



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Parecer Nº 0008-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.062069-2012

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Registro marcário dos sinais identificadores da pessoa humana.

I. Admite-se o consentimento presumido de todos os herdeiros da classe apta a requerer o registro marcário dos sinais identificadores da pessoa humana.

II. A presunção é elidida no momento da oposição.

III. Herdeiro apto a requerer o registro marcário também o é para apresentar oposição.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas a respeito de conflito entre herdeiros e sucessores interessados no registro como marca de nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo (doravante, sinais identificadores da pessoa humana).

2. A consulta compreende a forma pela qual se reveste o consentimento do titular, previsto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI.¹ O consentimento do titular, herdeiro ou sucessores precisa se revestir de alguma forma especial para fins de registro dos sinais identificadores da pessoa humana? O consentimento de todos os herdeiros é necessário para o ato de registro da marca? Essas perguntas são objeto das ponderações seguintes.

¹ Lei nº 9.279/96, Art. 124. Não são registráveis como marca: [...] XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;



3. Este parecer tem por finalidade contribuir com a revisão dos Procedimentos e Diretrizes de Análise de Marcas, mediante um exame da aplicabilidade do direito sucessório no registro marcário dos sinais identificadores da pessoa humana.
4. No caso da morte de um indivíduo, os herdeiros e sucessores possuem o direito de registrar como marca os sinais identificadores da pessoa humana, nos termos do art. 124, XV e XVI da LPI. Na hipótese de interesse de vários herdeiros e sucessores, quem tem direito de requerer e obstar o registro marcário? Essas perguntas constituem o norte do presente parecer.
5. Preliminarmente, vislumbram-se duas respostas. Primeira resposta: todos os herdeiros e sucessores possuem legitimidade para providenciar o registro. Prevalecerá o primeiro registro, com fundamento no princípio da atributividade.
6. Segunda resposta: o direito ao registro do sinal identificador da pessoa humana transmite-se dentro da universalidade de direitos representada pela herança. Nessa hipótese, o direito ao registro da marca é regulado pelo direito sucessório.
7. As duas alternativas são examinadas nos tópicos II e III. No tópico IV, constam algumas considerações a respeito da vocação sucessória do cônjuge sobrevivente. O tópico V dedica-se ao registro da marca SIVUCA, relatado na consulta feita pela DIRMA.
8. O tópico VI tece uma breve observação sobre o fundamento legal utilizado pelas Diretrizes de Análise de Marcas para deferir o registro de marca requerido por herdeiros e sucessores. O tópico VII aborda a manifestação do consentimento.
9. Tecidas as considerações iniciais, passa-se ao exame do mérito da consulta.

II. TODOS OS HERDEIROS E SUCESSORES POSSUEM O DIREITO

10. Este tópico trata da primeira resposta delineada nas considerações iniciais, isto é, todos os herdeiros e sucessores, em igualdade de condições, possuem o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana como marca. Nesse diapasão, o direito de registro da marca transmitido aos herdeiros e sucessores não segue o direito sucessório.
11. A inaplicabilidade do direito sucessório decorre da compreensão de que o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana não constitui objeto do direito sucessório.
12. Distingue-se o direito sobre a marca (transmissível como bem imaterial que é por herança) e o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana como marca (adquirido pelos herdeiros e sucessores como se fosse um direito próprio destes e que não está compreendido na herança).



13. Nessa linha argumentativa, os herdeiros e sucessores possuem igualmente a oportunidade de efetuar o pedido da marca junto ao INPI. Não se aplica a ordem da vocação hereditária do art. 1.829 do Código Civil.

14. Por exemplo, os descendentes do *de cujus* podem realizar o registro, em igualdade de condições com os ascendentes. A hipótese de conflito entre os herdeiros e sucessores resolve-se mediante o princípio da atributividade, segundo o qual prevalece o primeiro pedido de registro.

15. Abordada a primeira resposta, passa-se ao exame da segunda resposta diametralmente oposta.

III. DIREITO AO REGISTRO COMO OBJETO DA HERANÇA

16. A marca constitui um bem imaterial transmissível por herança. Do mesmo modo, o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana como marca compreende-se na universalidade de direito representada na herança.

17. A herança constitui uma universalidade de direitos. O art. 91 do Código Civil define universalidade de direito como um “complexo de relações jurídicas dotadas de valor econômico”.

Art. 91. Constitui universalidade de direito o complexo de relações jurídicas, de uma pessoa, dotadas de valor econômico.

18. Considerando o registro marcário dos sinais identificadores da pessoa humana como um direito compreendido na herança, compreensível a aplicação da ordem da vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil.

CC, Art. 1829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II – aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III – ao cônjuge sobrevivente;

IV – aos colaterais.

19. Os participantes da primeira classe concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar o registro da marca. No entanto, os participantes da segunda classe somente poderão

efetuar o registro na hipótese de inexistência de participantes da classe anterior, e assim por diante.

20. Isso ocorre por que o art. 1.829 do Código Civil reflete uma ordem de preferência de obediência rígida, a qual não admite desvios. Não se admite a chamada para sucessão de um parente quando há outro de classe precedente.² Nesse sentido, os ascendentes não poderiam requerer o registro de uma marca, na hipótese de haver descendentes do *de cujus*.

“Trata-se de uma ordem de preferência, que tem de ser rigidamente obedecida, não se admitindo desvios ou saltos. Um parente jamais será chamado à sucessão se existe outro de classe precedente (cf. BGB, art. 1.930). Os descendentes são chamados em primeiro lugar, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, observado o inciso I do art. 1.829. Não havendo nenhum descendente, são convocados os ascendentes, em concorrência com cônjuge (inciso II do art. 1.829). Não existindo parentes em linha reta, isto é, não deixando o falecido descendentes, nem ascendentes, o cônjuge sobrevivente herda sozinho. Finalmente, se não houver parentes na linha reta, nem cônjuge sobrevivente, são chamados à herança os colaterais, até o quarto grau (art. 1.839).”³

21. Quanto à ordem da vocação hereditária, observa-se também que não há limite de grau na linha reta (descendente ou ascendente). Ainda, os parentes de grau mais afastados são excluídos por aqueles de grau mais próximo, dentro de uma classe.

“Dentro de cada classe – descendentes, ascendentes, colaterais –, os parentes de grau mais próximo excluem os de grau mais afastado, salvo o direito de representação, quando este é possível (art. 1.851 e s.).”⁴

22. Note-se, entretanto, que um parente de grau mais afastado (neto do *de cujus*) afasta um parente de grau mais próximo (mãe do *de cujus*), em razão da diferença de classes. Essa questão é assim esclarecida pela doutrina:

“Pode ocorrer de um parente de grau mais afastado ser chamado à sucessão antes de outro parente, de grau mais próximo. Se, por exemplo, o *de cujus* deixou a mãe (parente do primeiro grau) e um neto (parente do segundo grau), quem tem a preferência é o neto, porque este é descendente (art. 1.829, I), integrando a primeira classe dos

² “A representação não se dá *per saltum et omisso medio*, isto é, com omissão de uma geração. Não pode alguém suceder saltando a pessoa do intermediário. [...] não é possível ocupar o grau de um herdeiro, a não ser que este grau esteja vago.” PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil: Direito das Sucessões*. Vol. VI. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 84.

³ FIUZA, Ricardo et al. *Novo Código Civil Comentado*. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 1.647.

⁴ FIUZA, Ricardo et al. *Novo Código Civil Comentado*. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 1.647.



sucessíveis, enquanto a mãe do falecido, embora parente do primeiro grau, pertence à segunda classe – ascendente (art. 1.829, II).”⁵

23. Reconhece-se a procedência da oposição quando um ou mais herdeiros de idêntica classe manifestam-se contrários ao registro marcário do sinal identificador da pessoa humana. Nesse sentido, o consentimento expresso não é necessário por parte de todos os herdeiros no ato de requerimento do registro da marca, ainda que existam vários participantes em idêntica classe.
24. O registro marcário de sinal identificador da pessoa humana é uma exceção na Lei nº 9.279/96, não é a regra. A possibilidade desse registro constitui-se como uma ressalva no comando legal, o qual veda o registro marcário de sinal identificador da pessoa humana. O *caput* do art. 124 da LPI proíbe o registro como marca dos sinais listados nos seus incisos. A ressalva contida nos incisos XV e XVI possibilita registrar como marca um sinal identificador da pessoa humana.
25. A regra na matéria é a inviabilidade do registro marcário de sinal identificador da pessoa humana. Com essa compreensão, impõe-se a exigência de consentimento de todos os herdeiros e sucessores, dentro da classe a qual um indivíduo está apto a requerer o registro. No ato do registro, o consentimento de todos os herdeiros e sucessores é presumido. Por isso, o INPI não precisa exigir comprovação de consentimento de todos os herdeiros, no ato do registro.
26. Essa presunção é elidida no momento da oposição por parte de um dos herdeiros pertencentes à idêntica classe. A mera manifestação de vontade por parte de um dos herdeiros de idêntica classe desfavorável ao registro do sinal identificador da pessoa humana obsta o registro marcário.
27. Particularmente, esta Procuradoria entende que a procedência da oposição precisa advir de um herdeiro pertencente de uma classe apta a efetuar o registro marcário.
28. Cabe verificar essas assertivas mediante um exemplo: um artista faleceu, possuindo herdeiros em duas classes previstas no art. 1.829 do Código Civil: a) filhos: A e B (classe I); e b) pais (classe II). Na hipótese de o filho A requerer o registro do nome artístico do pai, cabe ao INPI concedê-lo sem exigir a anuência do filho B.
29. Na hipótese de o filho B manifestar discordância com o registro marcário, em sede de oposição, cabe ao INPI reconhecer a procedência da alegação, com fundamento na ausência de consentimento.
30. Outra hipótese: o filho A pede o registro do sinal marcário, mas quem se opõe são os pais do falecido, isto é, os avós do requerente, pertencentes à classe II. A oposição há de ser julgada improcedente. O consentimento necessário ao registro marcário de sinal identificador da

⁵ FIUZA, Ricardo, p. 1647, 1648.



pessoa humana, não é de todos os herdeiros e sucessores do *de cuius*, mas dos membros da classe apta a efetuar o registro.

31. Os documentos comprobatórios para requerer o registro da marca oriunda dos sinais identificadores da pessoa humana são aqueles capazes de demonstrar a ordem de vocação hereditária, por exemplo, a certidão de óbito e termo de inventário. Algumas vezes, a certidão de óbito especifica quais são os herdeiros. Nesse caso, seria dispensável requerer a apresentação do termo de inventário.

32. A certidão de óbito costuma mencionar os participantes da primeira classe da ordem de vocação hereditária. Se o requerente do registro da marca figura nessa primeira classe, a certidão de óbito é documento hábil para o trâmite perante o INPI.

33. O termo de inventário torna-se necessário, particularmente, quando o requerente da marca for das classes II, III e IV da vocação hereditária especificada no art. 1.829 do Código Civil.

34. Como afirmado acima, a certidão de óbito costuma trazer os participantes da primeira classe, mas ignora a existência das demais classes. Além do mais, o termo de inventário, em regra, reproduz com mais fidedignidade a ordem de vocação sucessória do que a certidão de óbito. Isso ocorre por uma razão simples: consta da certidão de óbito os dados declarados por apenas um interessado (o declarante). No termo de inventário, os dados são fixados após a manifestação de todos os interessados.

35. Não raras vezes a certidão de óbito é incompleta no tocante aos participantes da classe I da vocação hereditária.

36. Sugere-se a apresentação do termo de inventário simplesmente para o INPI verificar as classes na ordem de vocação hereditária e não o teor da partilha, nome do inventariante etc. Não é razoável esperar a inclusão do direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana no formal de partilha.

37. Reconhecido o entendimento supra exposto, percebe-se a existência de outras questões as quais extrapolam o caráter jurídico e dizem respeito à normativa interna da autarquia sobre o exame de pedidos de registro de marca a serem definidas em momento próprio.

IV. VOCAÇÃO SUCESSÓRIA DO CÔNJUGE

38. A leitura do art. 1.829 do Código Civil suscita dúvidas em relação à sucessão do cônjuge, posto que ele é referido em três momentos distintos no dispositivo legal. Por isso, segue alguns esclarecimentos a esse respeito.

39. A vocação sucessória do cônjuge sobrevivente está condicionada ao art. 1.830 do Código Civil. Isto é, na data do óbito, o cônjuge sobrevivente não pode estar separado judicialmente do falecido e tampouco separado de fato há mais de dois anos.

CC, Art. 1.830. Somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos, salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente.

“Requisitos à vocação sucessória do cônjuge sobrevivente – De acordo com o art. 1.830 do novo Código Civil, o chamamento do cônjuge está condicionado a que, na data do óbito, não estivesse separado judicialmente do *de cuius*, nem deste separado *de fato* há mais de dois anos, ‘salvo prova, neste caso, de que essa convivência se tornara impossível sem culpa do sobrevivente’.”⁶

40. O regime de bens do casal influi na sucessão do cônjuge, particularmente, na definição da fração que lhe compete. Assim a doutrina esclarece a matéria:

O cônjuge “[...] passa a concorrer com uns e outros, fazendo-se presente, desde logo, nas duas primeiras classes de herdeiros, e com direito, em cada caso, a uma determinada fração, variável segundo as circunstâncias que o novo diploma descreve (arts. 1.829, nº I, 1.832 e 1.837).

Em três hipóteses, todavia, a lei deixa de reconhecer vocação ao cônjuge, atribuindo a herança, em sua totalidade, aos descendentes:

(a) se o regime de bens do casal era o da comunhão universal (novo Código Civil, arts. 1.667 a 1.671);

(b) se o regime de bens era o da separação obrigatória (novo Código Civil, art. 1.641);

(c) por fim, se o regime de bens era o da comunhão parcial, sem que o falecido tenha deixado bens *particulares*.⁷

41. O cônjuge concorre com os descendentes nas seguintes situações:

“(a) se o regime de bens do casal era o da separação convencional, isto é, aquele livremente adotado pelos cônjuges mediante pacto antenupcial válido (novo Código Civil, art. 1.687);

(b) se o regime de bens era o da comunhão parcial, e o *de cuius* tinha bens particulares (caso em que o cônjuge será, ao mesmo tempo, herdeiro e meeiro, incidindo a meação, obviamente, apenas sobre o patrimônio comum);

⁶ PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 130.

⁷ PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 131, 132.

(c) se o regime de bens era o da participação final nos aqüestos (novo Código Civil, art. 1.672).”⁸

42. Ou seja, nem sempre o cônjuge sobrevivente concorre com os descendentes, conforme esclarece a doutrina civilista no trecho transcrito a seguir:

“No entanto, o cônjuge sobrevivente não concorre com os descendentes, se foi casado com o falecido no regime da comunhão universal (art. 1.667 e s.) ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.641). Também não concorrerá, caso o regime tenha sido o da comunhão parcial (art. 1.658 e s.), se o autor da herança não houver deixado bens particulares.”⁹

43. O regime de bens do casamento define a aptidão do cônjuge para figurar ou na primeira classe da ordem de vocação hereditária, *in verbis*:

“A concorrência do cônjuge sobrevivente com os descendentes do *de cuius* vai depender, portanto, do regime de bens do casamento. Na concorrência com os ascendentes, todavia (art. 1.829, II), não há essas ressalvas. O cônjuge concorrerá com os ascendentes, em qualquer caso.”¹⁰

44. Por fim, observa-se a irrelevância do regime de bens no tocante à concorrência entre cônjuge e ascendentes, como assinala a doutrina: “Quando o cônjuge concorrer com ascendentes, será irrelevante o regime de bens (art. 1.829, n° II)”.¹¹

V. MARCA SIVUCA

45. A controvérsia entre os interessados no registro da marca SIVUCA, citada pela Diretoria de Marcas, é objeto de algumas considerações a título de mera sugestão, tratadas em conformidade com a posição abordada no tópico III.

46. Cumpre verificar se as alegações da oponente Sra. Maria da Glória Pordeus Gadelha procede a respeito do rompimento do vínculo conjugal entre o artista Sr. Severino Dias de Oliveira e Sra. Terezinha Mendes de Oliveira. Na hipótese de comprovação da separação de fato há mais de dois anos, ou da separação judicial, *mister* o reconhecimento da inexistência de direito sucessório em causa, nos termos do art. 1.830 do Código Civil.

47. No âmbito do processo administrativo, o INPI possui a atribuição de requerer provas de manutenção do vínculo conjugal entre a primeira requerente do registro (Sra.

⁸ PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 132, 133.

⁹ FIUZA, Ricardo, p. 1648.

¹⁰ FIUZA, Ricardo, p. 1648.

¹¹ PEREIRA, Caio Mário da Silva, p. 133.

Terezinha Mendes de Oliveira) e Sr. Severino Dias de Oliveira. Se entender a existência desse vínculo conjugal na data do óbito do artista, cabe a manutenção do registro da marca efetuado pela Sra. Terezinha Mendes de Oliveira, *com observância das ressalvas do art. 1.829 do Código Civil*.

48. Na hipótese de entender como inexistente o vínculo conjugal entre o artista e a Sra. Terezinha Mendes de Oliveira, o direito ao registro cabe aos descendentes. A oponente Sra. Maria da Glória Pordeus Gadelha não alega ser a cônjuge sobrevivente. Logo, os descendentes são as pessoas legítimas para requerer o registro (e para obstar o registro).

49. No caso, a Sra. Flávia de Oliveira Barreto, filha do artista, é pessoa legítima para requerer o registro, bem como demais filhos porventura existentes.

50. A Procuradoria possui o mesmo entendimento da Diretoria e Marcas quanto à inviabilidade de contrato de uso de direito autoral para fins de registro de marca.

51. O fato de existirem outros filhos não impede que a Sra. Flávia de Oliveira Barreto requeira o registro. Ela pertence à primeira classe da ordem de vocação hereditária e não depende da concordância expressa dos demais herdeiros de idêntica categoria. Estes não manifestaram discordância com o registro, pelo relato dos autos.

52. A Procuradoria não vislumbra motivo para desconsiderar a validade de autorização, emitida pela Sra. Flávia de Oliveira Barreto, para o registro do pseudônimo/nome artístico do pai como marca.

53. Para que se efetive o registro da marca SIVUCA no nome da Sra. Flávia de Oliveira Barreto, reconhece-se a existência de uma questão precedente, isto é, a manutenção ou não do vínculo conjugal entre a Sra. Terezinha Mendes de Oliveira e o artista, na época do óbito.

54. Ainda que se reconheça o vínculo conjugal entre a Sra. Terezinha Mendes de Oliveira e o Sr. Severino Dias de Oliveira, o registro marcário pode ser obstado pelos descendentes *de cujus*.

VI. DIRETRIZES DE ANÁLISE DE MARCAS

55. De acordo com o memorando nº 142/2012-INPI/DIRMA, as Diretrizes de Análise de Marcas fazem referência ao art. 12 do Código Civil como fundamento para admitir o registro de uma marca pelo cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

56. O art. 12 do Código Civil, transcrito a seguir, diz respeito às ofensas ao direito da personalidade.

Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

57. Não há que se falar da aplicação do art. 12 do Código Civil no tocante ao registro de signo distintivo como marca, efetuado por herdeiros e sucessores. Os incisos XV e XVI do art. 124 da LPI não remetem à ameaça ou lesão a direito da personalidade.

58. Sugere-se uma revisão do dispositivo das Diretrizes de Análise de Marcas, o qual menciona o art. 12 do Código Civil.

VII. MANIFESTAÇÃO DO CONSENTIMENTO

59. O art. 124, XV e XVI da Lei nº 9.279/96 prevê o consentimento do titular como requisito para o registro de marca oriunda de sinais identificadores da pessoa humana. A Lei não especifica como o consentimento precisa se manifestar para se tornar admissível no pedido de registro marcário perante o INPI.

60. O consentimento em tela constitui um ato jurídico lícito. O art. 185 do Código Civil remete os atos jurídicos lícitos aos dispositivos sobre negócios jurídicos.¹² Cabe à parte interessada observar as normas pertinentes à validade do negócio jurídico.

