



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. 00012/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002736/2019-10

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Registro de Marca em Regime de Cotitularidade

1. Complementação de análise da minuta de Resolução dispondo sobre o registro de marca em cotitularidade.
2. Nova versão de dispositivo disciplinando a transferência de registros e pedidos de registro no referido regime.
3. Não se identifica óbice jurídico ao dispositivo, sugerindo-se, entretanto, nova redação.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 03 de maio de 2019, renova a consulta à Procuradoria acerca da proposta de Resolução sobre o registro de marca em cotitularidade, apresentando nova redação para o artigo 15 da minuta.

2. A versão original da minuta foi analisada pela Procuradoria através do Parecer n. 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, opinando-se pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, sugerindo-se, 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.

É o necessário a relatar.

3. O artigo 15 da minuta, na sua versão original, foi objeto de análise pelo Parecer n. 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU em seus itens 36, 37 e 38.

4. Considerando que o dispositivo apenas reproduzia o texto do artigo 135 da LPI, entendeu-se que seria a previsão desnecessária, pois a disciplina para a cessão do pedido ou registro de marca aplicaria-se de forma indistinta aos pedidos formulados por um ou por mais requerentes. Assim, sugeriu-se a sua supressão do texto da minuta.

5. A consulta foi renovada, apresentando-se nova versão para o artigo 15 com a seguinte redação:

"Art. 15. Para fins de cumprimento do previsto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996, serão cancelados os registros ou arquivados os pedidos não transferidos em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Parágrafo único. O conjunto de cotitulares ou requerentes de que trata o caput refere-se ao conjunto de todos os cotitulares ou requerentes do registro ou pedido de registro objeto da transferência."

6. Justifica a DIRMA a nova versão, informando que *"a alteração proposta visa esclarecer que, em transferências de processos de registro de marca em regime de cotitularidade, serão cancelados ou arquivados de ofício os registros ou pedidos não transferidos, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes do processo objeto da transferência. A título de exemplo, caso seja solicitada a transferência de um registro em nome do conjunto de cotitulares A, B e C, na*

qual o cotitular B seja substituído por um novo cotitular D, resultando em um novo conjunto de cotitulares A, C e D, esta transferência deverá compreender todos os registros ou pedidos em nome do conjunto de cotitulares A, B e C."

7. De fato, a Procuradoria havia se manifestado, no Parecer anterior, referindo-se ao artigo 15 da minuta (na sua versão original), pela inexistência de qualquer consideração específica a respeito da existência de um conjunto de interessados (cotitularidade) que justificasse a edição de um comando na Resolução para a disciplina da matéria.

8. Nesse sentido, por reduzir-se a uma mera reprodução do texto do artigo 135 da LPI, opinou-se pela supressão do artigo 15 na sua versão original.

9. O Despacho SEGEC 0104202 apresenta, entretanto, esclarecimento no sentido de que serão cancelados ou arquivados de ofício os registros ou pedidos não transferidos, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes do registro ou pedido de registro objeto da transferência.

10. De fato, a ideia de transferência de registros ou pedidos de registros em regime de cotitularidade refere-se a uma multiplicidade de interessados, merecendo, *smj*, disciplina específica no texto da Resolução.

11. O exemplo citado pela DIRMA é elucidativo: havendo a transferência de um registro em nome de um conjunto de cotitulares (por exemplo: A, B e C), sendo o cotitular B substituído por um novo cotitular D, o novo conjunto de cotitulares passa a ser formado por A, C e D. Nesse caso, a transferência deverá compreender também todos os registros ou pedidos em nome do conjunto de cotitulares A, B e C de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

12. Assim, diante dos esclarecimentos prestados, entende-se necessária a revisão da manifestação da Procuradoria quanto ao ponto, reconhecendo-se a necessidade de que a disciplina do tema conste da minuta.

13. Sugere-se, entretanto, a revisão da redação do artigo 15, excluindo-se inclusive a previsão contida no parágrafo único, considerando-se que o uso do termo "mesmo", referindo-se a "conjunto de cotitulares ou requerentes", já parece suficiente para transmitir o comando pretendido, podendo ser reforçado com a inclusão da expressão "de mesma titularidade" ao final do artigo. Evita-se também a menção ao artigo 135 da LPI:

"Art. 15. A transferência deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos de mesma titularidade."

Conclusão

14. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante dos esclarecimentos prestados pela DIRMA e complementando a análise jurídica realizada através do Parecer n. 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação da nova versão do artigo 15 da minuta de Resolução a ser editada para a disciplina do registro de marca em regime de cotitularidade, sugerindo, entretanto, a alteração da sua redação, tal como constante da presente manifestação.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de maio 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 262762679 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-05-2019 18:12. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
