

Procuradoria
Jurídica
Fls. *[assinatura]*
R. Jur. *[assinatura]*



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

PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 16/08

Rio de Janeiro, em 24/07/2008.

Ref.: Registro n.º 818869496

EMENTA: Propriedade Industrial – Marcas. Processo Administrativo de Nulidade instaurado contra decisão de 1ª instância que concedeu o registro em epígrafe. Aplicação da Teoria da Substanciação. Em tendo sido argüida a violação do direito de forma substancial, com a apresentação de fatos e provas do direito, irrelevante é, para a Administração Pública, o equívoco ou a omissão quanto ao correto enquadramento legal por parte da requerente. No presente caso, o sinal marcário reproduz nome artístico coletivo de terceiros, sem a devida autorização, não sendo passível a sua registrabilidade. Deve ser declarada a nulidade do registro nos termos do art. 168 da LPI, face a infringência do art. 124, inciso XVI, da LPI.

Senhor Procurador Chefe,

DOS FATOS

Em 16/11/1995, a sociedade empresária JOVIL IND DE COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA depositou o pedido da marca "OLODUM", para assinalar os produtos da classe 3:20 quais sejam, "xampu, condicionador, máscara capilar, hidratantes, cremes para o corpo, umidificador, gel e cremes capilares, desodorante, máscara de beleza, pó para maquiagem, rimel, produtos de perfumaria e perfumes".

Foi apresentada oposição em 08/08/1997 pelo GRUPO MUSICAL OLODUM, por meio da petição (BA)001247 contra a qual a depositante apresentou manifestação por intermédio da petição (SP) 014415. A oponente não obteve êxito sob o argumento de se enquadrar em ramo de atividade distinto da oposta. Em ato contínuo, foi concedido o presente registro (12/09/2000).

Com a finalidade de declarar, administrativamente, a nulidade do registro da marca em exame, o GRUPO CULTURAL OLODUM requereu Processo Administrativo de Nulidade, cuja tempestividade e regularidade do respectivo requerimento, no que tange ao recolhimento da retribuição correspondente, foram verificadas nos moldes do Art. 169 da LPI, pela Diretoria de Marcas.

Argumenta a Requerente, resumidamente, que o registro em questão foi concedido com infringência ao disposto nos artigos 124, incisos V e XVII; 125 e 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial e ainda, argui que a marca requerida reproduz o elemento característico do grupo musical OLODUM para o qual não possui, a titular do presente registro, a devida autorização.

Posteriormente, a titular do presente registro apresentou manifestação ao procedimento instaurado, alegando a não aplicação do art. 125 da LPI de modo que, segundo a requerida, a intenção da requerente em desejar que sua marca seja considerada de alto renome ou notória se traduz em pretensão abusiva (fl. 202).

No parecer de fl. 207, a Comissão Especial da DIRMA julgou o exame do mérito da questão prejudicado, frente à inexistência de provas documentais que suportassem o pleito da requerente, de modo que optou pela formulação de exigência a fim de que a mesma apresentasse os documentos necessários à análise do mérito técnico que envolvia a matéria.

Quando do retorno dos autos à supracitada Comissão, esta entendeu serem improcedentes as alegações da requerente, de maneira que negou provimento ao procedimento administrativo de nulidade instaurado, com a conseqüente manutenção do registro (fl. 210/211).

Por ter observado que a manutenção do registro se dava em flagrante violação ao art. 124, inciso XVI da LPI, esta Divisão encaminhou o presente processo à COTREMA para que se manifestasse sobre a ilegalidade verificada (fl. 213).

Em resposta, esta emitiu entendimento baseando-se no argumento de que não seria cabível a nulidade de um registro com base em norma que não tivesse sido clara e inequivocadamente mencionada pela requerente, sob pena de ser adotado um posicionamento contrário às normas observadas por aquela Coordenação.

DO PROCEDIMENTO INSTAURADO

Preliminarmente, faz-se necessário consignar que o atraso no exame do procedimento instaurado se deu em razão dos inúmeros entraves administrativos ocorridos ao longo dos anos, e pela escassez de mão de

obra técnica e de apoio necessárias para suprir a demanda de procedimentos instaurados na Diretoria de Marcas. Tal fato é responsável pela demora da presente instrução, bem como pela demora das decisões administrativas de competência exclusiva do Senhor Presidente do INPI.

Neste sentido, enfatizamos que, apesar da Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito Administração Pública Federal, dispor em seu artigo 54, o prazo decadencial de cinco anos, para que a Administração possa anular os atos administrativos, dos quais decorram efeitos favoráveis para os destinatários, ressalvados os casos de comprovada má-fé, tal lei deve ser aplicada apenas subsidiariamente, conforme disposto em seu art. 69, *in verbis*:

"Art. 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei"

Diante desta norma, fica evidenciado que a lei 9.784/99 não incide sobre os processos específicos, ou seja, processos que são regulados por Lei própria, devendo por esta razão, ser adotado apenas como procedimento básico, em respeito ao princípio da subsidiariedade, pelo qual é possível se recorrer da Lei 9.784/99, nos casos omissos das leis especiais.

Contudo, no caso em análise, por se tratar de matéria regulada por Lei específica: Lei n.º 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial - LPI resta claro que aos processos administrativos de nulidade de registros de marcas, deve ser aplicada a inteligência da referida LPI.

Neste passo, enfocamos o dispositivo constante do art. 172 da LPI, o qual determina que o processo de nulidade prosseguirá ainda que extinto o registro.

Assim, podemos extrair deste dispositivo legal o entendimento da não aplicabilidade do prazo decadencial de 5 anos para a análise e decisão de um Processo Administrativo de Nulidade, se consideradas duas das hipóteses de extinção de um registro, previstas no art. 142, incisos I e III, da LPI: pela expiração do prazo de 10 anos de sua vigência e pela caducidade da marca, provocada pelo não uso da marca, decorridos 5 anos de sua concessão ou pela sua interrupção por mais de 5 anos consecutivos.

Tal dispositivo, que autoriza a análise de uma nulidade administrativa mesmo após passados os primeiros 5 anos de vigência, ou mesmo após a expiração dos 10 anos de vigência de um registro, procura resguardar o direito do administrado em ver a matéria trazida a estudo discutida e decidida em seu mérito, garantindo-lhe o seu direito reivindicado, frente ao efeito "ex tunc" da decisão administrativa de nulidade de um registro de marca, que tem como principal característica a retroatividade dos seus efeitos.

Desta forma, entendemos perfeitamente cabível a presente instrução.



DO MÉRITO

Preliminarmente, em que pese o entendimento da DIRMA, exposto no parecer de fl. 220, de que tornar nulo o registro pela violação de uma norma que não tenha sido clara e inequivocadamente mencionada parece ser contrário às normas observadas pela referida Coordenação, há que se observar que, embora não tenha sido indicado o dispositivo legal pertinente quando da alegação da reprodução do nome coletivo relativo ao grupo musical OLODUM, qual seja, o art. 124, inciso XVI da LPI, entendemos que em suas alegações, a requerente quis a ele se referir, ao mencionar:

“É a requerente uma das entidades Culturais mais tradicionais do Brasil, cuja denominação está diretamente associada à Bahia e ao Movimento Negro no Brasil e no mundo (diversos docs. acostados) Além disso, o OLODUM é hoje um dos mais bem conceituados e conhecidos grupos musicais da atualidade (no Brasil e no mundo)...”

*“Tecer qualquer comentário acerca do **OLODUM** é por demais despiciendo, vez que o mesmo é comumente reconhecido pelo público em geral, estando imerso na mídia nacional, e tendo seu grupo musical atuando em composições de cantores mundialmente conhecidos tais como **Paul Simon** e **Michael Jackson**, dentre outros”.*

As razões elencadas pela requerente deixam claramente evidenciado o seu direito sobre o nome coletivo “OLODUM”. Por este motivo, esta Divisão se pronunciou, anteriormente (fl. 213), no sentido de que era necessário a manifestação da COTREMA acerca da infringência do supracitado dispositivo legal, não obstante não ter sido explicitamente nomeado o texto legal pela requerente ao longo de sua argumentação.

DA TEORIA DA SUBSTANCIAÇÃO

Neste sentido, podemos invocar a Teoria da Substanciação da demanda que predomina em nosso sistema processual atual, por força do art. 282, III do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a petição inicial indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido.

As normas do Estatuto Processual podem ser aplicadas ao presente caso de forma subsidiária uma vez que a lei específica, qual seja, Lei 9.279/96 - Lei da Propriedade Industrial - LPI, bem como a lei que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - Lei 9784/99 são omissas quanto ao tema

Conforme leciona Humberto Theodoro Júnior¹:

Quando o Código exige a descrição do fato e dos fundamentos jurídicos do pedido torna evidente a adoção do Princípio da Substanciação da causa de pedir, que se contrapõe ao Princípio da Individualização.

(...) para a substanciação, adotada por nossa lei processual civil, o exercício do direito de ação, deve se fazer à base de uma causa petendi que comporta o fato ou o complexo de fatos onde se extraiu a conclusão a que chegou o pedido formulado na petição inicial.

(...) não é obrigatório ou imprescindível a menção ao texto legal que garanta o pretense direito subjetivo material que o autor impõe ao réu. Mesmo a invocação errônea da norma legal não impede que o juiz aprecie a pretensão do autor à luz do preceito adequado.

O importante é a revelação da lei através da exata exposição do fato e a consequência jurídica que o autor pretende atingir. Ao juiz incumbe solucionar a pendência, segundo o direito aplicável à espécie.

Segundo esta Teoria, dá-se relevo não a relação jurídica invocada, mas aos fatos aos quais o autor pretende atribuir certas consequências jurídicas, de modo que é relativa a relevância dos dispositivos legais mencionados, já que cabe ao juiz conhecer o direito, em observância ao brocardo mihi factum dabo tibi jus (Diga-me os fatos que eu lhe direi o Direito).

Com base na mesma, ao juiz incumbe a qualificação jurídica dos fatos. Conseqüentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente.

Sabe-se que o Direito é utilizado como um instrumento de justiça. Logo, na medida em que se deixa de exigir do requerente o conhecimento preciso da norma jurídica objetiva, dando-se prevalência aos fatos alegados, a prestação da tutela administrativa se torna mais eficiente.

¹ JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de Direito Processual Civil. V. I. Ed. Forense. 47ª ed. 2007. 399 p.

O fim perseguido por este Instituto é proteger os titulares das marcas bem como zelar pela boa aplicação do Direito, impedindo que haja concessão de registros marcários em desconformidade com a lei. Segundo este entendimento, o equívoco do requerente em suscitar dispositivo jurídico diferente do que aquele que seria mais adequado, apesar de ter arrolado, de forma clara, os fatos em que seu direito se sustenta, não deve ter o condão de inviabilizar a tutela do mesmo.

Torna-se necessária a apresentação, pelo requerente, do conjunto de fatos indispensáveis à dedução de que efetivamente é titular do direito violado pelo requerido. Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada.

Deste modo nos informa o doutrinador Alexandre de Freitas Câmara, segundo o qual: É absolutamente desnecessária a indicação dos dispositivos legais onde o autor foi buscar os fundamentos para embasar sua demanda, já que *jura novit cúria* (o juiz conhece o direito).²

DO CASO EM ANÁLISE

No caso em estudo, em conformidade com o posicionamento, constante dos autos, exarado pela Coordenação Técnica da DIRMA, verificamos não serem aplicáveis os dispositivos constantes nos arts. 124, incisos V e XVII, 125 e 129, § 1º da LPI, todavia entendemos que deve ser reavaliada a matéria e revistos os argumentos apresentados pelo GRUPO CULTURAL OLODUM nos autos administrativos, visto que constatamos a reivindicação, feita pelo titular do presente registro, do nome artístico coletivo "OLODUM", sem qualquer autorização dos senhores membros do citado grupo musical, no sentido de ser permitida a utilização do seu nome artístico coletivo pela empresa JOVIL IND DE COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Neste sentido trazemos à análise a inteligência do art. 124, inciso XVI, da LPI que estabelece:

Art. 124 – Não são registráveis como marca:

XVI – "Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores".

Nos termos da atual Diretrizes de Análise de Marcas verificamos que para fim de registro o INPI considera como nome artístico coletivo como sendo a

² CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. V.I. Ed. Lumen Juris. 16ª ed. 2007. 332 p.

denominação pela qual (...) um grupo de pessoas são conhecidos em seu ramo de atividade (pg. 44).

E, ainda estabelece que no exame dos pedidos de marcas em obediência a esta norma legal há de ser verificados pelos tecnologistas de marcas, se em razão da marca, o requerente tem legitimidade para requerer o registro, *in verbis*:

“Em se tratando de marca constituída por nome artístico singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, caso em que não se lhe oporá esta regra legal, nem, tampouco, exigir-se-á suficiente forma distintiva e prova de notoriedade”.

Pode-se, assim, afirmar que “OLODUM” é nome artístico coletivo o qual está protegido de eventual tentativa de registro por terceiro. Logo, a menos que haja consentimento por parte dos integrantes do famoso grupo musical, é defeso o seu registro.

Desta forma, considerando que “OLODUM” não se trata de nome coletivo do titular do presente registro, tampouco existe nos autos do processo requerido pela empresa JOVIL IND DE COSMÉTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA qualquer tipo de autorização, por parte dos senhores membros do grupo musical, para o registro deste como marca de produto, entendemos, s.m.j, de forma contrária ao posicionamento exarado no parecer técnico de fls. 210, 211 e 220, que é perfeitamente aplicável a proibição contida no art. 124, inciso XVI da LPI embora não invocado de forma explícita pelo requerente da nulidade.

Assim é que a concessão do sinal ora atacado se deu em arrepio da lei, isto é, com violação da norma contida no art. 124, inciso XVI, de modo que esta Divisão não pode ignorar tal fato, sob o risco de desobedecer ao comando disposto no arts 165 e 168 da LPI, *in verbis*:

Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.



Procuradoria
Federal
Nº 229

DA CONCLUSÃO

Diante do exposto, opinamos pela declaração da nulidade do registro nos termos do Art. 168 da LPI e com base na violação do art. 124, inciso XVI da mesma norma.

Todavia, antes do encaminhamento dos presentes autos ao Senhor Presidente do INPI para sua decisão, como esta se fundamentará em dispositivo legal não invocado de forma explícita pela requerente tendo sido somente invocado em sua substância, além de extinguir direito da requerida, entendemos ser necessário que haja abertura de prazo para que esta tome ciência do teor do presente parecer e, se desejar, apresente suas contra-razões, em garantia aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Tal recomendação, embora não prevista na LPI, em seu Título III, relativo às marcas é procedimento legal adotado nas nulidades administrativas em matéria de patentes e desenhos industriais.

É o parecer que submetemos à consideração de V. S^a.

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

do A com da
24-08-08

Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe