



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 0294-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO Nº 82090.008719-98
INTERESSADO: Federal Express Corporation
ASSUNTO: Co-titularidade de marca

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O processo em epígrafe encontra-se pendente de conclusão. Cumpre dar prosseguimento ao processo para fins de torná-lo conclusivo nesta Procuradoria.

2. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a possibilidade de duas empresas figurarem como depositantes do registro de uma marca (fls. 46). Esta Procuradoria exarou o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/08 às fls. 54/60, o qual aguarda apreciação.

3. Esta nota técnica tem por finalidade examinar os argumentos expostos no PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/08 para fins de concluir pela admissibilidade ou não da co-titularidade de marca.

4. O parecer posiciona-se favorável ao regime de co-titularidade, a partir de uma análise do art. 5C-(3) da Convenção da União de Paris – CUP e do direito comparado. A Lei nº 9.279/96 não veda a co-titularidade, mas simplesmente não prevê esse regime de propriedade. Cuida-se de uma lacuna legal passível de ser sanada mediante uma interpretação extensiva, *in verbis*:

“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.”

5. Foi afastada a diferença de natureza jurídica das patentes, desenhos industriais e marcas. Verificada idêntica natureza jurídica desses institutos como bens intangíveis, e a previsão legal de co-titularidade da patente e do desenho industrial, o parecer posiciona-se



favorável ao mesmo regime de propriedade às marcas. Estes são os termos utilizados pelo parecer:

“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.”

6. O PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/08 reconhece a tendência internacional favorável à pluralidade de depositantes de um pedido de marca e a possibilidade da incorporação de instrumentos internacionais com essa previsão ao ordenamento jurídico brasileiro, em um futuro breve. Inclusive, há previsão específica no Protocolo de Madri sobre a matéria.

7. A Seccional da OAB do Estado do Rio e Janeiro sugere a admissão da co-titularidade pelo INPI *por ocasião da adesão do Protocolo de Madri pelo Brasil*, para preservar a isonomia de tratamento entre os depositantes de pedidos de registro nacionais e os titulares de registros internacionais.

“A fim de evitar a quebra da isonomia de tratamento entre os depositantes de pedidos de registro nacionais e os titulares de Registros Internacionais com pedido de extensão para o Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir os pedidos de registro nacionais em regime de co-titularidade.”¹

8. Fabíola Wüst Zibetti, em dissertação orientada pelo Prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel, esclarece as razões pelas quais, alguns doutrinadores posicionaram-se contrários ao regime de co-titularidade das marcas.

“No Brasil, alguns doutrinadores manifestam-se contrários à possibilidade de co-titularidade em marca. Em geral, os argumentos contrários à co-titularidade das marcas fundam-se em distintas hipóteses, tais como: a dificuldade de se identificar a origem (subjativa) do produto ou serviço e a insegurança que isso poderia causar ao consumidor; a utilização indevida da marca ou seu uso em produtos ou serviços que não satisfazem as expectativas dos consumidores, por um ou alguns dos seus co-titulares; e a possibilidade de perda do caráter distintivo do sinal pela exploração de co-titulares de uma mesma marca.”²

¹ Parecer da OAB-RJ sobre o Protocolo de Madri. In: *Direito Internacional da Propriedade Intelectual: o Protocolo de Madri e outras questões correntes da Propriedade Intelectual no Brasil*. BARBOSA, Denis Borges (Org.). Rio de Janeiro, Lúmen Juris, 2008. p. 135-191.

² ZIBETTI, Fabíola Wüst. A titularidade sobre os bens imateriais. 2008. 204f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Ciências Jurídicas, UFSC, Florianópolis, 2008. p. 161.

9. Não obstante os riscos de abusos no uso de marcas, Fabíola Wüst Zibetti não prevê impedimento na admissão da co-titularidade no País. A autora percebe os méritos na admissão do regime de co-propriedade de marcas.

“Assim, de fato, essas questões não impedem a admissão da co-titularidade em marcas, contudo, para que se possa evitar que essas hipóteses ocorram na prática, seria possível a regulamentação de uso da marca.

[...]

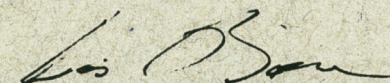
O regime da co-titularidade de marca, na prática, pode ser uma solução para casos de parcerias público-privadas e cooperação de entidades em atividades de pesquisa e desenvolvimento de produtos que resultam na co-titularidade de direitos, tais como patentes ou registros de desenho industrial, por exemplo.”³

10. Uma vez admitida a co-titularidade das marcas, torna-se necessário prever uma regulamentação sobre a matéria para tratar de uma série de situações. Por exemplo, o pagamento das retribuições pelos serviços prestados pelo INPI, em caso de co-titularidade de registro de instituição pública e privada. A medida que os temas surgirem no dia-a-dia, eles serão normatizados.

11. Em síntese, esta Coordenação compreende a matéria em consonância com o parecer de fls. 54/60.

12. À consideração superior, com a respectiva submissão do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº013/08 à aprovação do Procurador-Chefe da PFE-INPI.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2012.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador

³ Ibid., p. 162.



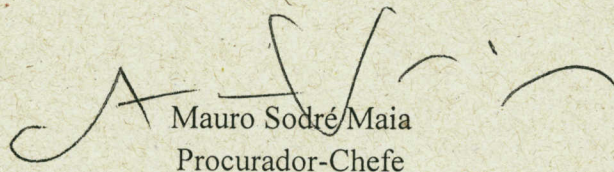
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0453/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 820900087

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0294/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe