



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO  
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL  
PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

32

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 27/07

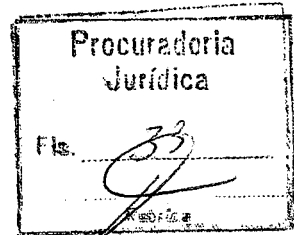
Rio de Janeiro, em 19 de novembro de 2007.

Ref.: INPI n.º 001105/03  
Registros n.ºs 816419469 e 816419477

**EMENTA:** Propriedade Industrial - Marcas. Transferência de Titularidade. Condomínios. Ilegitimidade para requer pedidos de registros de marcas. Ente despersonalizado com capacidade postulatória. Inteligência do artigo 128, § 1º, da LPI. Identificação de concessões de registros indevidos. Necessidade de harmonização no âmbito da instituição de aplicabilidade do dispositivo legal.

Senhora Coordenadora Jurídica de Consultoria,

Trata-se de consulta formulada pelo representante legal do Condomínio "Shopping Center Piedade", face às informações conturbadas acerca da matéria, sobre a possibilidade de averbação das transferências formuladas junto aos processos de marcas de n.ºs 816419469 e 816419477 e com a finalidade de harmonização da aplicabilidade da norma contida no artigo 128 da LPI, frente aos depósitos de marcas e transferências efetuadas por Condomínios.

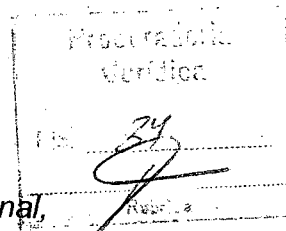


Preliminarmente, cumpre-nos informar que a presente matéria nos foi encaminhada por dependência ao assunto tratado junto ao processo n.º 818616369 e que a demora em responder a consulta solicitada deu-se pela necessidade de se aguardar a harmonização de aplicabilidade de diversos pontos da legislação que ficaram pendentes de definições nas Diretrizes de Análise de Marcas e no estudo realizado no Parecer INPI/PROC/DIRAD n.º 01/2006, emitido junto ao supracitado registro de marca.

Considerando que até o momento não foi possível implementar em definitivo as referidas Diretrizes, em razão de diversos entraves administrativos, estando ainda em vigor as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução n.º 051/97 e considerando ainda a não finalização do estudo realizado junto ao processo n.º 818616369, encaminhado à essa Coordenação, tomamos a iniciativa de reencaminhar os presentes autos para estudo e definição da matéria a ser tratada em conjunto com o referido processo administrativo.

Em sendo assim, ratificamos nosso entendimento já exarado no Parecer INPI/PROC/DIRAD n.º 01/2006, de que diante da restrição da LPI e da falta de previsão legal no Código Civil, em seu rol das pessoas jurídicas da figura do condomínio, concluímos, em definitivo, que um condomínio é parte ilegítima para requerer uma marca perante este Instituto, portanto, não atendendo o pré-requisito para registrabilidade de uma marca disposto no artigo 128 da LPI, apesar da sua inegável atuação na vida comercial como qualquer pessoa jurídica, conforme já consignado pela doutrina jurídica brasileira, e, principalmente, pelo reconhecimento de sua existência formal em decisão exarada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça –STJ, ao afirmar, com base no artigo 12 do CPC, que o condomínio através do síndico tem legitimidade:

- "para pleitear reparação de danos por defeitos de construção ocorridos na área comum do edifício, bem



como na área individual de cada unidade habitacional, podendo defender tanto os interesses coletivos quanto os individuais homogêneos dos moradores" (RSTJ 104/334). No mesmo sentido: STJ 3ª Turma, Resp 63.941-7-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 26.6.96, negaram provimento, v.u., DJU 26.8.96, p. 29.681;

- "para propor ação de indenização por danos ao prédio que afetem a todos os condôminos" (STJ-4ª Turma, REsp 72.482-SP, rel. Ruy Rosado, j. 27.11.95, não conheceram, v.u., DJU 8.4.96, p. 10.474;

- "para ação de desapropriação indireta de parte de sua área comum (STJ-2ª Turma, REsp 412.774-SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 4.6.02, negaram provimento, v.u., DJU 19.8.02, p. 161).

Por fim, reiteramos a necessidade de tomada dos seguintes procedimentos já listados no anterior parecer:

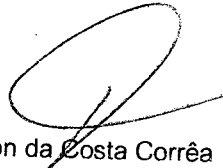
- 1- realização por parte da Diretoria de Marcas de um levantamento minucioso de todos os processos de marcas em que figura como titular/requerente Condomínios Edifícios ;
- 2- nos pedidos de registro localizados, ainda em andamento, sugerimos o indeferimento desses pedidos face ao não-atendimento dos dispositivos constantes do art. 128, § 1º da LPI ;
- 3- nos processos localizados em que figure petição de transferência para Condomínios averbadas a menos de 05 (cinco) anos, sugerimos a anulação destas, conforme preceitua a Lei 9784/99 em

35  
seu artigo 54, e seu conseqüente indeferimento com base no art. 134 da LPI ;

4- para os registros eventualmente localizados que tenham sido concedidos a menos de 05 (cinco) anos, sugerimos a propositura de ação de nulidade nos termos do artigo 173, da LPI ;

5- para os registros concedidos a menos de 180 (cento e oitenta) dias, sugerimos a instauração de ofício do competente processo administrativo de nulidade ;

É o parecer que submetemos a sua consideração e posterior encaminhamento ao Senhor Procurador-Chefe para sua manifestação.

  
Gerson da Costa Corrêa  
Procurador Federal  
Chefe de Divisão  
Port. 149/05



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
 PROCURADORIA-GERAL FEDERAL  
 PROCURADORIA FEDERAL - INPI  
 Coordenação Jurídica de Consultoria**

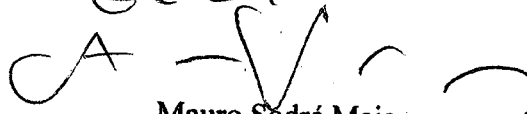
Ref.: Processo/INPI/nº 1105/2008.

Em 19.08.2008.

Senhor Procurador-Chefe,

Examinada a matéria no âmbito desta Consultoria Jurídica, nenhum impedimento de ordem legal se avista a que V.Sa. acolha os termos do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 027/2007, ressalvada, obviamente, a impossibilidade jurídica de retroagir os efeitos derivados de nova interpretação, por força do preceptivo do inciso XIII, parágrafo único, do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

  
**MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES**  
 Coordenação Jurídica de Consultoria  
 Coordenadora

*DE ACORDO.*  
*A. Diana PMA*  
*Coordenadora*  
*29.08.08*  
  
**Mauro Sodrê Maia**  
 Procurador-Chefe