



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002736/2019-10

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Registro de Marca em Regime de Cotitularidade

1. Análise de minuta de Resolução dispendo sobre o registro de marca em cotitularidade.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução.
4. O regime de cotitularidade permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca, inexistindo óbice para a sua adoção na LPI, conforme manifestações anteriores da Procuradoria.
5. Considerando que a LPI trata de forma indistinta os pedidos formulados por um ou por mais requerentes, sugestão no sentido de que a minuta de Resolução deva tratar apenas de pontos em que sejam identificadas particularidades relativas à existência de uma multiplicidade de interessados, com alteração e supressão de dispositivos.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 1º de março de 2019, submete à apreciação da Procuradoria proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca em cotitularidade.

2. A referida minuta havia sido anteriormente encaminhada à Procuradoria, sendo objeto de reunião no dia 11 de fevereiro com a DIRMA, retornando na oportunidade para apreciação, acompanhada de notas sobre os seus dispositivos para fins de contextualização.

É o necessário a relatar.

3. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a Procuradoria já manifestou-se em outras oportunidades sobre o tema referente à cotitularidade em registro de marca, podendo ser citados o Parecer nº 13/2008, a Nota nº 0294/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 e o Parecer nº 57/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. Assim, com base nas citadas manifestações, firmou-se o entendimento na Autarquia de que inexistente óbice legal para a adoção do regime de cotitularidade, independentemente da necessidade de alteração legislativa.

5. Passa-se à análise dos elementos do ato administrativo.

6. O motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, constitui o primeiro elemento do ato administrativo a ser analisado, justificando a sua prática.

7. *In casu*, os motivos que ensejam a realização do ato referem-se justamente à inexistência de óbice legal à adoção do regime de cotitularidade em registro de marca, diante da inteligência do artigo 128 da LPI, bem como a necessidade de assegurar maior qualidade, transparência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de

registros de marca e o desenvolvimento dos meios que viabilizam o tratamento, pelo INPI, dos mesmos em regime de cotitularidade, conforme justificativas trazidas pela própria Resolução.

8. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Presidente do INPI para expedir a presente Resolução encontra-se prevista no artigo 17, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017.

9. A Resolução também será assinada pelo Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, que possui competência para propor a edição de atos administrativos necessários à normatização dos procedimentos nessas matérias, conforme disposto no artigo 19 da Estrutura Regimental da Autarquia, bem como no inciso XIII do art. 156 do referido Regimento Interno.

10. Quanto à forma do ato administrativo, cabe mencionar que a espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI.

11. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo normativo, passa-se ao exame do conteúdo.

12. O artigo 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo, expondo que a Resolução visa à disciplina do regime de cotitularidade em registro de marca.

13. O artigo 2º informa que o referido regime permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.

14. O artigo 3º da minuta determina que as publicações oficiais do INPI sobre os registros ou seus pedidos deverão indicar, quando houver informação de titularidade, todos os cotitulares ou requerentes, preservando, assim, o interesse de todos os usuários envolvidos.

15. Os artigos 4º, 5º e 6º parecem apenas reproduzir os comandos legais contidos no artigo 128, em seus §§1º, 2º e 3º da LPI, que tratam da declaração de atividade, das marcas coletivas e das marcas de certificação.

16. Revelam-se desnecessárias tais previsões na minuta de Resolução ora analisada, considerando-se que, se a LPI não apresenta qualquer vedação à adoção do regime de cotitularidade, as hipóteses ali tratadas (declaração de atividade, marca coletiva e marca de certificação) aplicam-se de forma indistinta aos pedidos formulados por um ou por mais requerentes.

17. Sugere-se, assim, a supressão dos artigos 4º, 5º e 6º da minuta.

18. O artigo 7º determina que os atos previstos na LPI deverão ser praticados conjuntamente por todos os interessados ou por procurador único, com poderes para representar todos os cotitulares ou requerentes e devidamente qualificado. Esse, em resumo, é o comando contido no dispositivo, conforme se infere do contido na nota (anexo) que acompanha a minuta de Resolução.

19. Nesse ponto entende-se necessário o aperfeiçoamento da redação, considerando que: a) a nota (anexo) a respeito da inteligência do dispositivo parece mais clara do que a própria redação proposta, considerando o comando contido no *caput* e o teor do §1º, b) o §2º parece apenas repetir o conteúdo do *caput* a respeito da constituição de procurador apto a representar todos os interessados, e c) recomenda-se evitar o uso da expressão "parte", dando-se preferência a "cotitulares ou requerentes", de forma a manter a uniformidade da qualificação pretendida pelo ato normativo.

20. Assim sendo, sugere-se a alteração do artigo 7º, passando a ter a seguinte redação:

"Art. 7º Os atos previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares ou requerentes ou por procurador único, pessoa física ou jurídica, com poderes para representar todos e devidamente qualificado."

Parágrafo único. Quando praticados pelos cotitulares ou requerentes, os atos deverão ser assinados por todos, ou por um destes com poderes para representar os demais."

21. O artigo 8º, por seu turno, apenas reproduz o comando contido no artigo 217 da LPI, no sentido de que a pessoa domiciliada no exterior deve constituir e manter procurador qualificado e domiciliado no Brasil.

22. Assim, tal como considerado a respeito dos artigos 4º, 5º e 6º, sugere-se a supressão do artigo 8º da minuta.

23. O artigo 9º da minuta prevê que, ao pedido de registro é assegurado o direito de prioridade quando depositado pelo mesmo conjunto de titulares da prioridade estrangeira, sendo que, em pedidos depositados por conjunto distinto de requerentes, deve ser apresentado documento de cessão relativo à prioridade.

24. O comando visa a dar concretude ao artigo 127 da LPI, que trata do direito de prioridade em matéria de registro de marca, harmonizando-se ainda com o contido no artigo 7º ao tratar da prática dos atos de forma conjunta por todos os cotitulares.

25. O artigo 10 introduz regra, conforme exposto na nota (anexo), no sentido de que cada conjunto de requerentes ou cotitulares é considerado uma entidade única e diversa dos demais, ainda que uma parte dos mesmos seja coincidente.

26. Assim, o direito anterior cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame é considerado direito de terceiro para fins de análise de registrabilidade do sinal pretendido como registro de marca, sujeitando-se ao indeferimento por violação ao disposto no artigo 124, XIX da LPI quando houver a reprodução desautorizada.

27. O disposto no §2º do artigo 10, ora analisado, parece apenas reproduzir os comandos legais contidos no artigo 124, XIII, XV, XVI, XVII e XXII da LPI, conforme indica a nota (anexo), no sentido da apresentação de autorização ou consentimento por parte dos requerentes naquelas hipóteses.

28. Assim, tal como salientado com relação aos artigos 4º, 5º, 6º e 8º, revela-se desnecessária tal previsão na minuta de Resolução ora analisada, considerando-se que as hipóteses de vedação legal para o registro de marca aplicam-se de forma indistinta aos pedidos formulados por um ou por mais requerentes.

29. Diante do exposto, sugere-se a alteração do artigo 10, excluindo-se o §2º e transformando o §1º em parágrafo único:

"Art. 10. Para fins de análise da registrabilidade de um sinal como marca, será considerado direito de terceiro o direito anterior cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame.

Parágrafo único. O disposto no caput será aplicado ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão."

30. O artigo 11 reforça o disposto no artigo 158, §2º da LPI, determinando que o depósito do pedido de registro da marca deve ser feito em nome de todos os titulares do direito alegado no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição da medida. Como exemplo, a nota (anexo) informa que eventual oposição com base no art. 126 da LPI que alegue reprodução de marca notoriamente conhecida de titularidade de A, B e C somente será conhecida se for comprovado o depósito no Brasil da referida marca em nome de A, B e C.

31. O parágrafo único do artigo determina, por seu turno, que as oposições ou nulidades administrativas serão conhecidas ainda que apresentadas por apenas um dos titulares do direito alegado. Nesse ponto, parece desnecessário o uso da expressão "atendido ao disposto no *caput*", pois o parágrafo tem relação direta com o comando trazido na cabeça do artigo. Assim, sugere-se a alteração do artigo 11, passando a ter a seguinte redação:

"Art. 11. A oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996, apenas será conhecida quando for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca em nome de todos os titulares do direito alegado.

Parágrafo único. A oposição ou nulidade administrativa será conhecida ainda que apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado."

32. O artigo 12 da minuta refere-se ao artigo 154 da LPI. Explica a nota (anexo) que uma marca coletiva ou de certificação em nome dos titulares A e B, extinta há menos de 5 (cinco) anos, poderá ser registrada como marca em nome de A, B e C, mas não poderá ser registrada em nome de A e C, ou B e C.
33. O conteúdo do parágrafo único parece apenas repetir a norma contida no *caput*, sugerindo-se a sua supressão e a alteração da cabeça do artigo para reforçar a necessidade de existência de cotitularidade e afastar a colidência com a vedação prevista no citado artigo 154 da LPI:
"Art. 12. Marcas coletivas e de certificação extintas há menos de 5 (cinco) anos poderão ser registradas em nome de terceiros, em regime de cotitularidade, quando todos os cotitulares da marca extinta integrarem o conjunto de depositantes."
34. O artigo 13 coaduna-se com o disposto no artigo 129, §1º da LPI, tratando do direito de precedência ao registro.
35. Aqui sugere-se apenas a substituição do termo "cotitulares" por "requerentes", tal como utilizado na nota (anexo), a fim de uniformizar a qualificação dos usuários. Assim, passaria a redação do referido artigo à seguinte forma:
"Art. 13. O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.279, de 1996."
36. Os artigos 14 e 15 da minuta de Resolução apenas reproduzem os textos dos artigos 134 e 135 da LPI.
37. Tal como comentado acima em referência aos artigos 4º, 5º, 6º, 8º e 10, §2º da Resolução, revelam-se desnecessárias tais previsões na minuta de Resolução ora analisada, considerando-se que a disciplina para a cessão do pedido ou registro de marca aplica-se de forma indistinta aos pedidos formulados por um ou por mais requerentes.
38. Assim sendo, sugere-se a supressão dos artigos 14 e 15 da minuta.
39. O artigo 16 prevê que a anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes de registros ou pedidos de registro de marca deve ser realizada por meio de petição de transferência de titularidade.
40. O artigo 17, por seu turno, determina que a transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares ou requerentes, harmonizando-se com o contido nos artigos 7º e 9º ao tratar da prática dos atos de forma conjunta por todos os interessados.
41. O parágrafo único do artigo dispensa, na hipótese de sucessão legítima ou testamentária, a referida autorização, prevendo a obrigatoriedade de apresentação dos respectivos documentos oficiais comprobatórios.
42. Ocorre que na sucessão legítima ou testamentária a transferência de titularidade ocorre independentemente da vontade dos demais cotitulares ou requerentes, sendo descabido mencionar a dispensa de autorização, tal como pretendido.
43. Por outro lado, o próprio Manual de Marcas, em seu item 8.4, trata do procedimento de transferência por sucessão legítima ou testamentária, esclarecendo que:
"A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha e bens."
44. Assim sendo, sugere-se a supressão do parágrafo único do artigo 17, em função de: a) a transferência de titularidade ocorrer independentemente da vontade dos demais cotitulares ou requerentes na sucessão legítima ou testamentária e b) o Manual de Marcas já disciplinar o procedimento de transferência nessas hipóteses, estando as mesmas vinculadas inclusive a uma decisão judicial de partilha de bens.
45. Contudo, a fim de evitar dúvidas por parte dos usuários, e de forma a harmonizar o texto da minuta com os demais atos do INPI, sugere-se, além da supressão do parágrafo, a alteração do *caput* para ressaltar a hipótese de transferência de direitos através de sucessão legítima ou testamentária:

"Art. 17. A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares ou requerentes, ressalvadas as hipóteses de sucessão legítima ou testamentária, em que devem ser observadas as disposições constantes do Manual de Marcas em vigor."

46. O artigo 18 prevê que não caduca o registro de marca quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o seu uso. Na hipótese de alegação de razões legítimas para o seu desuso, as razões apresentadas devem se aplicar a todos os cotitulares, ou seja, devem impedir o uso por todos os titulares do registro em questão. O dispositivo coaduna-se com o disposto no artigo 143 da LPI.

47. O artigo 19, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolução.

48. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 9.191, de 2017. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

CONCLUSÃO

49. Cumpre salientar que, admitido o regime de cotitularidade em registros de marca perante o ordenamento legal vigente, presta-se a minuta de Resolução a ser editada pelo INPI a discipliná-lo.

50. Contudo, considerando que a LPI trata de forma indistinta os pedidos formulados por um ou por mais requerentes, entende-se que a minuta de Resolução deva tratar apenas de pontos em que sejam identificadas particularidades relativas à existência de uma multiplicidade de interessados. É desnecessária a simples reprodução do texto da LPI para apenas incluir, por exemplo, a expressão "em regime de cotitularidade".

51. Nesse sentido, os artigos 1º, 2º, 3º, 7º, 9º, 10, 11, 12, 13, 16, 17 e 18 referem-se a questões atinentes à existência de mais de um requerente ou titular, enquanto que os artigos 4º, 5º, 6º, 8º, 10, §2º, 14 e 15 da minuta indicam a repetição do texto legal reitor da matéria, não trazendo, *a priori*, qualquer consideração específica a respeito da existência de um conjunto de interessados.

52. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, sugerindo, entretanto, a alteração dos artigos 7º, 10, 11, 12, 13 e 17 e a supressão dos artigos 4º, 5º, 6º, 8º, 14 e 15 e do §2º do artigo 10 da minuta, tal como constante da presente análise.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de março de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002736201910 e da chave de acesso 95d75f4f

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 234924372 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-03-2019 14:43. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
