



ADVOGACIA 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 0022-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52450.524000-0381-2

INTERESSADO: Marthom Assessoria Empresarial Ltda.

ASSUNTO: Co-titularidade de marca

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela Marthom Assessoria Empresarial Ltda acerca do regime de co-titularidade de marca. A matéria restou esclarecida no Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/08, elaborado pelo Dr. Gerson da Costa Corrêa, nos autos nº 82090.008719-98.

2. Recentemente, o tema do regime de co-titularidade de marca foi objeto de novo exame pela Procuradoria, na Nota Técnica nº 0294-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe da PFE-INPI, mediante o Despacho nº 453/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

3. Por medida de cautela, esta Coordenação entende que a remessa do entendimento da Procuradoria sobre o regime de co-titularidade ao consulente há de ser feito após tratamento da matéria pela Diretoria de Marcas.

4. Diante do exposto, esta Coordenação faz a juntada aos autos dos atos administrativos supra mencionados e sugere o encaminhamento do processo à Diretoria de Marcas.

A consideração superior.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2013.

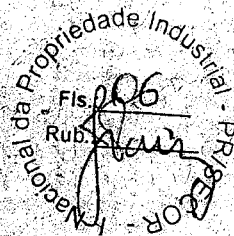
Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Rua Marink Veiga, n.º 09, 22º andar, Centro,
Rio de Janeiro - Cep: 20090-910 - Tel: (21) 2139-3208



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. Co-propriedade 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 Manual de Procedimentos de Exame de Marcas, restrito ainda ao art. 124 e seus incisos, 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 assenhoreamento 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"*¹.

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 móveis², afirma a doutrina que não se pode aplicar integralmente o

¹ Pereira, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil; vol. IV - Direitos Reais - 19ª Edição; Forense; 2006.

Propriedade Industrial
Fls. 08
Rubrica

Jurídica
Fls. 06
Rubrica

instituto da propriedade, visto que existem diversas peculiaridades relativas aos bens incorpóreos que não são compatíveis com o modo instituído 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.

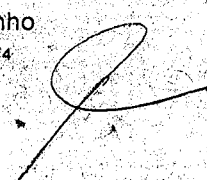
A Lei 9279/96 admite o regime de co-propriedade no caso de patente, na hipótese da invenção ou do modelo de utilidade ter se realizado por duas ou mais pessoas e admite que o mesmo instituto seja aplicado no registro de desenho industrial como se verifica nos seguintes dispositivos legais:

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.³

Art. 94

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



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

³ Lei 9279 de 14 de maio de 1996, art. 6º, § 3º.

⁴ 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.

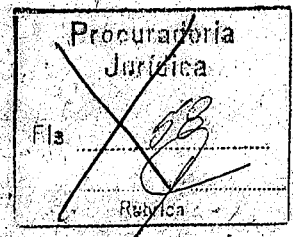
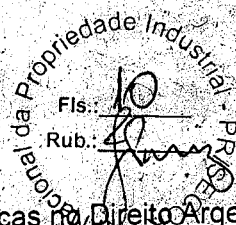
Percorrendo a legislação brasileira que disciplina a propriedade industrial, saliento a regra do art. 5C - (3) da Convenção da União de Paris - CUP, que prevê a possibilidade da lei nacional do país signatário aderir o regime de co-propriedade de registro de marca.

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, contanto que o referido uso não tenha como efeito induzir o público em erro nem seja contrário ao interesse público".⁵

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.

⁵ 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."⁶

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. (...)"⁷

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."⁸

⁶ Ley 22362, art. 9 – Ley de Marcas

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

⁸ Protocolo de Madrid, regla 8 (2).

Procuradoria
Jurídica
Fis.
Rub.

Procuradoria
Jurídica

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.



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

Propriedade Industrial
Fls. 13
Rub. 13



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.

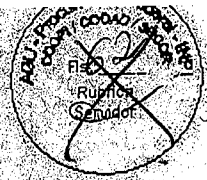
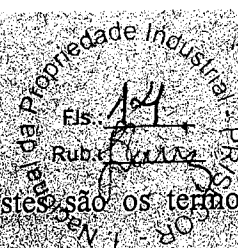
2. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a possibilidade de duas empresas figurarem como depositantes do registro de uma marca (fls. 46). Esta Procuradoria exarou o PARECER/INPI/PROC/CJCONS/Nº 013/08 as fls. 54/60, o qual aguarda apreciação.

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 copropriedade ao registro de marca, de forma análoga, ao registro de desenho industrial e a patente, respeitado o requisito de legitimidade para todos os seus requerentes nos termos do art. 128, §1º da LPI.”

6. O PARECER/INPI/PROG/CJCONS/Nº 013/08 reconhece a tendência internacional favorável à pluralidade de depositantes de um pedido de marca e a possibilidade de 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 de Janeiro sugere a admissão da cotitularidade 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.

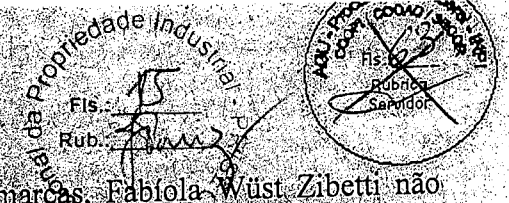
“A fim de evitar a quebra da isonomia de tratamento entre os depositantes de pedidos de registro nacionais e os titulares de Registros Internacionais com pedido de extensão para o Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir os pedidos de registro nacionais em regime de cotitularidade.”¹

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 (subjéctiva) 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 carácter 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. A consideração superior com a respectiva submissão do Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº013/08 a 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.



Fis.: 16
 Rub.: *[assinatura]*
 Nacional da Propriedade Industrial - PROROR



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. A Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 14 de agosto de 2012.

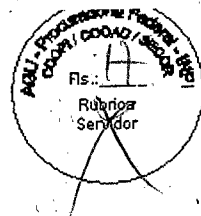
[Assinatura]
 Mauro Sodré Maia
 Procurador-Chefe

RECEBIDO POR:
[Assinatura]
 CAMAR 15, 08, 12

A DITAP

*Ciente,
 em 28/08/12*

[Assinatura]
 Waldery dos Santos
 Chefe
 DITAP/CAMAR I/DITAP
 Matr. 0449663



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° 0039/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-ALB-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.003812-99

1. Acordo com a Nota N° 0022-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, acostada às fls. 05/16, *retro*.
2. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 21 de janeiro de 2013

ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ
Procurador-Chefe Substituto, em exercício