impossibilidade jurídica da co-propriedade das marcas.

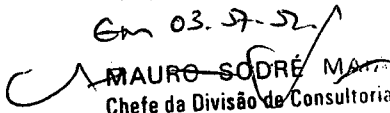
Entretanto, todos os estudos sobre a matéria se basearam nas normas contidas na antiga Lei da Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Assim sendo, considerando a promulgação da Lei 9.279/96 e a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a questão jurídica que envolve a co-propriedade de marcas sob a égide da nova Lei de Propriedade Industrial, sugiro, preliminarmente, o encaminhamento dos presentes autos à Diretoria de Marcas para que seja providenciada, pelo Setor de Transferência daquela Diretoria, a anulação, por erro material, da averbação da transferência com a cessão total do pedido de registro, posto que não atende o requerimento formulado pelo cedente e cessionário.

Providenciada tal anulação deverão os autos retornar à esta Procuradoria para a continuidade do estudo quanto à possibilidade ou não da co-propriedade de registro de marcas.

É o relatório.

  
GERSON DA COSTA CORRÊA  
PROCURADOR FEDERAL  
MAT. SIAPE 0449359

*DE ACORDO.*  
*A COPIA DESTES AUTOS*  
*SR. PROCURADOR GERAL.*  
*EM 03.07.02*  
  
MAURO SODRÉ MANTOVANI  
Chefe da Divisão de Consultoria  
PROC/DICONS

*A DIRETORIA*  
*4/7/02*  
*RICARDO MACHADO*



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO**  
**PROCURADORIA - GERAL FEDERAL**  
**PROCURADORIA FEDERAL - INPI**  
Rua Mayrink Veiga, nº 09, 22º andar, Centro.  
Rio de Janeiro - Cep: 20090-910 - Tel: (21) 2139-3206

Rio de Janeiro, em 30 de maio de 2008.

Ref.: Registro n.º 821568582

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Marcas. Co-propriedade. Possibilidade de duas ou mais pessoas serem titulares de um registro de marca em razão da aplicação de analogia jurídica ao instituto de registro de desenho industrial e o de patente. Tal entendimento se encontra firmado no Parecer/INPI/PROC/CJCONS nº 013/08, que está pendente de aprovação pela CJCONS.

Senhora Coordenadora,

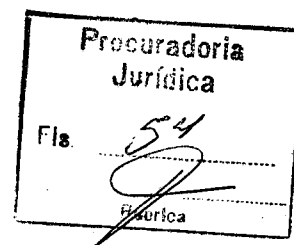
Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas, a fim de obter orientação acerca do procedimento a ser adotado em caso de duas ou mais pessoas requererem a propriedade a título exclusivo de uma mesma marca no ato do depósito ou em pedido de averbação de transferência, conforme o presente caso.

A referida discussão foi objeto de estudo do Parecer/INPI/PROC/CJCONS nº 013/08 pendente de aprovação por essa Coordenação junto ao processo nº 820900087, o qual remeto em conjunto nesta data.

GERSON DA COSTA CORRÊA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449369  
Chefe de Divisão Port. 149/05



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
Rua Mayrink Veiga, n.º 09, 22º andar, Centro.  
Rio de Janeiro - Cep: 20090-910 -Tel: (21) 2139-3206



Rio de Janeiro, em 30 de maio de 2008.

**PARECER/INPI/PROC/CJCONS/N.º 013/08**

Ref.: Processo n.º 820900087

**EMENTA:** Propriedade Industrial. Copropriedade de registro marcário. Possibilidade em razão da aplicação de analogia jurídica ao instituto de registro de desenho industrial e o de patente.

Senhora Coordenadora,

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas, a fim de obter orientação acerca do procedimento a ser adotado em caso de duas ou mais pessoas requererem a propriedade a título exclusivo de uma mesma marca no ato do depósito ou em pedido de averbação de transferência, conforme o presente caso.

Preliminarmente, cumpre-me informar que a presente matéria foi-me encaminhada ainda na qualidade de membro da Divisão de Consultoria e que a demora em responder a consulta solicitada deu-se pela necessidade de aguardar-se a harmonização interna de aplicabilidade de diversos pontos da legislação que ficaram pendentes de definições nas Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução n.º 051/97, além do fato de não estar concluído o processo de incorporação do Protocolo de Madrid, o qual prevê significativas modificações no procedimento do registro de marcas.

Considerando que até o momento não foi possível implementar em definitivo as referidas Diretrizes, em razão de diversos entraves administrativos, estando no

momento em fase de discussão a implantação da primeira parte do futuro de Procedimentos de Exame de Marcas, restrito ainda ao art. 124 e seus e considerando que o referido tratado internacional não foi incorporado, até a presente data, ao ordenamento jurídico brasileiro, em razão do tempo decorrido, antecipo-me a discussão interna, procedendo ao estudo acerca da predita matéria, definindo os parâmetros que entendo pertinentes ao caso.

Neste passo, cabe recordar que a questão central da co-propriedade de marcas já foi objeto dos Pareceres da Procuradoria nº 027/80 e nº 047/87, que foram formulados sob a égide da Lei 5772/71 – Código da Propriedade Industrial, nos quais firmaram o entendimento no sentido da impossibilidade da co-propriedade de registro de marca por contrariar o princípio da unidade consagrado no CPI, em proteção ao consumidor.

Passando à análise do referido instituto da co-propriedade, sob a égide da atual legislação, destaco inicialmente que, na concepção de Caio Mário, a sua existência importa em uma anomalia da estrutura da propriedade, já que, na essência tradicional desta, é pressuposto o assenhramento de um bem com exclusão de qualquer outro sujeito.

O predito doutrinador afirma que *"ocorre condomínio quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes"*<sup>1</sup>.

Tal conceito tem como base a teoria da propriedade integral, adotada pelo Código Civil pátrio vigente, a qual entende que cada consorte possui a propriedade da coisa toda, delimitada pelos direitos dos demais co-proprietários. A cada co-proprietário é atribuído o direito de reivindicar de terceiros a coisa como um todo e não apenas sua parte ideal.

Contudo, apesar da Lei 9279/96 considerar os direitos de propriedade industrial como bens móveis<sup>2</sup>, afirma a doutrina que não se pode aplicar integralmente o

<sup>1</sup> Pereira, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil; vol. IV - Direitos Reais - 19ª Edição; Forense; 2006.

instituto da propriedade, visto que existem diversas peculiaridades relativas aos bens incorpóreos que não são compatíveis com o citado instituto quando aplicado a bens corpóreos.

Diversos são os aspectos e várias são as teorias desenvolvidas acerca da natureza jurídica do direito sobre os bens imateriais, entretanto, não é objetivo central deste trabalho aprofundar esta questão.

Aqui restrinjo a utilização da expressão "propriedade" destituída de seu caráter real, já que um bem imaterial não pode ser tratado como uma *res* da concepção romana, devendo, portanto, ser analisada através de um prisma diferenciado. Valer-me-ei da concepção de patrimônio do Direito Civil para discorrer sobre a aplicação do instituto da co-propriedade em um registro de marcas.

A Lei 9279/96 admite o regime de co-propriedade no caso de patente, na hipótese da invenção ou do modelo de utilidade ter se realizado por duas ou mais pessoas e admite que o mesmo instituto seja aplicado no registro de desenho industrial como se verifica nos seguintes dispositivos legais:

Art. 6º

§3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos.<sup>3</sup>

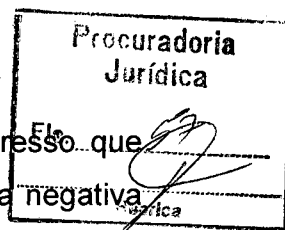
Art. 94

Parágrafo único. Aplicam-se ao registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 6º e 7º.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Art. 5º, da Lei 9.279/96 – Consideram-se bens móveis, para efeitos legais, os direitos de propriedade industrial.

<sup>3</sup> Lei 9279 de 14 de maio de 1996, art. 6º, § 3º.

<sup>4</sup> Lei 9279 de 14 de maio de 1996, art. 94, parágrafo único.



