

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

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06

Rio de Janeiro, em 26 de Abril de 2006.

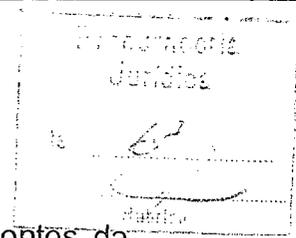
Ref.: Registro n.º 818616369

EMENTA: Propriedade Industrial - Marcas. Condomínios. Ilegitimidade para requer pedidos de registros de marcas. Ente despersonalizado com capacidade postulatória. Inteligência do artigo 128, § 1º, da LPI. Identificação de concessões de registros indevidos. Necessidade de normatização da matéria.

Senhora Coordenadora Jurídica de Consultoria,

Trata-se de consulta formulada pela DIRMA, à fl. 64, com a finalidade de harmonização da aplicabilidade da norma contida no artigo 128 da LPI frente aos depósitos de marcas efetuados por Condomínios, face aos Pareceres controvertidos existentes nos autos.

Preliminarmente, cumpre-nos informar que a presente matéria nos foi encaminhada ainda na qualidade de membro da Divisão de Consultoria e que a demora em responder a consulta solicitada deu-se pela necessidade



de se aguardar a harmonização de aplicabilidade de diversos pontos da legislação que ficaram pendentes de definições nas Diretrizes de Análise de Marcas.

Considerando que até o momento não foi possível implementar em definitivo as referidas Diretrizes, em razão de diversos entraves administrativos, estando ainda em vigor as Diretrizes Provisórias de Análise de Marcas, instituídas pela Resolução n.º 051/97 e considerando ainda as inúmeras cobranças por parte dos usuários interessados, procederemos a seguir um estudo acerca da matéria, definindo os parâmetros que entendemos pertinente ao caso.

DOS FATOS

O CONDOMÍNIO SHOPPING SÃO CAETANO depositou seu pedido de registro nº 818616369, em 29/06/1995, referente à marca "Turminha do São Caetano Shopping São Caetano", na classe 38:10, com forma de apresentação mista.

Em 08/10/1996, a DIRMA/DIMCOL encaminhou os autos à PROC/DICONS requerendo consulta jurídica sobre a possibilidade de um condomínio ser legitimado para requerer uma marca à luz do parágrafo único do artigo 62 do CPI, vigente à época, que dispunha:

"Só podem requerer registro de marca as pessoas de direito privado, a União, os Estados, os Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta ou indireta".

Em resposta, a PROC/DICONS afirmou ser imprescindível para a formulação da consulta solicitada, a apresentação de cópia do estatuto social e da ata de eleição dos diretores do condomínio pela requerente.

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'J' or similar character.

Diante de tal despacho, foi formulada exigência no sentido acima exposto a fim de trazer elementos aos autos que viabilizassem a análise do caso pela Procuradoria.

Por meio da petição nº 002727, de 24/01/1997, o Condomínio Shopping São Caetano cumpriu a exigência formulada, em que foram apresentados os documentos nela solicitados.

Em 23/04/1997, a DIRMA encaminhou os presentes autos à PROC, solicitando o parecer consultivo, tendo em vista o cumprimento da exigência citada.

A Procuradoria Federal deste Instituto, em 27/01/1998, exarou o parecer solicitado constante de fls. 43 a 45, em que discorreu sobre a possibilidade do Condomínio Shopping São Caetano ser legitimado para requerer uma marca, chegando à conclusão de que o mesmo, por ser uma sociedade civil e, portanto, com personalidade jurídica própria, pode ser legítimo requerente do pedido de registro de marca em questão, contudo, o Condomínio só poderia requerer marca coletiva conforme dispõe o artigo 128, §2º, da LPI:

“O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros”.

A DIRMA, seguindo a linha de orientação da Procuradoria, formulou exigência no sentido de que o depositante deveria se manifestar quanto ao interesse em prosseguir como marca coletiva e, em caso afirmativo, teria que ser recolhida a diferença de retribuição devida para a marca “mista coletiva”.

O Condomínio São Caetano, por intermédio da petição (SP) nº 019656, de 28/05/1998, informou que não tinha interesse que seu processo prosseguisse como marca coletiva e que, portanto, seria desnecessário o pagamento referente à retribuição mencionada na exigência.

Em retorno a esta Procuradoria foi formulada a consulta objeto do presente estudo.

DO MÉRITO

Inicialmente, devemos destacar que a legitimidade de um condomínio para requerer marca perante o INPI já foi objeto de inúmeras discussões por esta Procuradoria, gerando, assim, diversos pareceres na tentativa de pacificar o entendimento acerca desta matéria.

Dentre os diversos pareceres, há que se ressaltar o entendimento exarado pela Procuradoria, nos presentes autos, na data de 27/01/1998, em resposta a uma consulta jurídica solicitada pela Diretoria de Marcas – DIRMA, conforme podemos verificar às fls. 43 a 45.

Nessa consulta acerca da matéria central deste parecer, o Condomínio Shopping São Caetano foi tratado ora como sociedade civil, ora como associação civil, por entender ser dotado de personalidade jurídica. E, diante dessas naturezas jurídicas, entendeu ainda a parecerista que o requerente só teria a opção de requerer marca coletiva, pois, desta forma, o pedido da marca “TURMINHA DO SÃO CAETANO” estaria em conformidade com o artigo 128, § 2º, da LPI, anteriormente mencionado.

Diante da dúvida gerada acerca da natureza jurídica daquele Shopping Center, entendemos relevante esclarecermos inicialmente esta questão prejudicial, a fim de darmos prosseguimento à análise do mérito da questão.



Primeiramente, há que se relatar as três formas existentes de condomínio previstas e definidas pelo Código Civil vigente, quais sejam: o voluntário, o necessário e o edilício. O **condomínio voluntário**, regulamentado pelos artigos 1.314 a 1.326 do CC, ocorre quando duas ou mais pessoas adquirem o mesmo bem, envolvendo fenômenos jurídicos como a doação ou herança e fala-se, neste caso, em quinhão e não em fração ideal. O **condomínio necessário** está regido pelos artigos 1.327 a 1.330 do CC e sua existência está ligada, essencialmente, na necessidade de se fazer algo em comum com outra pessoa, como exemplo, podemos citar a construção de um muro que deve ser dividido entre dois vizinhos. Já a terceira forma de **condomínio** é o **edilício**, que se trata de edificações e recebeu tratamento especial em um capítulo próprio no nosso Código Civil vigente nos artigos 1.331 a 1.358.

Os Shopping Centers, por inegavelmente tratar-se de edificações, enquadram-se na terceira modalidade de condomínio mencionada acima, qual seja: o edilício, e, para o ordenamento jurídico pátrio e a doutrina brasileira, o condomínio é considerado um **ente despersonalizado com capacidade postulatória**, ou seja, é um ente sem personalidade jurídica, mas que pode ser parte de um processo judicial desde que devidamente representado pelo síndico ou pelo administrador, como prevê o artigo 12, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Tendo em vista a natureza jurídica acima explicitada, está completamente afastada a possibilidade de um Shopping Center ser considerada uma associação civil, que visa fins não-econômicos, muito menos uma sociedade civil, que pratica atos da vida civil com fins econômicos, já que não há que se falar em pessoa jurídica de direito privado neste caso.

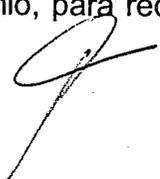
Neste ponto, é interessante esclarecermos que as **pessoas jurídicas** de direito privado estão elencadas em um rol taxativo previsto no artigo 44 do Código Civil vigente, que foi alterado pela Lei 10.825/03, são elas:

associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos.

