



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. 00031/2019/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. Análise de nova versão da minuta de Resolução dispondo sobre o registro de marca em cotitularidade.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Impossibilidade de aplicação do regime de cotitularidade às marcas coletivas, previstas no artigo 123, III da Lei nº 9.279/96.
4. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 08 de agosto de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nova versão da proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca em regime de cotitularidade.

2. A primeira versão da minuta foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria, sendo emitido o Parecer n. 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00051/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em que manifestou-se a Procuradoria quanto à necessidade de revisão dos motivos da prática do ato, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri. Sugeriu-se também a alteração de dispositivos, de forma que a minuta de Resolução trate apenas de pontos em que sejam identificadas particularidades relativas à existência de uma multiplicidade de interessados, com alteração e supressão de dispositivos.

3. Uma segunda versão foi encaminhada posteriormente, apresentando nova redação para o artigo 15 da minuta de Resolução, disciplinando a transferência de registros ou pedidos de registros em regime de cotitularidade. A Procuradoria, naquela oportunidade, sugeriu o aperfeiçoamento do texto através do Parecer n. 00012/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00071/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. Na sequência, a minuta foi submetida a consulta pública no período de 21 de maio a 20 de junho de 2019, tendo sido encaminhada nova versão para apreciação da Procuradoria. Por meio do Parecer n. 00025/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00112/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, sugeriu-se nova redação para o parágrafo único do artigo 9º, bem como para o artigo 15 da minuta de Resolução, concluindo-se pela inexistência de óbice à sua publicação.

5. A DIRMA encaminha Nota Técnica informando sobre as inovações que constam da minuta atualizada, a saber: a) inclusão de artigo, numerado como 6º, dispondo que não é admitida a cotitularidade em registros de marca coletiva; b) a exclusão do artigo 5º da versão anterior; e c) a exclusão do artigo 10 também constante da minuta na sua redação anteriormente apresentada à Procuradoria.

É o necessário a relatar.

6. A nova versão da minuta de Resolução que dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas afasta a sua aplicação às marcas coletivas, disciplinadas nos artigos 123, inciso III, 128, §2º, 147, 152, 153 e 154 da Lei nº 9.279/96.

7. Na Nota Técnica encaminhada, a DIRMA justifica a exclusão ao fundamento de que *"na hipótese de um registro de marca coletiva em regime de cotitularidade, a marca identificaria produtos ou serviços providos de membros de duas ou mais entidades, distintas entre si, o que descaracterizaria a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, resultando em uma dissonância com o referido dispositivo."*

8. O entendimento da Diretoria sobre o tema parece, de fato, acertado.

9. Com efeito, os dispositivos acima citados, relativos à disciplina que a Lei de Propriedade Industrial confere às marcas coletivas, referem-se ao exercício de sua titularidade por parte de uma determinada entidade, o que, por si só, já caracteriza a existência de uma relação direta entre os seus membros, a respectiva coletividade e os produtos ou serviços que lhe são provenientes.

10. Assim, para o registro de uma marca coletiva entende-se que devam estar presentes os seguintes requisitos: a) a existência de uma entidade que represente uma coletividade de pessoas; b) a existência de produtos ou serviços que provenham dos membros da referida entidade; c) que os referidos produtos ou serviços venham a ser identificados por um registro de marca, distinguindo-os dos demais.

11. O item 2.2 do Manual de Marcas em vigor assim conceitua a marca coletiva:

"Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI). A marca coletiva possui finalidade distinta das marcas de produto e de serviço. O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

Podem utilizar a marca coletiva os membros da entidade detentora do registro, sem necessidade de licença de uso, desde que estejam previstos no regulamento de utilização da marca. Por sua vez, o titular da marca pode estabelecer condições e proibições de uso para seus associados por meio de um regulamento de utilização."

12. Nesse sentido, o regime de cotitularidade parece não ser mesmo aplicável às marcas coletivas, considerando que, nos termos do artigo 2º da minuta de Resolução, abaixo transcrito, pressupor-se-ia que, além da entidade coletiva prevista no artigo 123, III da LPI, fosse admitida a titularidade também por um terceiro, o que não revela-se compatível com o espírito da Lei nº 9.279/96:

"Art. 2º O regime de cotitularidade em registros de marca permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca."

13. A DIRMA informa também a exclusão do artigo 5º constante da versão anterior da minuta, *verbis*:

"Art. 5º Os requerentes de registros de marca coletiva em regime de cotitularidade devem ser pessoas jurídicas representativas de coletividade."

14. São dispensados comentários a respeito da referida exclusão, ante a inadmissão da possibilidade de aplicação do regime de cotitularidade às marcas coletivas.

15. Por fim, informa a Diretoria que também o artigo 10 da versão anterior foi suprimido:

"Art. 10. Marcas coletivas e de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos 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."

16. Da mesma forma, a manutenção do dispositivo, tal como redigido, não faria sentido. Na Nota Técnica encaminhada, a DIRMA informa que o tema será normatizado no futuro, ao que parece apenas no que se refere às marcas de certificação em regime de cotitularidade. De qualquer forma, o artigo 154 da LPI já disciplina atualmente a matéria, ainda que de uma forma geral, *verbis*:

"Art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro."

17. Tal como a versão anterior, a minuta de Resolução apresentada encontra-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.

Conclusões

18. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de agosto 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 300271305 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 12-08-2019 17:56. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