Em análise a mencionada lei não encontrei um dispositivo legal expresso que autorize a co-propriedade em registro de marcas, contudo, não há regra negativa quanto à possibilidade deste instituto.

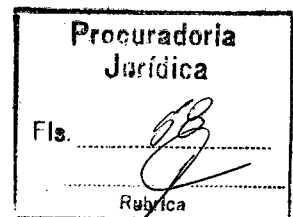
Percorrendo a legislação brasileira que disciplina a propriedade industrial, saliento a regra do art. 5C – (3) da Convenção da União de Paris - CUP, que prevê a possibilidade da lei nacional do país signatário aderir o regime de co-propriedade de registro de marca.

Art. 5C – (3) “O uso simultâneo da mesma marca de produtos idênticos ou semelhantes por estabelecimentos industriais ou comerciais considerados co-proprietários da marca, segundo os dispositivos da lei nacional do país onde a proteção é requerida, não impedirá o registro nem diminuirá, de maneira alguma, a proteção concedida à referida marca em qualquer dos países da União, contando que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público”.<sup>5</sup>

Como se pode depreender do reproduzido artigo da CUP, está prevista a possibilidade do instituto da co-propriedade de uma marca desde que a legislação nacional o acolha.

Estendendo o estudo para o âmbito do Direito Internacional e fazendo uma breve comparação entre os sistemas aderidos por diversos países latinos e europeus como Argentina, Bolívia, Espanha, Paraguai, Portugal e Uruguai, identifiquei em suas respectivas leis nacionais o acolhimento da co-propriedade em registro de marca, ressalvadas as peculiaridades da forma como tal matéria é abordada.

<sup>5</sup> Decreto nº 75.572 de 08 de abril de 1975 promulgou a Convenção da união de Paris (1975), art. 5 C (3).



De forma a exemplificar:

Lei 22362 – Lei de Marcas no Direito Argentino

“Artículo 9. Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos (2) o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulación en contrario.”<sup>6</sup>

Lei 17/2001 – Lei de Marcas no Direito Espanhol

“Artículo 46. Principios generales.

1. La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. (...) La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 de Código Civil. (...)”<sup>7</sup>

Há também que se falar acerca do sistema do Protocolo de Madrid, apesar deste não ter executoriedade no âmbito interno, e, mais propriamente, do regulamento comum do Acordo e do Protocolo de Madrid, que no capítulo 2 – pedido internacional, regra 8 (2) prevê a pluralidade de depositantes em um pedido internacional regido exclusivamente pelo Protocolo.

“Regra 8 – dos o más solicitantes pueden presentar conjuntamente una solicitud internacional regida exclusivamente por el Protocolo si han presentado conjuntamente la solicitud de base o son titulares conjuntamente de registro de base, y si cada uno de ellos está calificado, en relación con la parte contratante cuya oficina es la Oficina de origen para presentar una solicitud internacional al amparo de artículo 2.1) del Protocolo.”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Ley 22362, art. 9 – Ley de Marcas

<sup>7</sup> Ley 17/2001 de 7 de diciembre, art. 46, 1 – Ley de marcas

<sup>8</sup> Protocolo de Madrid, regla 8 (2).

Diante de todos os dispositivos citados, leis, tratados e convenções internacionais, entendo que há uma inclinação na ordem internacional em acolher a co-propriedade em registro de marca. A ausência de norma autorizativa no ordenamento jurídico pátrio não significa uma negativa do legislador ordinário, mas apenas uma lacuna da lei, e como tal deve ser sanada por meio de técnicas de interpretação.

Assim, perante o silêncio da lei quanto à possibilidade de se admitir o instituto da co-propriedade em registro de marca, lanço mão da analogia jurídica na tentativa de solucionar a questão.


Saliento que a natureza jurídica das patentes, dos desenhos industriais e das marcas é a mesma, já que todos estão enquadrados como bens intangíveis. Analisando o sistema do ordenamento jurídico, como já dito anteriormente, verifiquei a existência de previsão legal expressa da co-propriedade em patente e em registro de desenho industrial. Partindo desse ponto, entendo que não há impossibilidade de aplicar o referido instituto às marcas por força da sua natureza jurídica.

Sendo assim, tendo em vista a semelhança entre patentes, desenhos industriais e marcas, entendo perfeitamente aplicável o instituto da co-propriedade ao registro de marca, de forma análoga, ao registro de desenho industrial e à patente, respeitado o requisito de legitimidade para todos os seus requerentes nos termos do art. 128, §1º da LPI.

O entendimento aqui exposto se pauta no fato de que o aplicador do Direito não somente pode, mas deve utilizar o mais apropriado método de interpretação para aplicar a norma ao caso concreto, se valendo da hermenêutica jurídica, com o fim de solucionar uma questão apresentada, que esteja aparentemente sem normatização. Cabe lembrar que o sistema jurídico é uno e completo, de maneira que a lei é fonte originária e não única do Direito, já que há ainda o costume, os princípios gerais e a analogia, por exemplo.

Por fim, com o fito de corroborar o raciocínio lógico desenvolvido, que ~~concluiu~~ <sup>60</sup> pela aceitação de co-propriedade em registro de marca, ressalto o conteúdo do Protocolo de Madrid em conjunto com o seu Regulamento, que, ao ser ratificado, sinalizará, ao meu entender, um desejo do legislador em preencher a lacuna e incluir, de forma expressa, o instituto da co-propriedade no que diz respeito às marcas.

É o parecer, que submeto a sua consideração.

  
GERSON DA COSTA CORRÊA  
Procurador Federal  
Mat. SIAPE 0449359  
Chefe de Divisão Port. 149/05



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR  
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL  
PROCURADORIA GERAL**

PROC/DICONS, em 28/06/2002

Proc. n.º 820900087

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria.

Trata-se de encaminhamento do chefe da Satrap da Diretoria de Marcas, solicitando orientação sobre qual procedimento deve ser adotado por aquela Diretoria diante de um pedido de averbação de transferência de titularidade, no qual é cedido apenas 50 % (cinquenta por cento) dos direitos sobre a marca, o que acarretaria com a co-titularidade de duas pessoas jurídicas.

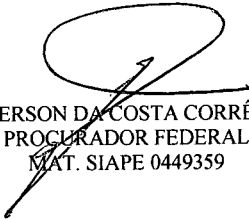
A matéria objeto de análise já foi alvo de diversos pareceres, por parte desta Procuradoria, nos quais sempre ficou consignado a impossibilidade jurídica da co-propriedade das marcas.

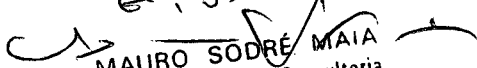
Entretanto, todos os estudos sobre a matéria se basearam nas normas contidas na antiga Lei da Propriedade Industrial, Lei 5.772, de 21 de dezembro de 1971.

Assim sendo, considerando a promulgação da Lei 9.279/96 e a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre a questão jurídica que envolve a co-propriedade de marcas sob a égide da nova Lei de Propriedade Industrial, sugiro, preliminarmente, o encaminhamento dos presentes autos à Diretoria de Marcas para que seja providenciada, pelo Setor de Transferência daquela Diretoria, a anulação, por erro material, da averbação da transferência com a cessão total do pedido de registro, posto que não atende o requerimento formulado pelo cedente e cessionário.

Providenciada tal anulação deveram os autos retornar à esta Procuradoria para a continuidade do estudo quanto a possibilidade ou não da co-propriedade de registro de marcas.

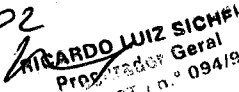
É o relatório.

  
GERSON DA COSTA CORRÊA  
PROCURADOR FEDERAL  
MAT. SIAPE 0449359

*DE ACORDO.*  
*A CONSIDERAÇÃO DA SV*  
*PROCURADOR GERAL*  
*G. 03.07.02*  
  
MAURO SODRÉ MAIA  
Chefe da Divisão de Consultoria  
PROC/DICONS

*À DIRUA*

*4/7/02*

  
RICARDO LUIZ SICHEL  
Procurador Geral  
MAT. n.º 094/98