Objetivando esgotar a discussão sobre a matéria, cumpre-nos elucidar, ainda, que, apesar de não ser enquadrado como uma pessoa jurídica, conforme afirmado e demonstrado anteriormente, os **condomínios edilícios** estão obrigados a se inscreverem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, visto que o CNPJ é o cadastro administrado pela Receita Federal que registra as informações cadastrais das pessoas jurídicas e de algumas entidades não caracterizadas como tais, dentre as quais encontramos o condomínio edilício.

No caso em questão, a Procuradoria equivocou-se quanto ao entendimento manifestado no parecer de 27/01/1998, devido à apresentação, pela parte, quando do cumprimento de exigência (fl. 07), do Estatuto do “Conselho Consultivo, Fiscal e Normativo do Shopping São Caetano”, e, este Conselho, sim, é uma sociedade civil de direito privado, como estipula o artigo 1º do referido estatuto. Salientamos, então, que a exigência à época não foi efetivamente cumprida, visto que a requerente não apresentou o Estatuto Social do Condomínio exigido.

Na verdade, o “Conselho Consultivo, Fiscal e Normativo do Shopping São Caetano”, por ter sido definido como uma sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, conforme discrimina o artigo 1º do seu estatuto, possui, **a princípio**, personalidade jurídica e, portanto, seria parte legítima para requerer uma marca no INPI, seja ela de produtos, de serviços, coletiva ou de certificação, condicionada ao atendimento dos requisitos formais do artigo 128 e §§, da LPI, entretanto, ressaltamos que a questão acerca da legitimidade de um Conselho, instituído em prol de um condomínio, para requerer uma marca, deverá ser analisada em momento oportuno.



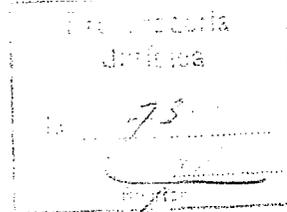
Ocorre que, o requerente do pedido da marca mista em análise, não é o Conselho Consultivo, mas, sim, o "CONDOMÍNIO SHOPPING SÃO CAETANO", que por sua vez não possui legitimidade para requerer marca perante este Instituto, visto que o artigo 128, *caput*, da LPI é expresso ao limitar a legitimidade às **pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado**.

Diante da supracitada restrição da LPI e da falta de previsão legal no Código Civil, em seu rol das pessoas jurídicas da figura do condomínio, concluímos, em definitivo, que um condomínio é parte ilegítima para requerer uma marca perante este Instituto, portanto, não atendendo o pré-requisito para registrabilidade de uma marca disposto no artigo 128 da LPI, apesar da sua inegável atuação na vida comercial como qualquer pessoa jurídica, conforme já consignado pela doutrina jurídica brasileira, e, principalmente, pelo reconhecimento de sua existência formal em decisão exarada pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça –STJ , ao afirmar, com base no artigo 12 do CPC, que o condomínio através do síndico tem legitimidade:

- *"para pleitear reparação de danos por defeitos de construção ocorridos na área comum do edifício, bem como na área individual de cada unidade habitacional, podendo defender tanto os interesses coletivos quanto os individuais homogêneos dos moradores"* (RSTJ 104/334).
No mesmo sentido: STJ 3ª Turma, Resp 63.941-7-SP, rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 26.6.96, negaram provimento, v.u., DJU 26.8.96, p. 29.681;

- *"para propor ação de indenização por danos ao prédio que afetem a todos os condôminos"* (STJ-4ª Turma, REsp 72.482-SP, rel. Ruy Rosado, j. 27.11.95, não conheceram, v.u., DJU 8.4.96, p. 10.474;





- "para ação de desapropriação indireta de parte de sua área comum (STJ-2ª Turma, REsp 412.774-SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 4.6.02, negaram provimento, v.u., DJU 19.8.02, p. 161).

Por todo o exposto, considerando que a Administração Pública, da qual esta Autarquia Federal é parte integrante, e, portanto, só pode praticar atos autorizados pela lei, segundo o Princípio da Legalidade, é mister que um pedido depositado em nome de qualquer dos tipos jurídicos de condomínio seja denegado em face da sua ilegitimidade.

Do caso em análise

No decorrer da análise do caso em questão, diante da complexidade do caso e da polêmica gerada em torno dos pareceres exarados, inclusive com questionamentos diretos por representantes de alguns Condomínios acerca de registros já concedidos no INPI, em nome de diversos outros Condomínios, procedemos a um "**levantamento preliminar**" dos dados ligados aos condomínios cadastrados no Sistema de Marcas constante no Sistema do INPI – SINPI, conforme quadro em anexo.

Nesse levantamento, encontramos o total de 164 pedidos de registros de marcas em andamento em nome de diversos condomínios, 26 registros de marcas concedidos indevidamente também em nome de condomínios sendo que dentre estes, constatamos que em 10 deles o prazo da última decisão deste Instituto é menor que 05 (cinco) anos, podendo, assim, serem objetos de ação judicial, no entanto, em 16 desses registros o prazo para a propositura de ação judicial já foi extrapolado.

Do total dos 26 registros verificamos que 18 (dezoito) foram concedidos tendo como requerente dos pedidos os próprios condomínios e 08 (oito) tiveram a titularidade transferida para os condomínios por meio de documento de cessão.

Tais concessões asseguram ao titular o uso exclusivo das marcas em todo o território nacional no período de 10 (dez) anos, contudo, as suas prorrogações deverão atender o previsto no artigo 133, § 3º, da LPI, que determina a não concessão da prorrogação caso não atendido o disposto no artigo 128 do referido dispositivo legal.

Como se vê, a existência desses registros em nome de condomínios edifícios se deu por erro administrativo, já que a orientação da não-aceitabilidade de registro de marcas em nome de condomínios remonta a data de abril de 1980, data esta relativa ao Parecer nº 027/80 desta Procuradoria.

Nesse Parecer, ao contrário do Parecer contido às fls. 43 a 45 do presente processo, verifica-se a consignação da ilegitimidade de condomínios para requererem registro de marca, por não atenderem o pressuposto do art. 62, do CPI – Lei nº 5772/71, vigente à época, já que estes nunca se situaram como pessoas jurídicas de direito privado.

Contudo, não tendo sido concluído, ao longo dos anos, o ciclo administrativo necessário à ampla divulgação do entendimento do INPI para aplicabilidade da norma legal, já que não ocorreu o devido efeito normativo ao parecer nº 027/80, tampouco, a divulgação daquele entendimento para os administrados do INPI por meio das Diretrizes de Análise de Marca ou por qualquer outro meio de divulgação, ficou o estudo da matéria restrito ao âmbito da Procuradoria do INPI e ao âmbito da Diretoria de Marcas.

Como vimos, tal entendimento não atinge apenas a Administração Pública, mas também seus administrados e, diante disto, não se pode deixar de afirmar a ocorrência de total agressão ao Princípio Constitucional da Publicidade dos Atos da Administração Pública, pelo qual a mesma fica obrigada a divulgar amplamente seus atos aos seus administrados, de forma a viabilizar o controle, por estes, da legalidade e da legitimidade dos atos administrativos.

Pelo contrário, ao conceder os registros da marcas e homologar a transferências em nome de condomínios, o INPI, de forma tácita, transmitiu aos seus administrados a idéia da permissibilidade de titularidade de um registro de marca por parte de um condomínio edifício, configurando uma suposta legitimidade aos condomínios.

Por todo o exposto, após este novo estudo realizado acerca da matéria, constatamos que a Administração do INPI, aqui representada pela Diretoria de Marcas, mesmo após o advento da atual Lei da Propriedade Industrial, não definiu de forma clara e pacífica para o seu corpo de tecnologistas qual a interpretação e como se dá a aplicabilidade do dispositivo legal constante no artigo 128, §§ da LPI no que tange aos pedidos de registros de marcas protocolados por condomínios, visto que ao longo dos anos concedeu registros e indeferiu pedidos protocolados por diversos destes.

Tal dicotomia provocou incertezas quanto à perfeita aplicação da lei e lamentavelmente gerou concessões indevidas que hoje são consideradas nulas por força do artigo 165, da LPI.

Contudo, tais atos de concessão não foram provocados pelos administrados do INPI e, sim, pela sua Administração que, embora, devidamente orientada pela Procuradoria deste Instituto sobre a ilegitimidade dos condomínios, não criou mecanismos capazes de divulgar de forma ampla esse entendimento.

Todavia, é certo que o pedido depositado por um condomínio não preenche o requisito de admissibilidade previsto no artigo 128, § 1º, da LPI, face à ilegitimidade do requerente, portanto, o seu indeferimento deveria ter ocorrido *in limine*, inclusive por analogia ao disciplinado no Código de Processo Civil, quando trata do indeferimento das petições iniciais, determinando em seu art.295, inciso II, que a petição inicial será indeferida quando a parte for manifestamente ilegítima.

Assim, considerando a necessidade de sedimentação da orientação da não-aceitabilidade de pedidos de registros de marcas em nome de condomínios, devido à ilegitimidade destes, a luz do artigo 128 § 1º da LPI e, ainda, à necessidade de saneamento dos processos em andamento, nos termos do que prevê o artigo 220, da LPI, sugerimos a tomada dos seguintes procedimentos:

- 1- realização por parte da Diretoria de Marcas de um levantamento minucioso de todos os processos de marcas em que figura como titular/requerente Condomínios Edilícios ;
- 2- nos pedidos de registro localizados, ainda em andamento, sugerimos o indeferimento desses pedidos face ao não-atendimento dos dispositivos constantes do art. 128, § 1º da LPI ;
- 3- nos processos localizados em que figure petição de transferência para Condomínios averbadas a menos de 05 (cinco) anos, sugerimos a anulação destas, conforme preceitua a Lei 9784/99 em seu artigo 54, e seu conseqüente indeferimento com base no art. 134 da LPI ;
- 4- para os registros eventualmente localizados que tenham sido concedidos a menos de 05 (cinco) anos, sugerimos a propositura de ação de nulidade nos termos do artigo 173, da LPI ;

Procuradoria
Federal
72

- 5- para os registros concedidos a menos de 180 (cento e oitenta) dias, sugerimos a instauração de ofício do competente processo administrativo de nulidade ;
- 6- por último, sugerimos, ainda, que seja proposto ao Senhor Presidente do INPI conferir **ao presente parecer o devido caráter normativo** com a divulgação imediata na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI, a fim de unificar o entendimento acerca desta matéria neste Instituto.

É o parecer que submetemos a sua consideração e posterior encaminhamento ao Senhor Procurador-Chefe para sua manifestação.



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

78

**LEVANTAMENTO PRELIMINAR DOS PROCESSOS DE MARCAS
CONSTANTES DO SINPI EM NOME DE CONDOMÍNIOS**

Realizada uma consulta superficial à base de dados no Sistema de Marcas e observada a existência de aproximadamente 220 requerentes, com razão social de Condomínio, com depósitos de marcas no INPI, totalizando 190 processos em andamento.

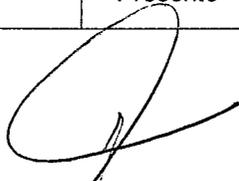
Tal pesquisa considerou apenas os titulares cadastrados com a palavra condomínio (com acento) e a palavra condominio (sem acento).

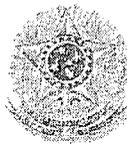
Desse total, 164 são pedidos em andamento e 26 processos alcançaram a situação de registros de marcas, estando em nome de 20 diferentes titulares. Desses 26 foi constatado que em 10 deles o prazo da última decisão do INPI é menor que 5 (cinco) anos, podendo assim ser anulado, via judicialmente, no entanto em 16 registros o prazo para ação de nulidade judicial já foi extrapolado.

Abaixo relacionamos os registros localizados:

Titular	Nº do processo	Marca	Data da última decisão	Código	Possibilidades
Condomínio Shopping D	821377922	Shopping Tietê	21/10/2003	400	Ação de nulidade
Condominio Centro comercial de alphaville	821836765	-	17/05/2005	400	Ação de nulidade
Condominio Civil Shopping de Curitiba	816643849	Shopping Curitiba	25/02/2004	400	Ação de nulidade
Condominio Civil Shopping de Curitiba	816643857	Shopping Curitiba	25/02/2004	400	Ação de nulidade
Condomínio Aquários Shopping Center	818864990	Aquarios	02/12/2003	565	Anulação
Condomínio Shopping São Caetano	821417070	Shopping São Caetano	18/10/2005	400	Ação de nulidade
Condomínio Conjunto Nacional	821259296	Horsa I	03/01/2006	512	Pan de Ofício
Condomínio Conjunto Nacional	821259300	Horsa II	03/01/2006	512	Pan de Ofício
Condomínio do Edifício Barra Palace Hotel residência	815951884	Barra Palace Hotel Residencial	11/01/2005	990	Prazo Prescrito
Condomínio Shopping Caixa	822442574	Marapendi Caixa	27/12/2005	400	Ação de nulidade
Condominio Comercial Alpha Shopping	814136230	Alpha Shopping	03/11/1999	990	Prazo Prescrito

Condomínio Italia Shopping Center	819335843	Italian Shopping Center Caxias	02/03/1999	400	Prazo Prescrito
Condomínio Raja Casa Shopping	818133880	Csa Raja Shopping	28/12/1999	821	Prazo Prescrito
Condomínio Raja Casa Shopping	818613971	Casa Raja Shopping	30/05/2000	821	Prazo Prescrito
Condomínio Shopping Marajoara	818504749	M shopping Marajoara	04/11/1997	400	Prazo Prescrito
Condomínio Shopping Center Penha	817392971	Antena Coletiva	09/06/1998	821	Prazo Prescrito
Condomínio do Edifício Paulista Wall Street Residence	815987242	Red Rose	08/12/1998	400	Prazo Prescrito
Condomínio do Edifício Centro Empresarial Internacional Rio	817710850	R1B Park	05/11/1996	400	Prazo Prescrito
Condomínio Shopping ABC	813730724	Shopping ABC	07/10/1997	565	Prazo Prescrito
Condomínio Shopping ABC	200004158	Shopping ABC	14/11/2000	403	Prazo Prescrito
Condomínio Shopping ABC	819509671	Shopping ABC	14/11/2000	403	Prazo Prescrito
Condomínio Jakef-Lri	818706040	Market Mall	10/03/1998	400	Prazo Prescrito
Condomínio Jakef-Lri	818706074	Phs Projeto Habitacional Sabia	10/03/1998	400	Prazo Prescrito
Condomínio Avenida Shopping Office	818766581	Avenida Shopping	08/06/1999	565	Prazo Prescrito
Condomínio do Shopping Center Liberty Mall	819254436	Liberty Shopping Mall Center	17/02/1999	400	Prazo Prescrito
Condomínio Comercial Alpha Shopping	814808425	Alpha Shopping	21/03/1995	400	Prazo Prescrito


 GERSON DA COSTA CORRÊA
 Procurador Federal
 Mat. SIAPE 0449359
 Chefe de Divisão Port. 149/05



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL - INPI



Ref.: Processo/INPI/DIRMA nº 818616369.

Em 19.08.2010.

Senhor Procurador-Chefe,

A matéria já foi examinada no âmbito desta Consultoria Jurídica, nos termos do Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 27/2007, (cópia anexa), cujo entendimento opino deva ser aplicado ao presente caso, reiterando, evidentemente, a impossibilidade jurídica de retroagirem os efeitos derivados dessa nova interpretação, por força do preceptivo do inciso XIII, parágrafo único, do art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

Sub-censura.

MARIA ALICE CASTRO RODRIGUES
Coordenação Jurídica de Consultoria
Coordenadora