



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 12/08

Rio de Janeiro, em 10/06/2008.

Ref.: Processo n.º 819.375.373

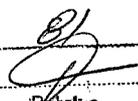
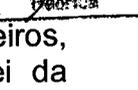
EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Recurso contra o indeferimento de sinal marcário que reproduz elemento figurativo de marca anteriormente registrada por sociedade empresária do mesmo grupo econômico da depositante. Impossibilidade de caracterização de concorrência desleal entre as sociedades empresárias, conseqüentemente impossibilidade de lesão ao consumidor/ usuário. Omissão legislativa acerca da possibilidade ou não de convivência dos sinais. Necessidade de manifestação da Consultoria Jurídica acerca da matéria em estudo, para posterior decisão do Presidente do INPI.

Senhor Procurador Chefe,

Trata-se de Recurso interposto contra a decisão que indeferiu o presente pedido de registro de marca, sob argumento de que reproduz com acréscimo outra marca anteriormente registrada, cujo titular é sociedade que compõe o mesmo grupo econômico da sociedade depositante.

DOS FATOS

O pedido de registro da marca mista AUTOVESA, requerida na classe 40:15 para assinalar os "serviços de importação e exportação de veículos automotores, peças e acessórios em geral, bem como reparos e consertos de veículos", foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade administrativa que o

Procuradoria Jurídica
Fta. 
 Pública

sinal dele objeto, conforme pleiteado, imita elemento figurativo de terceiros, violando, desta forma, o art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI.

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, cuja instrução técnica se encontra devidamente exarada nos autos (fl. 23/26). Por meio deste instrumento, a recorrente alegou que o referido registro, tido como impeditivo, pertencia à sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico que ela, razão pela qual não haveria impedimento no que tange à registrabilidade de sua marca.

À época, o extinto Grupo de Trabalho – GET entendeu pela necessidade de formulação de exigência para que a recorrente apresentasse autorização da titular do registro impeditivo, medida que entendia imprescindível ao registro do elemento figurativo colidente como parte integrante da marca em exame.

Por meio da petição (RJ) 004524, de 11/08/2000 a recorrente apresentou documentação assinada pelo diretor financeiro da titular do registro apontado como impeditivo, na qual a mesma afirma se tratar de sociedades empresárias pertencentes ao mesmo grupo empresarial e autoriza o uso do que denomina de logomarca (fl. 62). Outrossim, junta cópia de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná (fl. 63/66).

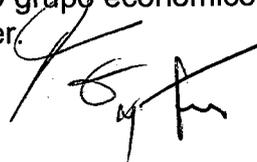
Em ato contínuo, a Diretoria de Marcas, em sua instrução técnica, opina pela reforma do indeferimento do referido pedido de registro, uma vez que foi apresentada a devida autorização.

DO DIREITO

O caso em questão se refere à possibilidade de registrabilidade de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim, quando a titular da anterioridade apontada como impeditiva à concessão de um segundo registro e a depositante do pedido pertencerem ao mesmo grupo econômico.

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.

Em parecer elaborado pela Procuradoria deste Instituto, PARECER/INPI/PROC/DICONS – AD/ n.º 69/93, de 09/11/1993, fls. 73/79, foi exarado entendimento segundo o qual não seria vedado pela lei vigente à época, o extinto Código da Propriedade Industrial – CPI, o registro de marca idêntica ou semelhante, inserida em mesmo segmento de mercado, quando a anterioridade for de empresa integrante de um mesmo grupo econômico.

Tal questionamento se encontra pacificado em âmbito administrativo, por força do supracitado parecer, todavia, dado o posicionamento do antigo Grupo de Trabalho desta Procuradoria, nos autos do presente processo, quanto à necessidade de autorização da titular do registro impeditivo para o registro do elemento figurativo que compõe a marca em análise (fl. 55) e, considerando a entrada em vigor de novo diploma legal, inferimos que a matéria deve ser levada novamente a estudo para normatização.

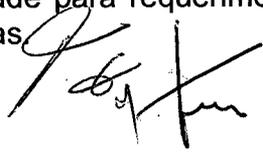
Algo mais próximo do tema discutido é encontrado no art. 128, caput e parágrafo 1º, da Lei da Propriedade Industrial – LPI, *in verbis*:

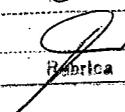
Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 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.

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 licitamente 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 sob a 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.



Procuradoria Jurídica
Fls. 83

Elaborada

Já quanto à permissibilidade legal para registro de marca semelhante, para produtos/serviços idênticos, ou para o registro de marca idêntica, para produtos/serviços afins, em confronto com outra marca anteriormente concedida em nome de sociedade empresária que compõe um mesmo grupo econômico, o diploma legal em vigor em nosso ordenamento jurídico revela-se omissivo.

Assim é que, não obstante o fato de a LPI conter o princípio da exclusividade, segundo o qual sinais distintivos, visualmente perceptíveis e não compreendidos nas proibições legais são concedidos a um único titular através do ato de registro, não há expressa determinação legal acerca da impossibilidade de registro de marca, nas condições supracitadas, para sociedades empresárias do mesmo grupo econômico, razão pela qual não nos parece haver impedimento para tal concessão.

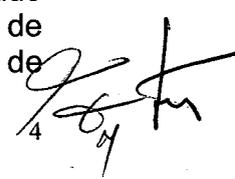
Neste contexto, é sabido que a Lei da Propriedade Industrial – LPI protege a sociedade empresária, tendo em vista zelar pelas relações mercantis para a obtenção do equilíbrio econômico-financeiro do país. Todavia, numa conjugação com o sentido do Código de Defesa do Consumidor - CDC e do atual Estatuto Civil – Código Civil de 2002, visa, ainda, tutelar a pessoa do consumidor e a do usuário dos serviços assinalados por uma determinada marca, bem como, evitar a concorrência desleal, assim entendida como sendo qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial, nos termos do art. 10 bis (2) da Convenção da União de Paris - CUP.

No caso em tela, sustentamos que não há que se falar em concorrência desleal, uma vez que inexiste uma relação de competição entre as sociedades em razão das atividades sociais envolvidas. O que se vê são pessoas que compõe o mesmo grupo, e que, embora, por vezes, atuem em ramos distintos, estão atreladas entre si. De igual modo, não se visualiza nenhuma prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial (lê-se: empresarial). Inferimos, ainda, que não há qualquer desvio de clientela.

Além disso, nem o consumidor nem o usuário estarão sujeitos a qualquer espécie de malefício advindo de confusão ou errônea associação uma vez que são sociedades interligadas, que têm personalidade própria, mas estão juridicamente vinculadas como nos orienta o já citado art. 2º, § 2º, da CLT.

Cabe destacar que, em sendo permitida a registabilidade, deve estar presente o mínimo de distintividade entre os sinais. Sustentamos que o espírito da lei não permite a identidade de marcas para um mesmo titular, quicá para titulares diversos, mesmo que sejam integrantes de um mesmo grupo econômico, sob pena de violar o disposto no art. 124, inciso XX, da LPI, segundo o qual não é registrável a 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.

A distintividade pode residir no fato de serem diferentes os ramos de atividade (produtos/serviços) ou de as marcas possuírem diferentes formas de apresentação. Imprescindível é, segundo nosso entendimento, que, no caso de


4/6/04

Procuradoria Jurídica
Fls. 84

Fabrica

registro de marcas para idêntico produto ou serviço, haja uma distintividade nos sinais, ainda que pequena, seja sob a forma de apresentação nominativa seja figurativa.

Com o conjunto de fatos apresentados até aqui, opinamos pela inaplicabilidade do art. 124, inciso XIX, da LPI, pois a concessão de registro de marca semelhante à outra anteriormente registrada, no que se refere a titulares de um mesmo grupo econômico, não se traduz em reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca alheia anteriormente registrada. Trata-se de registrabilidade atípica, porém legítima, diante da omissão legal e pelo fato de as pessoas jurídicas em questão participarem de um mesmo grupo, em regra com finalidades e interesses comuns, não ferindo direito de terceiros.

Um segundo aspecto a ser abordado se refere à necessidade de apresentação de expressa autorização para o exercício do supracitado direito. Constatamos que a Lei da Propriedade Industrial também se revela omissa no que se refere a este assunto.

O que se observa, inclusive no processo em tela, é que havia neste Instituto a prática reiterada no sentido de exigir a apresentação da autorização, com base na Resolução N.º 051/97, entendimento que hoje é questionável quanto a legalidade do item 3.7.g que prevê a excludente de aplicação da regra do art.124, inciso XIX da LPI. Tal questionamento foi suscitado no PROCESSO/INPI/ N.º 52400.002532/02 e no processo n.º 819.735.671, pendentes de análise por nossa Coordenação de Consultoria.

Caso seja firmado o entendimento pela legalidade do dispositivo supracitado, sustentamos que, para sociedades empresárias do mesmo grupo econômico, é desnecessária a exigência de tal instrumento para admissibilidade do registro, visto que a análise prévia de registrabilidade, nos moldes citados acima, se trata de ato autônomo da Administração Pública, portanto, exigir autorização seria o mesmo que condicionar um direito certo a sua registrabilidade.

O que deve, sim, ser exigido é a apresentação de documento que comprove o vínculo entre as sociedades, mas, frise-se, entendemos não ser necessária a apresentação de expressa autorização para o registro de marcas.

Assim é porque não cabe ao intérprete do Direito exigir o que a lei não prevê ou impedir algo que a norma legal não veda de forma expressa, ou seja, não cabe a este Instituto impedir a registrabilidade de marcas requeridas em nome de sociedades integrantes de mesmo grupo econômico se o pedido de registro de marca semelhante à outra anteriormente registrada não estiver instruído com a manifestação escrita do titular da marca anterior.

Se fizermos uma análise de todo o diploma legal, perceberemos que não há nenhuma orientação neste sentido, como existe para a obtenção de registro de marca que seja composta por nome civil, nome de família, patronímico e imagem


5

Procuradoria Jurídica	
Fls.	85
Revisão	

de terceiros, por exemplo, o qual impescinde o consentimento do titular, dos herdeiros ou sucessores.

Diante de todo este questionamento, entendemos ser necessário que a Consultoria manifeste sua opinião sobre o assunto.

DA CONCLUSÃO

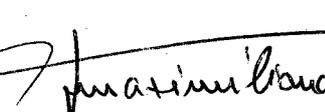
Por todo o exposto, consignamos, s. m. j, nosso entendimento no sentido de ser possível o registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim em nome de empresas diversas pertencentes ao mesmo grupo econômico (controladas ou controladoras), independentemente de apresentação de autorização por parte da sociedade titular do registro anterior, desde que não infrinja o art. 124, inciso XX da LPI, ou seja, desde que não haja dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

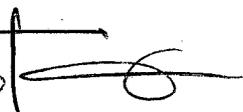
Por fim, considerando que a questão jurídica a ser dirimida repercutirá de forma ampla, alcançando vários outros casos similares em andamento no âmbito da Diretoria de Marcas, bem como no âmbito da segunda instância administrativa, e que, por força da norma regimental, a tarefa de propor a normatização da matéria compete a Coordenação Jurídica de Consultoria, sugerimos o envio dos autos a mesma para que tome ciência do nosso entendimento e realize eventual manifestação, que entender necessária, acerca do tema em estudo, para posterior encaminhamento ao Senhor Presidente do INPI, com a finalidade de proferir a sua decisão no recurso interposto.

É o parecer, *sub censura*.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Chefe DIRAD
Mat. 0449359


Ubiraci da Silva
Procurador Federal
Mat. 0449292


João Roberto Maximiliano
Procurador Federal
Mat. 0449679


Gilberto Lameira Vieira
Procurador Federal
Mat. 0449502



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**



819.375.373

Rio de Janeiro, 11 de agosto de 2008.

Sra. Chefe da CJCONS

Trata a presente de consulta formulada pela DIRAD, respeitante a necessidade de autorização, de empresa integrante de mesmo grupo econômico, para registro de marca semelhante, por parte de integrante desse grupo, em segmento de mercado idêntico ou afim.

Inicialmente, gostaria de reportar, em sua integralidade, ao parecer de lavra da Dra. Fernanda Ivelise Giacobbo Giacobbo (parecer/proc/cjcons nº 09/08), cujas conclusões me filio, juntando o presente a este documento.

A questão é complexa, porém, examinando a questão, em artigo vinculado em sua página de domínio, sobreleva transcrever o que ensina Denis Borges Barbosa:

Na AMS 98.191 (apelante Comind-Cia de Seguros, D.J.U. de 03.06.83), o acórdão, por maioria, da 6ª. turma do TFR reza o seguinte:

“Se a anterioridade alegada pelo INPI refere-se a marca pertencente ao mesmo grupo econômico, não incide a proibição contida no item 17 do Art. 65 do CPI.”

O voto vencedor do Min. Torreão Braz diz o seguinte:

“Acho que, em se tratando de empresas coligadas, seria despiciendo falar em marca alheia, (...) A marca pertence à matriz, que controla e dirige as empresas coligadas. E se esta consente no pedido, está afastada até a idéia de concorrência (...).”

Citando, as controvérsias existentes, estatui o referido autor as seguintes ponderações:

Três argumentos se levantam contra a tese da fusão de patrimônios, no tocante ao tema em análise. A primeira é da ortodoxia do direito privado, que não permite, em princípio, a perfuração do véu da personalidade jurídica, a não ser em caso de abuso da ficção contra terceiros ou em

g



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

violação da lei. Nesta linha foi a sentença em primeira instância do caso acima referido, num trecho transcrito no voto do relator, então vencido:

“Ora, se distintas são as personalidades jurídicas das empresas em causa, é evidente que tanto o patrimônio como os direitos pertencentes a uma delas são coisas alheias para a outra. Não há como se identificar a existência de comunhão entre os patrimônios e direitos de duas empresas distintas, ainda que integrantes de um mesmo grupo econômico-financeiro.”

Em segundo lugar, vêm, as razões que derivam da própria natureza do sistema marcário; transcrevendo, ainda, o voto vencido:

“Como, por outro lado, a existência do grupo também não nivela, em termos de qualidade, os serviços ou artigos produzidos pelas diversas entidades que o compõem, continua sendo do interesse da lei manter o princípio da colidência (artigo 65, item 17 do CPI [nota: o de 1971]) em proteção ao consumidor, para que não seja induzido a erro entre marcas que, embora pertencendo a empresas componentes do mesmo grupo, não lhe merecem a mesma credibilidade ou confiança”.

Em terceiro, está o problema da provisoriedade do controle, o que conflitaria com a estabilidade das relações de propriedade das marcas da sentença de primeira instância no MS 100.415 (D.J.U. de 22.05.83, pg. 7160):

“O fato de pertencerem a um mesmo grupo é meramente circunstancial, pois, não é juridicamente impossível que uma ou outra dele se afaste, o que certamente geraria um conflito de interesse entre titulares da mesma marca.”

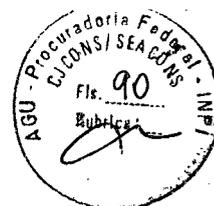
No mesmo sentido, a sentença de primeira instância no AMS 95.384:

“... a circunstância de pertencer o impetrante hoje a um grupo de fato, não lhe retira a individualidade jurídica. Amanhã o impetrante poderá não ser mais componente desse grupo e a marca de uso comum estará também em mãos estranhas...”

A solução jurisprudencial, porém, como já dito, foi contrária a tais argumentos. No AMS 100.415, com a pequena diferença de que o direito de



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**



reter a propriedade das marcas foi condicionado à permanência do titular no mesmo grupo econômico do titular do registro anterior.

É preciso enfatizar que a discussão do tema torna-se pertinente exatamente porque só existe a necessidade de registrar a mesma marca em nome dos vários membros do grupo porque, numa atividade regulamentada como as do setor financeiro e de seguros, a holding e as empresas filiadas não podem legalmente exercer as atividades dos outros membros do grupo.

A Lei 9.279/96 pretende contornar as dificuldades da definição do que seja controle de fato, confiando ao requerente do registro a determinação do controle, sob as penas da lei.

Cessação de atividades e mudança de objeto

A cessação do exercício da atividade não é causa de extinção do registro, antes de decorrido o prazo de caducidade. Pontes de Miranda diz o seguinte:

“No caso de cessar o exercício da indústria ou de comércio, a marca não deixa de ter objeto (...): o não uso durante os dois anos consecutivos é que pode suscitar a caducidade. ”

A mudança do objeto social importa em cessação do exercício, para os efeitos do parágrafo anterior? É preciso lembrar que, à diferença do Código de 1945, objeto da análise de Pontes de Miranda, o art. 128 do CPI/96 exige, como condição do pedido de registro, o exercício efetivo e lícito da atividade econômica em que será usada a marca.

Nenhuma disposição, porém, sanciona a mudança de objeto ou de exercício com a extinção imediata do registro. Exige-se, sim, que o cessionário do registro esteja dentro das condições do art. 128.

O distrato da sociedade, de outro lado, não resulta necessariamente um perecimento do direito do registro. em primeiro lugar, a personalidade jurídica da sociedade não perece pelo distrato . A personalidade permanece até o final de sua liquidação: depois de satisfeitas as obrigações sociais, e arquivados os respectivos documentos no Registro de Comércio a sociedade deixa de ser sujeito de direitos.

Após a dissolução, mas antes da partilha, os bens sociais líquidos entram em estado de comunhão, sendo co-proprietários os sócios até a divisão final, que se fará na proporção da participação no capital, mas não necessariamente quanto aos bens entrados.

Legitimação ativa e prorrogação

O Art. 133 § 3º. da Lei 9.279/96 refere-se à natureza da prorrogação. É mera confirmação do direito preexistente, ou nova concessão, vinculada ao



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**



pagamento da retribuição e à manifestação do titular. pondo o problema de outra maneira: cabe fazer exigências ao momento da prorrogação, para ajustar o registro ao modelo legal?

Não obstante redação bastante explícita da Lei 5.772/71, a jurisprudência se mostrou arredia ao entendimento de que ao momento da prorrogação caberia sanear o registro, em particular no tocante à legitimidade do titular. O Art. 133 § 3º. manda aplicar, ao momento da prorrogação, o Art. 128 qual seja, o que regula exatamente a questão da legitimidade ad acquirendum.

Assim, em face da regra do artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial, em especial em seu §1º, observo que inexistente na norma legal nenhuma obrigação, para que os integrantes de um grupo econômico apresentem prévia autorização, para que sociedades, integrantes, possam pleitear, junto ao INPI, o registro de uma marca. Na verdade o silêncio legal não autoriza ao Ente Autárquico a produção de norma, obrigando a adoção, por parte do Administrado, de comportamento, uma vez que este somente vir a ser obrigado, em decorrência de lei, como aliás garantido pela Constituição da República (art. 5º, II). Acerca desta questão, se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal:

"A reserva de lei em sentido formal qualifica-se como instrumento constitucional de preservação da integridade de direitos e garantias fundamentais. O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos, sob pena de incidir em domínio constitucionalmente reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido formal. O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V, da Constituição da República e que lhe permite 'sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)'. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/SC, Rel. Min. Celso de Mello, v.g.). Plausibilidade jurídica da pretensão cautelar deduzida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Reconhecimento de situação configuradora do periculum in

AS



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE CONSULTORIA**

mora. Medida cautelar deferida." (ACO 1.048-QO, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 30-8-07, DJ de 31-10-07)

Por estes motivos, considero corretas as conclusões da manifestação da DIRAD, no sentido de não ser exigível a apresentação de autorização, para que integrante de Grupo Econômico, requeira, junto ao INPI, marca semelhante ou idêntica, a outra já registrada, cujo titular pertença ao mesmo grupamento.

À consideração superior.

Ricardo Luiz Sichel
Chefe da DIORJ
SIAPE 449644



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
Coordenação Jurídica de Consultoria



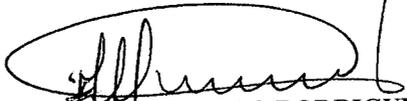
Ref.: Processo/INPI/DIRMA/nº 819375373.

Em 08.09.2008.

Na esteira da tese reiterada no pronunciamento jurídico de fls. 88 a 92 - com a qual forço-me a anuir, porquanto já institucionalizada no âmbito desta Procuradoria -, evidentemente, não há que se reputar exigível a autorização formal para o registro da marca pretendida.

Não obstante, registro que compartilho com o entendimento expressado no voto vencido no AMS nº 98.191, por compreender aplicável ao caso o princípio da especialidade, devendo, se for o caso, o uso - e não o registro no INPI - de sinais semelhantes, por empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico ou não, autorizar-se, exclusivamente, no mercado, por acordo entre as partes.

À consideração do Senhor Procurador-Chefe.


MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora

DE ACORDO.
OBSERVO QUE O ENTENDI-
MENTO AQUI FIRMADO ESTÁ RES-
TRITO AOS CASOS EM QUE ENVOLVA
A RELAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.

À DIRETA.

Em 21/10/08


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe



**ADVOCACIA - GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA - GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI
DIVISÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS**

Procuradoria Jurídica
Fls. 98
Procurador

NOTA/INPI/PROC/DIRAD/Nº 3556/08

Rio de Janeiro, em 05 de novembro de 2008.

Ref.: Processo n.º 819.375.373

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Recurso contra o indeferimento de sinal marcário que reproduz elemento figurativo de marca anteriormente registrada por sociedade empresária do mesmo grupo econômico da depositante. Inexistência de concorrência desleal entre as sociedades empresárias, conseqüentemente impossibilidade de lesão ao consumidor/usuário. Possibilidade de registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim, em nome de empresas diversas pertencentes ao mesmo grupo econômico, desde que não haja dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço. Não há que se exigir a autorização formal para o registro da marca pretendida. Deve ser dado provimento ao recurso e reformado o indeferimento do pedido de registro.

Senhor Presidente,

Trata-se de Recurso interposto contra a decisão que indeferiu o presente pedido de registro de marca, sob argumento de que reproduz com acréscimo outra marca anteriormente registrada, cujo titular é sociedade que compõe o mesmo grupo econômico da sociedade depositante.

DOS FATOS

O pedido de registro da marca mista "AUTOVESA", requerida pela sociedade AUTOPLAN VEÍCULOS S/A, foi indeferido pela Diretoria de Marcas, por entender aquela autoridade administrativa que o sinal dele objeto, infringe o art. 124, inciso XIX, da Lei n.º 9279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI, uma vez que a sociedade empresária AUTOPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA já possuía a marca mista "AUTOPLAN", registrada sob n.º 816.544.190, cujo elemento figurativo é idêntico ao da marca em análise.

Com a finalidade de modificar esta decisão, foi interposto Recurso ao Senhor Presidente do INPI, em 26/01/1999 (fls. 23/27), cuja instrução técnica encontra-se devidamente exarada nos autos.

Em suas razões, a recorrente sustentou que a titular da anterioridade impeditiva seria integrante do mesmo grupo econômico que ela, motivo pelo qual não existiria impedimento à registrabilidade do sinal em exame, nem tampouco haveria que se falar em violação do supracitado dispositivo legal.

Visando dar força argumentativa às suas alegações, a recorrente invocou o entendimento outrora proferido pela Procuradoria deste Instituto no PARECER/INPI/PROC/DICONS – AD N.º 69/93, acerca da não aplicabilidade do item 17, do art. 65 do CPI no caso de empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico (vide fls. 73/78).

Cabe ressaltar que a recorrente acostou aos autos cópias das atas de assembléia das supracitadas sociedades com o fim de demonstrar que a sociedade “ADMINISTRADORA DE BENS CAPELA LTDA” é acionista/sócia majoritária das mesmas.

Posteriormente, o extinto Grupo Especial de Trabalho da Procuradoria – GET, seguindo a praxe reiteradamente utilizada neste Instituto, sugeriu à Diretoria Técnica que formulasse exigência para que o recorrente apresentasse autorização do titular do registro impeditivo (fl. 55). A recorrente cumpriu a supracitada exigência às fls. 62/66.

Por fim, após o cumprimento da exigência, a DIRMA elaborou parecer técnico, de fl. 71, em que opinou pela reforma do indeferimento do pedido de registro por considerar que procedem as argumentações da recorrente, haja vista documento de autorização apresentado por ela.

Encaminhados os autos para a devida instrução jurídica, constatamos restar caracterizada a relação de grupo econômico entre as sociedades em questão, uma vez que foi verificado que a sociedade empresária “ADMINISTRADORA DE BENS CAPELA LTDA” detém a maioria do capital social das sociedades “AUTOPLAN VEÍCULOS S/A” e “AUTOPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA”, de modo que há entre elas uma relação de controle, em que a primeira, ora depositante, e a segunda, ora recorrente, são controladas por aquela.

DO MÉRITO

Assim é que, conforme PARECER/INPI/PROC/DIRAD/N.º 12/2008, de 10/06/2008, constante de fls. 80/85, inferimos que “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”.

Em consonância com o supracitado parecer, ratificado pela Coordenadoria Jurídica de Consultoria – CJCONS por meio do parecer de fls. 88/92, entendeu-se ser possível o registro de marca semelhante ou idêntica, em segmento de mercado igual ou afim em nome de sociedades empresárias diversas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, independentemente de apresentação de autorização por parte da sociedade titular do registro anterior.

Neste sentido, cabe destacar que deve ser respeitado o art. 124, inciso XX da LPI, ou seja, não se pode admitir a dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

Inferimos que ficou pacificado o entendimento segundo o qual não há que se falar em concorrência desleal, uma vez que inexistente uma relação de competição entre as sociedades em razão das atividades sociais envolvidas, bem como em lesão ao consumidor/usuário decorrente de confusão ou errônea associação, por serem sociedades interligadas, que têm personalidade própria, mas que estão juridicamente vinculadas.

Logo, pelos motivos amplamente expostos ao longo deste processo, fica consubstanciado ser dispensável a apresentação de autorização para que integrante de grupo econômico requeira junto ao INPI marca semelhante ou idêntica, a outra anteriormente registrada cujo titular pertença ao mesmo grupo, nos termos aqui definidos.

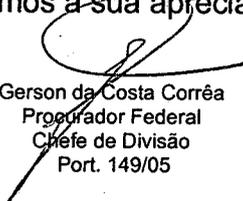
CONCLUSÃO

Com o conjunto de fatos apresentados, concluímos pela procedência das razões que fundamentaram o recurso, por entendermos que o sinal marcário objeto de análise, conforme requerido, não infringe o art. 124, inciso XIX da LPI, invocado pela Diretoria de Marcas, à época do seu indeferimento, uma vez que se deve afastar a aplicação deste dispositivo, em se tratando de sociedades que integram mesmo grupo econômico, quando confrontadas marcas que, embora semelhantes ou idênticas, possuam, respectivamente, suficiente distintividade ou assinalem produtos/serviços não idênticos.

Diante do exposto, propomos pela reforma da decisão *a quo*, para que seja deferido o pedido de registro de marca.

Outrossim, destacamos que deve ser dada ampla divulgação ao corpo técnico da Diretoria de Marcas para que examine os casos análogos sob a ótica do entendimento proferido nos pareceres desta Procuradoria supramencionados.

É o relatório, que submetemos a sua apreciação.


Gerson da Costa Corrêa
Procurador Federal
Chefe de Divisão
Port. 149/05



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDÊNCIA

Rio de Janeiro, em 20/03/09.

Ref. : Processo n.º 819.375.373

- 1- Em consonância com os pareceres da Procuradoria Federal no INPI. Conheço do recurso interposto. Dou-lhe provimento. Reformo a decisão recorrida. Defiro o pedido de registro por se tratarem de sociedades integrantes do mesmo grupo econômico.
- 2- À DIRMA para publicação da presente decisão e ampla divulgação do inteiro teor do Parecer INPI/PROC/DIRAD/N.º 12/08 e pareceres seguintes de fls. 88/92 e 97/100.

Jorge de Paula Costa Ávila
Presidente

*Em tempo. Que se dê caráter
normativo.*

JORGE DE PAULA COSTA AVILA
Presidente

*Em tempo 2. Divulgar na Internet
com chamada na 1ª página.*

JORGE DE PAULA COSTA AVILA
Presidente