



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. 00032/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**

**NUP: 52402.010247/2022-29**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES**

1. Marcas.
2. Art. 128, §1º da LPI. Requisitos legais. Legitimidade para registro de marcas de associações e franqueadoras desde que exerçam a atividade de forma indireta por meio de empresa controlada.
3. Necessidade de declaração de controle sobre empresa que exerça a atividade para a qual a marca foi requerida nos do Art. 128, §1º da LPI .

## **RELATÓRIO**

1. Trata-se de consulta jurídica encaminhada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade referente à legitimidade de entidades associativas e sociedades sem fins lucrativos, bem como as franqueadoras para requerer registro de marca nos termos do parágrafo primeiro do artigo 128 da Lei n. 9.279/96 (Marcas).
2. Referida consulta jurídica foi formulada no âmbito da NOTA TÉCNICA/SEI Nº 53/2022/ INPI /CGREC /PR (0685002), na qual foram expostos os elementos e a questão jurídica a ser dirimida.
3. Na análise do citado documento (0685002), identificou-se que a discussão foi levantada em sede de recurso interposto por FORTEFARMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra o ato de anotação de transferência de titularidade do registro da marca “DROGARIAS ULTRA POPULAR” em favor de FERA - FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA.
4. Assim, solicitou-se a cópia integral dos autos, para a melhor compreensão da discussão.
5. É o relatório.

## **ANÁLISE**

6. De início, cumpre delimitar a questão jurídica submetida à análise. Na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 53/2022/ INPI /CGREC /PR (0685002), foi formulado o seguinte questionamento:

Tendo em vista a necessidade de harmonização da matéria que envolve questões jurídicas como fundamento, encaminho a matéria para análise da Procuradoria Especializada a fim de convalidar o entendimento firmado na presente Nota Técnica no sentido de que as associações/sociedades sem fins lucrativos, bem como as franqueadoras possuem legitimidade frente ao artigo 128, parágrafo primeiro da LPI, uma vez que exercem a atividade efetiva e lícita de modo indireto através das empresas que lhes são associadas/franqueadas.

7. Do trecho transcrito, permite-se delimitar a questão jurídica suscitada na seguinte forma: **teriam as associações/sociedades sem fins lucrativos, bem como as franqueadoras legitimidade frente ao artigo 128, parágrafo primeiro da LPI.**

8. O artigo 128 da LPI assim disciplina o tema da legitimidade para requerer registro de marca:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 1º As **pessoas de direito privado** só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou **através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento**, esta condição, sob as penas da lei.

(grifos acrescidos)

9. O Manual de Marcas do INPI<sup>[1]</sup>, por sua vez, prescreve o seguinte:

### **5.5 Análise da legitimidade do requerente**

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 128, estabelece que as pessoas físicas e jurídicas de direito privado só podem reivindicar registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição no próprio requerimento, sob as penas da lei.

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços reivindicados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Cabe ressaltar que, em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, todos os requerentes deverão exercer efetiva e licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar. No exame substantivo, é verificado se os produtos ou serviços reivindicados são compatíveis com a atividade exercida efetiva e licitamente pelo(s) depositante(s), declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis.

(...)

### **5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada**

Quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo(s) requerente(s), é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme previsto no § 1º do art. 128 da LPI.

10. Na citada nota técnica (0685002), a CGREC apresenta seu entendimento sobre a legitimidade de associações/sociedades sem fins lucrativos e franqueadoras de solicitarem o registro de marcas em face da legislação acima colacionada. Confira-se:

A lei dispõe que a atividade pode ser exercida por intermediação. Esse nos parece ser o presente caso, já que o registro foi concedido à FEBRAFAR, associação devidamente registrada no Registro Civil de Pessoas Jurídicas - RCPJ, a qual atua no auxílio dos mais variados aspectos e interesses de suas associadas.

No que se refere ao questionamento da recorrente quanto à análise dos requisitos no ato de concessão do registro nº 904630161 à FEBRAFAR, cabe-nos esclarecer que o ato não é mais passível de impugnação por estar revestido pelo manto da coisa julgada. Isso porque a impugnação do referido ato administrativo deveria ter ocorrido em sede de processo administrativo de nulidade ou ação de nulidade, o que não ocorreu, tornando o ato imutável juridicamente.

Em que pese não ser possível a revisão do mérito do ato concessório do registro em análise, entendo relevante consignar que o artigo 128, parágrafo primeiro, da LPI não impõe como requisito atividade empresarial tampouco registro na Junta Comercial. Este órgão é competente para o registro de pessoas, naturais ou jurídicas, que exerçam empresa nos termos do Código Civil Brasileiro – CCB. Já aquelas que desenvolvem atividades não empresariais, ditas sem fins lucrativos, tais como as associações, devem ser registradas no RCPJ, conforme Lei nº6.015/73.

Dessa forma não há qualquer irregularidade na concessão de registro de marca à cedente, na qualidade de uma associação, pelo fato dessa não possuir fins lucrativos. Ademais, no caso em análise, seu principal objetivo é prestar auxílio às suas associadas, incluídas as redes de drogarias e farmácias, bem como autorizar o uso do signo distintivo. Tal fato denota um controle indireto das atividades exercidas pelas associadas, conforme exigido pela lei.

No que se refere à cessionária, FERA, essa atua como verdadeira franqueadora, assim como a cedente, sendo responsável pela gestão dos ativos, cabendo autorizar um franqueado a usar a marca, conferindo licenças de marcas a empresas que explorem o ramo de atividade de forma efetiva e lícita, no caso, farmácias.

Cabe ressaltar que a lei de franquia – Lei nº 13.966/2019, rege a matéria e determina o que se segue:

*“Art. 1º. Esta Lei disciplina o sistema de franquia empresarial, pelo qual um franqueador autoriza por meio de contrato um franqueado a usar marcas e outros objetos de propriedade intelectual [...]”. §1º Para os fins da autorização referida no caput, o franqueador deve ser titular ou requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular. § 2º A franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento em que desenvolva as atividades.”*

Por fim, parece desarrazoado reformar o ato de anotação de transferência de titularidade com base em suposta ausência de legitimidade: 1) porque o registro seria mantido sob titularidade de quem, segundo a tese da recorrente, também não exerceria atividade compatível; e 2) porque não se tem notícia de que, contra o registro nº 905988914, já concedido em 18/10/2016 à FERA (cessionária/recorrida), para assinalar os mesmos serviços do presente registro para a marca mista “DROGARIAS SUPER POPULAR”, tenha sido instaurado processo administrativo de nulidade[1] ou proposta ação de nulidade[2] sob tal fundamento, tempestivamente. O que ocasionou a convalidação administrativa do direito marcário.

11. Ao fim de sua argumentação, a CGREC concluiu que " as associações/sociedades sem fins lucrativos, bem como as franqueadoras possuem legitimidade frente ao artigo 128, parágrafo primeiro da LPI, uma vez que exercem a atividade efetiva e lícita de modo indireto através das empresas que lhes são associadas/franqueadas".

12. É relevante registrar, por oportuno, que tal entendimento tem como origem a provocação de um recurso interposto por FORTEFARMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA contra o ato de anotação de transferência de titularidade do registro da marca “DROGARIAS ULTRA POPULAR” em favor de FERA - FOMENTO EMPRESARIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS LTDA, junto ao registro de marca nº904630161.

13. Na petição da FORTEFARMA (registro de marca nº 904630161), foi questionada justamente a legitimidade de associações civil e também de franqueadora de requerer registro de marca. Alegou-se ali que nem sociedade civil, nem uma franqueadora exercem a atividade comercial de farmácia diretamente. E acrescentou-se, ainda, que o exercício da atividade aconteça de forma indireta, ou seja, por meio de empresa controlada, deve ser comprovado o controle da requerente sob a empresa controlada.

14. Diante das posições acima apresentadas, e à luz da legislação disciplinadora, mais especificamente da LPI e do Manual de Marcas, entende-se que assiste razão à CGREC ao reconhecer a legitimidade para requerer registro de marca das sociedades civis e franqueadoras quando exercerem a atividade efetiva e lícita de modo indireto por meio de empresas que lhes são associadas/franqueadas. Passa-se a expor as razões na sequência.

15. O tema da legitimidade para requerer registro de marcas na Lei nº 9.279/96 não é inédito para este órgão de assessoria e consultoria jurídica (PFE-INPI). Muito pelo contrário. Várias são as manifestações que desenvolveram a compreensão e os respectivos contornos da legitimidade para requerer registro de marcas.

16. Na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 417/04 (proc. marca 821796984), trata-se da legitimidade de pessoa física para requerer registro de marca à luz do parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96. Confira-se:

O texto legal acima reproduzido é claro. Em resumo, dispõe que as pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente.

Não há, como se vê, uma proibição para o registro de marcas de produto ou de serviço por pessoas físicas de direito privado, apenas, uma condição, qual seja, que sejam requeridas por quem estiver atuando, efetiva e lícitamente, no segmento de mercado para o qual a marca é requerida.

Trata-se de um requisito essencial à obtenção do registro. Exercer efetivamente uma atividade é praticá-la em caráter contínuo e lícitamente é estarem conformidade com a lei.

17. Na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 497/04 (Ref.: Processo 818.388.609), aborda-se o tema da atuação indireta para fins de reconhecimento de legitimidade em face do parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96. Eis o seguinte trecho:

No que se refere à justificativa do titular da marca para a apresentação de documentos em nome de outra empresa, consta que estas seriam pertencentes a um mesmo grupo econômico, acrescentando que são representadas pelos mesmos sócios.

Partindo da informação do requerente da marca, entendo que devemos buscar a definição de GRUPO ECONÔMICO, o que consta da Lei nº 6.404/76, a qual dispõe sobre as sociedades por ações, em seu Capítulo XXI, nos artigos 265, 267, 269 e 271, os quais reproduzo agora.

(...)

Como podemos notar dos artigos acima reproduzidos, existe uma série de formalidades a ser cumpridas pelas empresas que queiram formar grupos econômicos, o que não se percebe ter sido observado pelas empresas envolvidas no presente processo.

(...)

Contudo, percebe-se que Rubens Requião, em seu livro Curso de Direito Comercial, 2º Volume, demonstra que a lei brasileira também permite que os grupos de fato sejam criados, dizendo da seguinte forma:

A lei brasileira, inspirada evidentemente no direito germânico, regula a existência tanto dos grupos de fato como dos grupos de direito.

São grupos de fato as sociedades que mantêm, entre si, laços empresariais através de participação acionária, sem necessidade de se organizarem juridicamente. Relacionam-se segundo o regime legal de sociedades isoladas, sob a forma de coligadas, controladoras e controladas, no sentido de não terem necessidade de maior estrutura organizacional. Já os grupos de direito, entretanto, importam numa convenção, formalizada no Registro do Comércio, tendo por objeto uma organização composta de companhias, mas com disciplina própria, sendo reconhecidas pelo direito. São por isso grupos de direito.

(...)

O parágrafo em questão pode ser dividido em três partes distintas. A primeira, (**As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e lícitamente**) não me parece guardar sombra de dúvida, pois os conceitos de efetividade e licitude são basilares em nosso ordenamento jurídico e as duas empresas envolvidas no caso são pessoas jurídicas de direito privado.

O terço médio da norma, (**de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente**) merece uma atenção especial, pois abre a possibilidade de que a atividade

reivindicada conste do objeto social de uma empresa por ela controlada.

No que se refere à parte final do parágrafo, (**declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.**) nota-se que, no momento do requerimento da marca, nada foi mencionado quanto à utilização de empresa coligada para validar a demonstração do exercício efetivo da atividade pretendida, o que foi feito apenas quando a exigência foi formulada.

18. No PARECER INPI/PROC/DIRAD/Nº 12/08 (Ref.: Processo n.o 819.375.373), aprofunda-se a compreensão de grupo econômico para fins de reconhecimento da legitimidade em face do parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96. Confira-se:

Alguns definem grupo econômico como sendo o conjunto de empresas que, ainda quando juridicamente independentes entre si, estão interligadas, seja por relações contratuais, seja pelo capital, e cuja propriedade (de ativos específicos e, principalmente, do capital) pertencem a indivíduos ou instituições que exercem o controle efetivo sobre este conjunto de empresas.

A propriedade do capital é vista como um mecanismo ou instrumento de controle e como *locus* de controle (i.e., quem controla). Por meio da propriedade se exerce o poder e nela reside o poder de determinar ou limitar as decisões administrativas, operacionais e estratégicas do grupo econômico. O grupo econômico é, então, um *locus* de acumulação de capital e um *locus* de poder.

Nos termos do art. 2º, § 2º, da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, grupo econômico é representado por uma ou mais empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, estando sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. Neste sentido, dispõe a lei que serão solidariamente responsáveis em relação às suas obrigações trabalhistas. -

(...)

Segundo a inteligência deste artigo, o registro marcário pode ser requerido por pessoa jurídica, quer tenha natureza de direito público quer de direito privado, desde que exerça efetiva e lícitamente atividade compatível com a destinação do registro.

Em se tratando de grupo econômico, dada a impossibilidade de a sociedade empresária controladora desempenhar - todas as atividades econômicas de que se ocupam as demais pessoas do grupo, a lei previu, no parágrafo primeiro do supracitado artigo, a possibilidade de aquela obter o ato constitutivo do direito soba marca (o registro) ainda que não esteja presente o requisito do efetivo exercício da atividade exigido na primeira parte do parágrafo. **Em outras palavras, a lei estendeu o campo de legitimidade para requerimento de registro de marcas por parte das empresas controladoras.** (grifos acrescidos)

19. Cabe ainda mencionar recente manifestação, PARECER n.00028/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (NUP:52402.008666/2022-09), na qual é ratificado o entendimento lançado no PARECER INPI/PROC/DIRAD/Nº 12/08 sobre grupo econômico, mesmo com a alteração recente da legislação trabalhista pela Lei n. 13.467/2017. Segue o trecho de interesse:

9. As orientações constantes do Manual de Marcas, como citado, decorrem de manifestação jurídica da Procuradoria, consubstanciada no Parecer INPI/PROC/DIRAD n. 12/2008, anexo aos autos.

10. De acordo com o posicionamento jurídico firmado, entende-se possível a coexistência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a determinado grupo econômico, afastando-se a necessidade de autorização prévia da empresa titular do registro anterior, mesmo que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados.

11. Invocou-se, para tanto, o conceito apresentado pela Consolidação das Leis do Trabalho para caracterizar "grupo econômico", conforme redação vigente à época (artigo 2o da Lei).

(...)

13. A alteração legal promovida não modificou o conceito na sua essência, considerando-se o grupo econômico constituído por uma ou mais empresas, com personalidade jurídica própria, estando sob a direção, controle ou administração de outra, ainda que preservada a autonomia individual.

14. A análise do novo § 3º revela-se interessante para o tema objeto da presente consulta, dispondo-se que, para a caracterização do grupo econômico, são necessárias: a) a demonstração do "interesse integrado" das pessoas jurídicas, b) a efetiva "comunhão" de interesses e c) a "atuação conjunta" das empresas integrantes.

20. Consta-se, dos trechos das manifestações jurídicas acima colacionadas em ordem cronológica, que a construção da interpretação da **legitimidade** para requerer marca a partir do dispositivo legal do parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96 inicia-se com a discussão da legitimidade de pessoas físicas até chegar na legitimidade indireta por meio de controle de empresas no âmbito de grupos de fatos e de direito. É discutido também o tema da coexistência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a determinado grupo econômico.

21. Nessa coleção de manifestações, é possível depreender, também, relevantes entendimentos construídos sobre a legitimidade para requerer marca. Em primeiro lugar, tem-se que, em relação às pessoas físicas, pode-se afirmar que não há proibição para o registro de marcas de produto ou de serviço, apenas, uma condição, o exercício efetivo e lícito da atividade no segmento de mercado para o qual a marca é requerida. Já as pessoas jurídicas de direito privado, essas podem requerer registro de marcas relativo à atividade que exerçam de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente. Em outras palavras, a lei estendeu o campo de legitimidade para requerimento de registro de marcas para as pessoas jurídicas de direito privado controladoras.

22. Em relação ao último entendimento (legitimidade para requerer registro de marca pelas pessoas jurídicas controladoras), insta aclarar **duas questões relacionadas**. A primeira questão é delimitar o que se entende por pessoa jurídica de direito privado. Segundo o art. 44 da Lei 10.406/2002 (Código Civil - CC), são pessoas jurídicas de direito privado as associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas e os partidos políticos. Assim, quando se tratar de pessoa jurídica de direito privado, qualquer desses tipos listados no citado artigo do CC se qualificam.

23. A outra questão é a presença do controle sobre a empresa que exerce a atividade, de modo a conferir legitimidade para o requerimento do registro de marca pela pessoa jurídica de direito privado controladora. Tal controle, conforme se discorre na NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 497/04, pressupõe a existência de grupos econômicos de fato ou de direito, e deve ser declarado no ato de requerimento, em conformidade com exigência prevista no próprio parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96 e no item **5.5.8** do Manual de Marcas do INPI.

24. Vale registrar que, na hipótese de grupo de direito, eventual discussão sobre a existência de controle ou não é tema de mais fácil solução, uma vez que a própria existência do grupo pressupõe sua formalização na respectiva junta comercial. Já no caso dos grupos de fatos, como esses não apresentam uma organização formal jurídica, sendo formados por laços de exercício de poder por meio da propriedade do capital, a instrução e conseqüente comprovação do controle sobre a empresa que exerce a atividade para a qual se requer o registro de marca tende a ser mais complexa. Desse modo, tem-se que a determinação ou não do controle tende a ser de maior ou menor complexidade conforme seja o tipo de grupo econômico.

25. Nada obstante isso, não é ocioso reiterar que a lei somente exige do requerente uma declaração que utiliza da empresa controlada para validar a demonstração do exercício efetivo da atividade pretendida. Nesse sentido, cabe ao **INPI somente exigir a declaração**, conforme item 5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada do Manual de Marcas.

26. Esclarecidas essas duas questões, permite-se asseverar que pessoas jurídicas de direito privado podem requerer registro de marca de forma indireta, isto é, desde que exerçam a atividade para a qual a marca é requerida por meio de empresa controlada, com suporte no parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96.

27. Portanto, são essas as razões pelas quais se entende que é possível à CGREC reconhecer a legitimidade para requerer registro de marca das sociedades civis e franqueadoras quando exercerem a atividade efetiva e lícita de

modo indireto por meio de empresas que lhes são associadas/franqueadas. Para tanto, conforme se assentou, suficiente a declaração de controle sobre a empresa que exerce efetivo e lícitamente a atividade no segmento de mercado para o qual a marca é requerida.

28. Assim, em relação às associações, **não parece restarem dúvidas de que podem ter legitimidade para requerer registro de marca desde que exerçam a atividade de forma indireta por meio de empresa controlada.**

29. Quanto às franqueadoras, o entendimento é rigorosamente o mesmo. Podem as mesmas requererem registro de marca desde que exerçam a atividade de forma indireta por meio de empresa controlada. **Contudo, cabe uma ressalva, a franqueadora deve ser uma pessoa jurídica de direito privado.**

### Conclusões

30. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se no sentido de que: com suporte no parágrafo primeiro do art. 128 da Lei nº 9.279/96, é possível reconhecer a legitimidade para requerer registro de marca das sociedades civis e franqueadoras quando exercerem a atividade efetiva e lícita de modo indireto por meio de empresas controladas.

É o Parecer.

À consideração superior.

ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO  
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) 52402010247202229 e da chave de acesso e8b5d79b

### Notas

- <sup>1</sup> - [Resolução INPI/PR nº 249/2019, 5ª revisão \(fev/2022\)](#)



Documento assinado eletronicamente por ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, 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 1031184775 e chave de acesso e8b5d79b no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ADALBERTO DO REGO MACIEL NETO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br). Data e Hora: 16-11-2022 12:06. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---