



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. 00020/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005136/2020-39

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Manual de Marcas (nome de grupo musical composto por título genérico)

1. Consulta quanto a uma possível revisão do Manual de Marcas, à vista do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a disciplina legal das denominações de grupos musicais a título "genérico".
2. Não incidência do disposto no artigo 124, inciso XVI da LPI.
3. O nome artístico coletivo, previsto na norma, refere-se somente à denominação que esteja diretamente relacionada à identificação pessoal de cada um dos artistas do grupo, constituindo-se como um atributo inerente à personalidade.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - CGREC, através da qual solicita-se manifestação sobre uma possível alteração do Manual de Marcas à vista da interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre a aplicação da vedação contida no artigo 124, XVI da Lei n 9.279/96, no que tange "*aos nomes de bandas compostos por títulos genéricos, que não se enquadrem nas definições de pseudônimo, apelido notório ou nome artístico singular ou coletivo*".

2. Segundo a CGREC, a Resolução INPI/PR n 142/2014 (Manual de Marcas) disciplina a aplicação do artigo 124, XVI da LPI, definindo nome artístico coletivo como "*a denominação pela qual (...) um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral)*", deixando de identificar, entretanto, quem seriam o(s) legitimado(s) a requerer o registro ou a emitir o respectivo consentimento em favor de terceiros.

3. No julgado a que se faz referência, o STJ teria firmado distinção entre o nome de grupo musical composto por título genérico e os sinais distintivos que estariam protegidos pelo artigo 124, XVI da LPI, dentre os quais o nome artístico coletivo.

4. No entendimento da Corte Superior, o nome atribuído de forma genérica a um grupo não possui qualquer relação com os seus indivíduos componentes, não se confundindo, portanto, com o nome artístico coletivo previsto na norma, tratando-se de sinal distintivo comum, passível de ser registrado como marca, independentemente de autorização por parte de integrantes, herdeiros ou sucessores de ex-integrantes da banda cujo nome é reproduzido ou imitado.

5. Nesse sentido, esclarece a Coordenação, o sinal deveria seguir a regra geral do princípio atributivo, previsto no artigo 129 da LPI, sendo o registro de marca pertencente àquele que primeiro deposite o pedido junto ao INPI, ressalvada a impugnação mediante a comprovação do direito de precedência decorrente de uso anterior.

6. A CGREC entende que "*implementar essa interpretação irá coadunar com os propósitos de desburocratização almejados no âmbito do governo federal, bem como confere maior agilidade e segurança jurídica ao trabalho realizado pelo examinador de marcas do INPI ao se deparar com litígio entre as partes sobre a incidência da norma prevista no artigo 124, XVI, da LPI*".

7. A Coordenação informa, por fim, que a análise do tema vem sendo inclusive realizada no âmbito de PAN - Processo Administrativo de Nulidade interposto junto ao registro de marca nº 907.192.831, referente a "TRIO IRAKITAN", razão pela qual a manifestação da Procuradoria revela-se oportuna e necessária.

É o relatório do necessário.

8. A Procuradoria manifestou-se anteriormente sobre a aplicação dos incisos XVI e XVII do artigo 124 da Lei n 9.279/96 por ocasião da elaboração do Parecer n 0008-2012-AGU-PGF-INPI-COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n 1134/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

9. Na oportunidade, foram analisados os potenciais conflitos entre herdeiros e sucessores quanto ao registro, como marca, de nome civil, nome de família ou patronímico, pseudônimo ou apelido, bem como de nome artístico singular ou coletivo, enquanto sinais identificadores da pessoa humana.

10. Através da referida manifestação, sugeriu-se à Diretoria de Marcas que, em linhas gerais, fosse adotada a ordem de vocação hereditária prevista no Código Civil, reconhecendo-se a desnecessidade de que todos os herdeiros, dentro das respectivas regras de vocação, consintam expressamente quanto ao requerimento. Opinou-se também no sentido de que através da apresentação de oposição poderia ser manifestado eventual desacordo por parte de algum herdeiro, sempre respeitada a respectiva regra de vocação.

11. A consulta ora encaminhada objetiva, em resumo, a emissão de orientação quanto ao alcance da expressão nome artístico coletivo. A definição ganha importância na medida em que a classificação da denominação de determinado grupo ou conjunto musical como nome artístico coletivo atrai a incidência da previsão contida no artigo 124, inciso XVI da LPI.

12. O referido dispositivo está assim redigido:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

(...)" (grifei)

13. O Manual de Marcas, como bem relatado pela CGREC, disciplina a aplicação do referido dispositivo, considerando:

*"**Nome artístico singular (individual) ou coletivo:** a denominação pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral)".*

14. O Manual, na sequência, traz como exemplos de nome artístico individual "Zeca Pagodinho" e, para nome artístico coletivo, "Chitãozinho e Xororó" (dupla musical) e "Titãs" (conjunto musical).

15. No julgado apontado pela CGREC, o Superior Tribunal de Justiça, julgando o Recurso Especial Nº 678.497 - RJ, apreciou demanda em que se postulava a cessação do uso de nome artístico referente a "Pancake" em face da Ré, que havia inclusive promovido o registro do termo junto ao INPI.

16. Transcreve-se a sua ementa:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME ARTÍSTICO. PROTEÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE(CC/1916, ART. 74; CC/2002, ARTS. 11, 12 E 19). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULA 211/STJ). GRUPO MUSICAL. NOME ARTÍSTICO E TÍTULO GENÉRICO. DISTINÇÃO. REGISTRO COMO MARCA. POSSIBILIDADE (LEI 9.279/96, ARTS. 122, 124,XVI, E 129). PROTEÇÃO DEVIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A designação de grupo musical por título genérico não se confunde com aquela por pseudônimo, apelido notório ou nome artístico singular ou coletivo, esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas para se apresentarem no meio artístico, identificando-se como artistas. Para pseudônimo, apelido notório e nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do titular como requisito para o registro da marca (Lei 9.279/96, art. 124, XVI).

2. No caso de distinção de grupo artístico por título genérico, essa designação não identifica, nem se reporta, propriamente às pessoas que compõem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até que os integrantes facilmente possam ser substituídos por outros sem que tal implique modificação essencial que prejudique a continuidade do grupo artístico. Por isso, não se pode falar em direito da personalidade nessa hipótese, como sucede no caso em debate.

3. Nesse contexto, diversamente do que entende a recorrente, a proteção relativa à designação, por título genérico, de banda ou grupo musical se subsume às regras da propriedade industrial, pois se trata de objeto suscetível de ampla possibilidade de registro como marca, a teor do art. 122 da Lei 9.279/96.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido."

17. Note-se, em primeiro lugar, que a Autarquia não foi parte na referida lide. De fato, o pedido ali formulado relacionava-se apenas com a abstenção de uso do sinal, não havendo postulação de declaração de nulidade do registro concedido, circunstância que importaria na intervenção obrigatória do INPI e atrairia a competência para a Justiça Federal para o processamento da demanda.

18. O julgado é importante, com efeito, pois traz nova interpretação para o conceito de nome artístico coletivo, previsto no artigo 124, XVI da LPI, acima reproduzido.

19. No voto do relator, o Ministro Raul Araújo, é feita distinção entre a designação de um grupo musical a título genérico (ou seja, nas hipóteses em que o nome não está diretamente relacionado diretamente às pessoas que o compõem) e as demais denominações que guardam relação com os atributos inerentes à personalidade do(s) artista(s), tais como seu pseudônimo, apelido notório, nome artístico singular ou nome artístico coletivo. No entendimento do julgado, somente esses últimos termos estariam sob a proteção do disposto no artigo 124, inciso XVI da LPI, demandando consentimento dos titulares, seus herdeiros ou sucessores.

20. Transcreve-se breve passagem do voto em questão:

"Vale ressaltar, de início, que a designação de grupo musical por título genérico (p.ex.: Banda Eva) não se confunde com pseudônimo (p. ex.: Patativa do Assaré), apelido notório (p.ex.: Cazuza) ou nome artístico singular (p. ex.: Roberto Carlos) ou coletivo (p. ex.: Alvarenga e Ranchinho), esses quatro últimos utilizados por pessoas físicas para se apresentarem no meio artístico, identificando-se como artistas. Para pseudônimo, apelido notório e nome artístico singular ou coletivo são assegurados atributos protetivos inerentes à personalidade, inclusive a necessidade de prévio consentimento do titular como requisito para o registro da marca (Lei 9.279/96, art. 124, XVI).

No caso de designação de grupo artístico por título genérico, a designação não identifica, nem se reporta, propriamente às pessoas que compõem o conjunto, de modo que a impessoalidade permite até que os integrantes facilmente possam ser substituídos por outros sem que isso implique modificação essencial que prejudique a continuidade do grupo artístico. Por isso, não se pode falar em direito da personalidade nessa hipótese, como sucede no caso em debate, como bem decidiu a Corte Estadual.

(...)

Feitos esses esclarecimentos, fica afastada a alegação de violação ao art. 124, XVI, da Lei 9.279/96, sob a argumentação de que a recorrente, como detentora do título "Pancake", não autorizara seu registro, como exigiria o referido dispositivo legal quando se trata de nome artístico, pois, como visto, de nome artístico não se cuida." (grifei)

21. Assim, de pronto, verifica-se que o conceito adotado pelo Manual de Marcas para nome artístico coletivo diverge da orientação firmada pelo STJ.

22. Enquanto que o INPI considera referir-se à "denominação pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral)", de uma forma genérica, a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que apenas será considerada nome artístico coletivo a denominação que estiver diretamente relacionada à identificação pessoal de cada um dos artistas, como ocorre frequentemente com as duplas musicais, constituindo-se como um atributo inerente à sua personalidade.

23. A Procuradoria entende que o Manual de Marcas merece ser revisto quanto ao tema, adotando-se como parâmetro as conclusões alcançadas no julgado proferido pelo STJ. Note-se que o Parecer n 0008-2012-AGU-PGF-INPI-COOPI-LBC-1.0 não apreciou a questão, razão pela qual o entendimento ora firmado pode ser considerado complementar àquela manifestação.

