



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. 00029/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.009238/2022-95

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Artigo 124, XV da Lei n. 9.279/96, registros de marca anteriores similares de mesma titularidade e dispensa de nova manifestação de vontade

1. Pedido de registro de marca.
2. Artigo 124, XV da Lei n. 9.279/96.
3. Registros de marca similares de mesma titularidade.
4. Integração de família ou conjunto de marcas.
5. Firmado o consentimento para o registro de marca que contenha determinado nome civil, revela-se desnecessária nova manifestação de vontade para sinais similares de titularidade do mesmo depositante, em pedidos de registro futuros.

1. Trata-se de consulta encaminhada à Procuradoria que versa *"sobre a possibilidade da admissão de consentimento presumido ao registro de direitos de personalidade como marca em circunstâncias excepcionais"*.

2. Consta dos autos a NOTA TÉCNICA/SEI Nº 4/2022/ INPI /SEGEC /COGIR /DIRMA /PR, em que é feita referência à NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020, emitida no processamento de pedido de registro de marca no qual discute-se a aplicação do artigo 124, inciso XV da LPI.

3. Considerou-se, na análise do caso concreto, *"que, a exemplo do mencionado no Parecer Nº 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, não há menção na LPI sobre a forma de realização do consentimento, razão pela qual se considerou válida qualquer forma de manifestação de consentimento, consoante o artigo 107 do C.C"*.

4. De acordo com as informações constantes da consulta, a NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020 *"trataria o consentimento tácito ao registro de marca como hipótese excepcional a ser aplicada mediante evidentes circunstâncias de fato que dispensem a exigência de autorização expressa, sendo especialmente destinado às hipóteses de aplicação ex officio do artigo 124, XV, da LPI, quando não há impugnação por parte de qualquer interessado"*.

5. Informa-se ainda que o referido documento foi submetido à análise da DIRMA e encaminhado ao Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (CPAPD) para avaliação quanto à conveniência de incorporação do tema ao Manual de Marcas.

6. Assim, nesse sentido, é encaminhada a consulta, indagando-se *"se, em circunstâncias excepcionais, seria possível admitir o consentimento presumido ao registro de direitos de personalidade como marca, nos termos propostos pela NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020"*.

É o relato do necessário.

7. O artigo 124 da Lei n. 9.279/96 enumera as vedações à registrabilidade de sinais, indicando em seu inciso XV que:

"Art. 124. Não são registráveis como marca:

(...)

XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;

(...)"

8. Nesse sentido, nos termos da LPI, é necessária autorização específica para fins de registro de nomes civis como registro de marca.

9. Analisando o tema, o Parecer n. 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Despacho n. 1134/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3, reconheceu, entretanto, na ausência do respectivo titular, a desnecessidade de consentimento expresso de todos os seus herdeiros no ato de requerimento do registro de marca.

10. Através da referida manifestação jurídica, a Procuradoria concluiu que é admitido o consentimento presumido de herdeiros da classe apta a requerer o registro marcário dos sinais identificadores da pessoa humana, sendo tal presunção, entretanto, elidida por ocasião da apresentação de oposição.

11. Reconheceu-se ainda que o herdeiro apto a requerer o registro de marca também o seria para a apresentação de oposição.

12. Assim, em resumo, entende-se que apenas um ou alguns dos herdeiros poderia(m) formular o pedido de registro de marca, sendo presumido o consentimento dos demais, ou seja, não sendo necessário que todos os sucessores emitam manifestação de vontade a respeito. No entanto, ficaria reservada a possibilidade de apresentação de oposição por parte daquele(s) que eventualmente não concordem com a iniciativa. Essa é a compreensão do tema manifestada pela Procuradoria através do Parecer n. 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

13. Note-se, no entanto, que parece inadequada a aplicação de tal entendimento ao caso concreto analisado através da NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020, referida nos presentes autos.

14. No pedido de registro n. 910.483.183, de que se trata *in casu*, foi apresentado recurso face à decisão que o havia indeferido. Foi dado provimento à impugnação na instância administrativa superior, reconhecendo-se que *"o consentimento tácito ao registro de marca composta por nome civil pode ser caracterizado mediante o registro do nome como parte de nome empresarial, o registro de marca obtido no Brasil ou no exterior e/ou a comprovação de uso do sinal como marca, de forma pacífica e perene"*.

15. A NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020 analisou a aplicação do artigo 124, inciso XV da LPI (proibição do registro de marca composta por nome civil sem que tenha sido apresentado o expresso consentimento do titular ou de seus herdeiros ou sucessores), destacando-se não haver menção na LPI sobre a forma de realização do consentimento, considerando-se válida qualquer forma de manifestação a esse respeito.

16. Na inteligência da referida Nota, nas hipóteses em não seja viável a apresentação de autorização expressa por parte dos legitimados (titular, herdeiros ou sucessores), poderiam ser levadas em consideração eventuais circunstâncias fáticas, avaliando-se a possibilidade de reconhecimento de consentimento tácito. Essa seria a compreensão externada na NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020.

