



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206



Nota Nº 0284-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 81781.751420-05

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Direito autoral versus direito marcário – parcela figurativa de marca, depositada pela empresa oposta, é supostamente protegido pelo direito autoral de outrem

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marca a respeito da procedência ou não da alegação invocada pela empresa opoente. Alegação esta assim resumida: o sinal gráfico, protegido pelo direito autoral, constitui óbice ao registro de uma marca contendo idêntica parcela figurativa, depositado pela empresa oposta?
2. A presente nota técnica tem por finalidade verificar se procede ou não essa alegação da empresa opoente. Introduce-se a matéria mediante uma exposição dos fatos.
3. Houve o pedido de registro da marca CB (fls. 11, classe 25) pela empresa Canal Brasil Magazine Ltda. O pedido de registro da marca foi publicado na RPI 1448, de 22.09.1998.
4. Posteriormente, a empresa Construtora Bratke e Collet Ltda opôs a oposição de fls. 19/22. De acordo com a opoente, esta é detentora das seguintes marcas: a) B; b) B; c) Bratke e Collet; d) Bratke e Collet. Essas marcas estão vinculadas às classes 37.05/40, 40/10, 37.05.20/40 e 40.10/20, respectivamente.
5. O cerne da oposição é a identidade entre a parte figurativa da marca CB, cujo registro foi depositado pela empresa oposta, e o desenho de divulgação da marca do opoente. Às fls. 21, encontram-se a marca da oposta (CB) e o desenho que incluiu a marca (Bratke e Collet) da opoente. De fato, existe identidade entre as duas figuras.
6. O desenho figurativo da marca Bratke e Collet não está protegido pelo registro. O registro da opoente protege somente o elemento nominativo da marca Bratke e Collet.



7. De acordo com a opoente, o desenho figurativo da marca Bratke e Collet está protegido pela Lei 9.610/98, a qual dispensaria o registro na Escola Nacional de Belas Artes.
8. A Diretoria de Marcas desta autarquia encaminhou o processo administrativo à Procuradoria para manifestação acerca da afirmação da opoente, reproduzido no item "5" acima.
9. A Procuradoria exarou parecer sobre a matéria às fls. 38/43, o qual concluiu pela impossibilidade de pessoa jurídica de criar um bem imaterial, nos termos do Direito Autoral. Além disso, não existe nos autos prova de cessão de direitos patrimoniais do autor do desenho em favor da empresa opoente.
10. O parecer da Procuradoria sugeriu à Diretoria de Marcas que esta dirigisse às empresas opoente e oposta a seguinte exigência: comprovação de autorização do autor do desenho para o registro da marca.
11. Esse é o relato dos fatos.
12. No momento, passa-se ao exame da legislação pertinente. O art. 124, XVII da Lei 8.279/96 reconhece a obra artística protegida pelo direito autoral como insuscetível de registro como marca, *in verbis*:
- Art. 124. Não são registráveis como marca:
XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular;
13. O desenho de fls. 21 pode ser considerada uma obra artística nos termos da Lei de Direitos Autorais? A princípio, a resposta é afirmativa, conforme o art. 7º, VIII da Lei nº 9.610/98.
- Art. 7º São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
VIII - as obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia e arte cinética;
14. Comprovado que um determinado desenho encontra-se protegido pela Lei de Direitos Autorais, *mister* o reconhecimento pelo INPI da impossibilidade de seu registro como marca, ressalvada a hipótese prevista na parte final do inciso XVII do art. 124 da Lei nº 8.279/96 (consentimento do autor).

15. No caso em tela, que não há comprovação nos autos de que a empresa oponente seja detentora dos direitos autorais do desenho de fls. 21. Sequer há a demonstração documental de que o desenho de fls. 21 é amplamente utilizado e divulgado pela empresa oponente, *em data anterior* ao pedido de registro de marca elaborado pela parte oposta.

16. Como conclusão, é possível afirmar que:

- a) uma obra protegida pela Lei de Direitos Autorais não é suscetível de registro como marca, salvo se comprovado o consentimento do autor, nos termos da art. 124, XVII da Lei 8.279/96;
- b) a oponente não demonstrou documentalmente a titularidade dos direitos patrimoniais sobre o desenho de fls. 21;
- c) já houve o transcurso do prazo para que um terceiro interessado, suposto titular dos direitos autorais sobre o desenho de fls. 21, apresentasse oposição ao registro da marca;
- d) admissível o não-acolhimento das razões expostas na oposição, em virtude da ausência de comprovação documental das alegações;
- e) cabível o prosseguimento do exame do registro da marca por parte do setor competente.

17. À consideração do Procurador-Chefe da Procuradoria Federal Especializada do INPI.

Rio de Janeiro, 7 de agosto de 2012.



Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



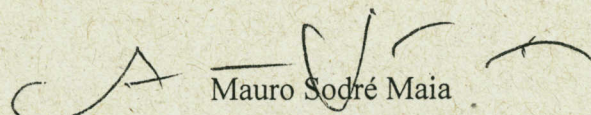
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0458/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N° 817817514

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0284/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe