



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. 00028/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.008666/2022-09

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Declaração de composição de grupo econômico (marcas)

1. Pedido de registro de marca.
2. Anterioridade impeditiva.
3. Integração de grupo econômico. Artigo 2o da CLT.
4. Comprovação. Manual de Marcas. Declaração a ser firmada pelo próprio depositante.
5. Inexistência de óbices jurídicos.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela DIRMA - Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, referente à possibilidade de aceitação de declaração a ser firmada por parte de pessoa jurídica depositante quanto à integração de grupo econômico composto por empresa(s) titular(es) de pedido(s) ou registro(s) anterior(es) considerado(s) impeditivo(s).

2. Informa a DIRMA que "*por ocasião do mapeamento do macroprocesso de Marcas realizado, no ano de 2021, pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicação Geográfica, sob a orientação da PROCOMEX, no âmbito do Escritório Brasileiro de Propriedade Intelectual para o Século XXI - Prosperity Fund, houve a participação das partes atuantes nas atividades de exame de marcas, onde se incluíram representantes das associações de escritórios de PI, examinadores de marcas e gestores da DIRMA*".

3. Ainda de acordo com a Diretoria, "*dos relatórios resultantes desse mapeamento (PROCESSO SEI nº 52402.009893/2020-81) foram previstas 167 propostas de sugestões de melhoria. Um dos pontos abordados pelos examinadores de marcas presentes nas reuniões de mapeamento feito com a PROCOMEX foi a dificuldade encontrada no momento do exame de processos de marcas em que haja a necessidade de comprovação da relação de grupo econômico entre empresas de personalidades distintas, com o objetivo de afastar a colidência de sinais marcários semelhantes ou iguais, desde que tenham suficiente capacidade distintiva entre si e não infrinjam o art. 124, inciso XX da Lei de Propriedade Industrial*".

4. Relata-se, portanto, sobre a existência de consenso no âmbito da área técnica quanto à formação de entraves no processo de exame que decorrem da necessidade da análise da comprovação documental do vínculo existente entre a empresa depositante e a titular de pedido ou de marca anterior considerada impeditiva (composição de grupo econômico).

5. A proposta a ser implementada, segundo a Diretoria, foi desenvolvida em discussões do Comitê Permanente de Aprimoramento de Procedimentos e Diretrizes de Marcas, entendendo-se que "*a exemplo do que ocorre com a declaração de atividade manifestada pelo depositante do pedido de marca, tal como previsto no art. 128, § 1º da LPI, poder-se-ia, também, na situação em apreciação, exigir-se do depositante tão somente a declaração da existência de vínculo econômico de sua empresa com a empresa titular do pedido/registo considerado impeditivo*".

É o breve relato do necessário.

6. O Manual de Marcas assim trata do tema, dispondo que compete ao interessado comprovar documentalmente a existência de vínculo para a formação de grupo econômico:

"Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O Parecer INPI/PROC/DIRAD n° 12/2008 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. O grupo econômico é constituído 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.

Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, como atos constitutivos das empresas, contratos sociais, incluindo suas alterações e consolidações, estatutos sociais e atas de assembleias de acionistas, desde que evidenciem a relação de grupo econômico. Não será aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do inciso XX do art. 124 da LPI, que proíbe a dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva."

7. Nessa linha de orientação ao usuário, faz-se necessária a comprovação da existência da relação de vínculo econômico entre a empresa depositante e a titular de pedido ou de registro de marca anterior considerado, em tese, impeditivo.

8. Fica também sob a responsabilidade do INPI analisar a documentação apresentada, avaliando-se, *in casu*, a efetiva existência de formação de grupo econômico que autorize o registro pretendido, considerando-se não haver concorrência desleal ou possibilidade de indução do consumidor em erro quanto à coexistência das marcas, ressalvada a possibilidade de violação ao inciso XX do artigo 124 da LPI.

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).

12. A atual redação do dispositivo legal, com a alteração promovida pela Lei n. 13.467/2017, é a seguinte:

"Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço.

§ 1º - Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados.

§ 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).

§ 3º - Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes. (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)" (grifei)

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.
15. Nesse passo, parece que a modificação operacional pretendida pela DIRMA permitiria ao INPI inclusive melhor atender ao conceito legal, considerando ser necessária a existência do referido liame entre as pessoas jurídicas, o que seria atestado pela declaração a ser firmada pelo próprio depositante.
16. Assim, nessa ordem de ideias, evitaria-se a análise documental desnecessária hoje realizada pela área técnica do INPI, com os prejuízos para a celeridade do exame apontados pela DIRMA.
17. Registre-se que o próprio Parecer INPI/PROC/DIRAD n. 12/2008 à época já apontava a desnecessidade de apresentação de autorização a ser firmada pela pessoa jurídica integrante do grupo que já fosse detentora de pedido/registro anterior impeditivo, indicando apenas ser imprescindível a demonstração quanto à existência do vínculo econômico entre as sociedades empresárias.
18. Na referida manifestação jurídica, contudo, não restou indicada a forma pela qual deveria o depositante interessado comprovar a formação do grupo econômico.
19. Isso porque a Lei n. 9.279/96, nesse particular, não prescreve uma forma definida para o fim de afastar eventual anterioridade impeditiva para registro de marca *in casu*.
20. À vista de tal silêncio, poderia-se inclusive invocar como paradigma o disposto no artigo 128, § 1º, como bem salientado pela DIRMA, que prevê a apresentação de declaração de exercício de atividade com referência expressa a empresas controladas (*"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"*).
21. O tratamento dispensado pelo Código de Processo Civil à declaração firmada pelo particular também interessa à análise do tema, dispondo-se que *"as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário"* (artigo 408) e *"o documento particular de cuja autenticidade não se duvida prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída"* (artigo 412).
22. Note-se que a apresentação da referida declaração também estará sujeita, assim como ocorre atualmente com a documentação exigida pelo Manual de Marcas, à ocorrência de tentativas de prática de atos ilícitos.
23. Para tanto, remanescem à disposição dos interessados (inclusive ao INPI, se for o caso) os meios de impugnação previstos em Lei, podendo ser apresentados pedidos de oposição, de PAN ou de ações judiciais de nulidade.
24. Assim, cabe destacar que tanto os *"atos constitutivos das empresas, contratos sociais, incluindo suas alterações e consolidações, estatutos sociais e atas de assembleias de acionistas"* (hoje indicados como necessários pelo Manual de Marcas para a comprovação da existência de grupo econômico) quanto a declaração apresentada pelo depositante, na forma proposta, teriam a mesma oportunidade para a sua eventual desconstituição material, caso comprovada a ocorrência de vícios, com a consequente anulação dos atos concessórios de direitos de propriedade industrial.

Conclusões

25. Diante de todo o exposto, à vista da consulta formulada, a Procuradoria, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se no sentido da inexistência de óbices jurídicos quanto à alteração pretendida pela DIRMA para o Manual de

Marcas, no que tange à aceitação de declaração a ser firmada por parte de pessoa jurídica depositante para fins de comprovação quanto à integração de grupo econômico composto por empresa(s) titular(es) de pedido(s) ou registro(s) anterior(es) considerado(s) impeditivo(s).

26. É o Parecer.

27. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de agosto 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) 52402008666202209 e da chave de acesso 342c842e



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 972375563 e chave de acesso 342c842e 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: 30-08-2022 15:21. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