17. Assim, *"considerando o postulado de atendimento ao interesse social e o desenvolvimento econômico do país, previsto no artigo 2º da LPI, uma vez comprovada a utilização de determinado nome de pessoa como nome de empresa ou marca, de forma pacífica no mercado, inclusive mediante a obtenção de registros de marca no exterior e no Brasil, houve o entendimento de estar caracterizado comportamento inequívoco apto a configurar consentimento tácito ao registro de marca"*.

18. No caso concreto analisado (pedido de registro n. 910.483.183), o sinal postulado é composto por nome civil de pessoa falecida. Destacou-se que o mesmo já compunha registros de marca de titularidade da própria depositante no Brasil e no exterior, o que autorizaria o reconhecimento da existência de consentimento tácito, afastando a vedação constante do artigo 124, inciso XV, da LPI.
19. Em outras palavras, *"concluiu-se que o sinal distintivo composto por nome civil na condição de ativo econômico consolidado e protegido em diversos países, inclusive no Brasil, merece ser protegido"*.
20. A Procuradoria também compreende que o sinal postulado merece a devida proteção, devendo ser admitido a registro.
21. Não parece ser o caso, contudo, da necessidade de reconhecimento da existência de consentimento tácito por parte dos legitimados constantes do rol previsto no inciso XV do artigo 124 da LPI.
22. Para a devida análise do tema, a resposta à seguinte pergunta seria essencial: seria razoável exigir-se, por exemplo, que todos os pedidos de registro contendo o nome "John Crane", como no caso analisado, precisem contar com a anuência do respectivo titular, herdeiros ou sucessores, se já existem registros anteriores similares em nome do mesmo depositante?
23. Parece-nos, *smj*, que não.
24. Isso porque, firmada a devida anuência que permita a concessão de registro que contenha determinado nome civil, seria descabido exigir a mesma manifestação de vontade para fins de proteção de outros sinais similares de titularidade do mesmo depositante, em pedidos de registro futuros.
25. Não seria o caso de reconhecer a existência de consentimento tácito, tal como analisado no citado Parecer n. 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, mas sim de conferir proteção a signo que venha a integrar eventual conjunto ou família de marcas de determinado titular.
26. Note-se que uma família de marcas caracteriza-se pela aproximação de diferentes signos, de forma a sugerir ao público consumidor um sentido de uniformidade na sua origem.
27. Constituem uma família de marcas todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo titular, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.
28. O artigo 135 da Lei n. 9.279/96 impõe inclusive que, na existência de marcas iguais ou similares, a cessão deve ocorrer de forma conjunta de todos os registros ou pedidos, sob pena de cancelamento ou arquivamento dos direitos não transferidos.
29. Note-se, por outro lado, que um mesmo titular não pode registrar mais de uma marca idêntica em um mesmo campo de uma especialidade. Essa é a dicção do inciso XX do artigo 124 da LPI:
"Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
(...)"
30. De acordo com a inteligência do Manual de Marcas do INPI, *"esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro"*.
31. Registre-se que a vedação somente é aplicável caso, de forma cumulativa: a) as marcas não estejam revestidas de suficiente forma distintiva e b) os produtos ou serviços distinguidos ou certificados sejam idênticos.

32. Em outras palavras, não estando presentes os requisitos acima indicados, os signos de titularidade de um mesmo depositante (detentor de registro similar anterior) seriam, em princípio, registráveis.

33. Assim sendo, entendendo que no caso concreto analisado mereça proteção o pedido de registro, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que não caberia reconhecer a existência, na hipótese, de consentimento tácito por parte dos legitimados constantes do inciso XV do artigo 124 da LPI.

34. Integrando o signo depositado a registro determinado conjunto ou família de marcas, seria dispensável nova manifestação de vontade por parte dos referidos legitimados, caso constatada a preexistência de outros sinais similares de titularidade do mesmo depositante já registrados.

Conclusões

35. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, em atenção à consulta formulada e em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido de que o posicionamento firmado anteriormente pelo Parecer n. 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 não se aplicaria ao caso concreto analisado pela NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/COREM/Nº 02/2020, entendendo-se ainda que, *in casu*, ficaria dispensada nova manifestação de vontade por parte dos legitimados constantes do inciso XV do artigo 124 da LPI, caso constatada a preexistência de outros sinais similares já registrados como marca de titularidade do mesmo depositante.

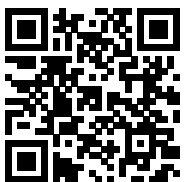
36. É o Parecer.

37. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402009238202295 e da chave de acesso 3ea56232



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 981509849 e chave de acesso 3ea56232 no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (*.agu.gov.br). Data e Hora: 15-09-2022 11:14. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