24. O Código Civil, ao tratar dos direitos da personalidade, dispõe que:
*"Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória.
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial.
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome."*

25. O que o ordenamento jurídico protege, enquanto direito da personalidade, é o nome, sendo um atributo indissociável da pessoa humana. Outras formas de denominação do indivíduo são equiparadas ao nome. Na forma do artigo 19 do Código Civil, o pseudônimo desfruta da mesma proteção conferida ao nome.

26. Para os fins do direito da propriedade industrial, o apelido e o nome artístico singular ou coletivo também são protegidos pelo ordenamento jurídico, na forma do artigo 124, inciso XVI da LPI, que veda que terceiros venham a registrá-los como marca sem o consentimento dos seus titulares.

27. O que se protege, portanto, é a denominação que identifica a pessoa humana. Entende-se, nesse passo, que o nome artístico coletivo previsto no artigo 124, XVI da LPI refere-se apenas à identificação pessoal dos artistas que, somadas, constituem a denominação do conjunto, do grupo musical ou da dupla, ligando-se de forma indissociável a cada um deles. Não refere-se, entretanto, *smj*, a um nome genérico ou fantasioso, que não guarde qualquer relação com os seus integrantes.

28. Os exemplos citados pelo julgado do STJ e pela própria CGREC são ilustrativos.

29. A "Banda Eva", citada no voto do relator do julgado, existe há mais de 30 (trinta) anos e, de acordo com dados extraídos do site Wikipedia, já contou com 36 (trinta e seis) artistas, dentre os atuais e os ex-integrantes.

30. Já a banda "Titãs", mencionada como exemplo no Manual de Marcas do INPI, foi fundada em 1982 e já teve 10 (dez) integrantes diferentes. Somente os artistas Branco Mello, Tony Bellotto e Sérgio Britto continuam a fazer parte da formação atual do conjunto, segundo informações constantes do Wikipedia.

31. Importante destacar que tanto a "Banda Eva" quanto os "Titãs" possuem registros marcários em vigor no INPI, conforme consulta realizada junto à respectiva base de dados.

32. Note-se que, na hipótese de as denominações acima citadas serem consideradas nomes artísticos coletivos, as colocações feitas pela CGREC na consulta seriam de difícil solução: "*quem estaria*

legitimado a fazer o pedido de registro ou autorizar a terceiro que o faça?" e "em caso de litígio entre integrante e/ou ex-integrante por direitos sobre o nome da banda, qual integrante/ex-integrante deve prevalecer?". As possibilidades seriam inúmeras, diante da entrada e saída de integrantes, do período em que cada um permaneceu no grupo, da formação inicial dos conjuntos...

33. Parece diversa, de fato, a situação das denominações utilizadas, por exemplo, pelas duplas sertanejas. Para o registro da marca "Chitãozinho e Xororó" parece evidente que o pedido deve ser titularizado pelos artistas José Lima Sobrinho e Durval de Lima, ou que conte ao menos com o seu consentimento. Note-se que a saída ou a substituição de um dos integrantes da dupla a descaracterizaria, sendo possível apenas considerar a criação de uma nova dupla, que passaria a ser identificada pela denominação atribuída aos novos integrantes.

34. A conclusão a que se chega, portanto, é a de que a previsão contida no artigo 124, inciso XVI da LPI não alcança a denominação de grupo musical a título genérico.

35. Nesses casos, entende-se que uma denominação é feita a título genérico quando o referido nome não esteja diretamente relacionado às pessoas que compõem o grupo musical, enquanto atributo da personalidade. Talvez fosse o caso inclusive de a DIRMA avaliar o uso de algum sinônimo para o termo "genérico", tal como "comum", "generalizado" ou "geral", a fim de empregar a melhor terminologia para um correto entendimento por parte dos usuários.

36. A consequência natural é a aplicação da regra geral do princípio atributivo, previsto nos artigos 122 e 129 da LPI, sendo o registro de marca pertencente àquele que primeiro deposite o pedido junto ao INPI, ressalvada a impugnação mediante a comprovação do direito de precedência decorrente de uso anterior:

"Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."

"Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148."

§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento." (grifei)

37. O direito de precedência, nesses casos, poderia ser alegado, por exemplo, por todos os integrantes do conjunto musical em caso de pedido formulado por terceiros, ou ainda por somente um ou alguns deles. No caso de o pedido ter sido formulado somente por um ou alguns dos integrantes, também parece razoável entender que os demais ou até mesmo parte deles possa alegar o direito de precedência, a ser apreciado pela Autarquia.

Conclusões

38. Diante do exposto, diante da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se no sentido da revisão do Manual de Marcas, a fim de esclarecer que as denominações de grupos musicais a título "genérico" não estão alcançadas pela previsão contida no artigo 124, inciso XVI da Lei n 9.279/96, submetendo-se à regra geral do princípio atributivo, na forma dos artigos 122 e 129 da mesma Lei.

39. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 24 de junho de 2020.

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) 52402005136202039 e da chave de acesso 3a63a6a7

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 443702558 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 24-06-2020 12:46. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