61. Em especial, o consentimento de registro marcário de sinal identificador da pessoa humana depende do preenchimento dos requisitos de validade do ato negocial, previstos no art. 104 do Código Civil, a saber: “I - agente capaz; II - Objeto lícito, possível, determinado ou determinável; III - Forma prescrita ou não defesa em lei.”

62. Os dispositivos civilistas referentes aos defeitos dos negócios jurídicos também são pertinentes na matéria. Assim, o consentimento sujeita-se às normas do Código Civil as quais tratam da anulabilidade e nulidade do negócio jurídico. Por exemplo, o consentimento torna-se suscetível de anulação quando se comprovar a coação apta a viciar a declaração de vontade, conforme o art. 151 do Código Civil.

63. A legislação não especificou uma forma especial para apresentar o consentimento para fins de registro de marca advinda de sinais identificadores da pessoa humana. O art. 107 do

¹² Código Civil, Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, no que couber, as disposições do Título anterior.

Código Civil prevê a aplicação do princípio da forma livre.¹³ Com fundamento no referido princípio, conclui-se que *a validade do consentimento no pedido de registro marcário não se reveste de forma especial.*

64. Desse modo, não se percebe óbice à admissão pelo INPI do consentimento **presumido** de todos os herdeiros da classe apta ao registro marcário. O momento adequado para elidir a presunção é a oposição. Essa conclusão não obsta a Administração de entender cabível outros procedimentos administrativos para fins de elidir a presunção, tema a ser tratado em outro momento.

VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

65. A LPI e o Código Civil não estabelecem qual alternativa a ser adotada nas situações de conflito entre herdeiros e sucessores, a respeito do direito ao registro de marca advinda de sinais distintivos da pessoa humana falecida.

66. Uma alternativa seria compreender que a matéria somente pode ser regulada por lei ou decreto regulamentar. Nesse caso, o art. 124, XV e XVI da LPI não seriam aplicáveis diante da ausência de regulamentação.

67. Particularmente, esta Procuradoria entende que essa última alternativa não é a mais coerente, posto que os referidos dispositivos não remetem direta ou indireta à regulamentação. Nesse sentido, a autarquia, mediante ato normativo, é competente para estabelecer o procedimento mais adequado, nos termos da lei.

68. Na ausência de ato normativo a respeito do assunto, a Administração possui a discricionariedade de adotar um ou outro entendimento, nos termos da lei, para execução do art. 124, XV e XVI da LPI. Lembra-se apenas da importância de publicação do posicionamento adotado pela autarquia, a respeito do assunto, bem como da respectiva aplicação uniforme aos pedidos de registro fundamentados no art. 124, XV e XVI da LPI.

69. As alternativas apresentadas nos tópicos II e III são meras sugestões apresentadas pela Procuradoria.

70. A primeira resposta, tratada no tópico II da nota técnica, parte da premissa que o direito ao registro dos sinais identificadores da pessoa humana não é regulado pelo direito sucessório.

¹³ Código Civil, Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.



71. A expressão “herdeiro ou sucessores,” contida no art. 124, XV e XVI da LPI, transmite uma idéia de aproximação do direito sucessório nessa matéria. Nesse sentido, a segunda resposta, objeto do tópico III, apresenta-se de forma mais congruente.

72. Em síntese, sugere-se à Diretoria de Marcas:

a) a adoção da ordem de vocação hereditária prevista no art. 1.829 do Código Civil para fins de aplicação do art. 124, XV e XVI da LPI;

b) a observância das regras de vocação hereditária para reger os casos de concorrência entre herdeiros e sucessores que desejam registrar em nome próprio ou autorizar terceiros o registro de marca oriunda dos sinais identificadores da pessoa humana;

c) a requisição de certidão de óbito ou termo de inventário para fins de comprovação da legitimidade do herdeiro ou do sucessor. Outros documentos os quais indiquem a relação de parentesco e a ordem de vocação hereditária também são aptos ao registro marcário;

d) o reconhecimento da desnecessidade do consentimento expresso de todos os herdeiros no ato de requerimento do registro da marca;

e) a procedência da oposição, na hipótese de um dos herdeiros pertencente à classe apta a requerer o registro marcário, manifestar-se contrário ao mesmo.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2012.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 1134/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.062069/2012-60

1. Aprovo o PARECER N° 0008/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, elaborado pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe