

A cotitularidade de marca nas relações empresariais e comerciais

Nas relações empresariais e comerciais, a criação e/ou gestão de uma marca são muitas vezes feitas em conjunto por mais de uma pessoa física ou jurídica.

Natascha Ballesterio Barão

A marca é o sinal visualmente perceptível que identifica e distingue um produto ou serviço e traz à mente do consumidor um conjunto de impressões que remetem à qualidade, ao prestígio social, ao valor de mercado, à confiança e, ainda, a impressões que podem estar atreladas a uma identificação com causas sociais, ambientais entre outras. A associação da marca com estes valores é resultado de uma equação que envolve excelência, trabalho e tempo.

Nas relações empresariais e comerciais, a criação e/ou gestão de uma marca são muitas vezes feitas em conjunto por mais de uma pessoa física ou jurídica. Neste contexto, basta pensar nas relações entre distribuidor e fabricante; produtora e músicos de uma banda; investidor e *startup*, em suma, as interações entre as partes de um empreendimento ou atividade comercial.

As relações citadas acima, em sua maioria, são (e devem ser) regidas por acordos e contratos. Todavia, não raro, o documento que rege essas relações é silente acerca do uso e do registro de bens de propriedade industrial e intelectual, no caso, a marca.

Durante a vigência contratual ou após seu término, podem surgir, por conseguinte, impasses jurídicos quando apenas uma das partes detém o registro da marca (ou a anterioridade do pedido de registro) e tenta impedir que o então parceiro comercial use a mesma marca – exemplo conhecido foi a disputa judicial dos músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá pelo uso da marca LEGIÃO URBANA registrada em nome da empresa do herdeiro de Renato Russo.

Hoje a possibilidade de mais de uma pessoa ser titular do registro de uma marca é condição factível no Brasil para micro, pequenos e grandes negócios. É o chamado regime de cotitularidade de marca.

A rigor, a cotitularidade de marca não era aceita no Brasil até que o regime foi disciplinado pela Resolução No. 245/2019 de 27 de agosto de 2019 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Desta forma, a partir de 2 de outubro de 2019, data do início da vigência da apontada resolução, viabilizou-se a possibilidade de registros e pedidos de registro de marca estarem sob o regime da cotitularidade.

[1]

À luz da Resolução No. 245/2019, o INPI permitirá a inclusão de titular(es) / requerente(s) em registros ou pedidos de registros já existentes mediante petição de transferência de titularidade e, naturalmente, pedidos de registros poderão ser depositados em nome de mais de um requerente.

Contudo, não caberá ao INPI fazer anotação dos percentuais de titularidade do registro de marca. Ou seja, perante o INPI, todos os cotitulares possuem a mesma parcela de direitos sobre a marca e os ditames da Lei de Propriedade Industrial (LPI - Lei nº. 9.279/1996) devem ser aplicados indistintamente a todos os cotitulares ou requerentes de um registro ou pedido de registro de marca. Dessa maneira, ressalvadas poucas hipóteses^[2], todos os cotitulares deverão praticar conjuntamente seus atos perante o INPI e a transferência de direitos sobre a marca somente será aceita mediante autorização de todos os cotitulares.

Neste ponto, é importante destacar que coube à citada resolução tão somente estabelecer a possibilidade da cotitularidade de marca e seu respectivo procedimento de tramitação administrativa, cumprindo ao contrato assinado entre os cotitulares estatuir as diretrizes desta relação. Uma expressa e clara previsão contratual sobre o uso e o registro da marca desde o início da relação entre as partes é fundamental, não apenas para prevenir disputas, mas em as havendo, estabelecer critérios para sua resolução.

Nesse contexto do uso em conjunto de uma marca, é recomendável que os cotitulares busquem a devida orientação jurídica para a redação de seus contratos considerando, entre outras questões:

- (i) a responsabilidade de cada um no processo administrativo para obtenção de um registro de marca (pagamento e reembolso de taxas, reunião de provas de uso da marca...);
- (ii) se e como o uso independente da marca por um dos cotitulares será consentido pelos demais;
- (iii) como serão as questões de uma possível licença de uso ou de cessão do percentual de direitos de um dos cotitulares;
- (iv) como a cotitularidade poderá ser extinta com a exclusão de uma das partes.

É importante que haja consenso e previsão contratual sobre a atuação dos cotitulares perante a tramitação para obtenção de registro de uma marca para se evitar prejuízos, por vezes, irremediáveis.

Ainda que, em termos gerais, a atuação independente de um cotitular não seja permitida perante o INPI, um procurador único, com poderes de atuação outorgados por todos os cotitulares de uma marca, poderá atuar individualmente em nome de todos eles perante o INPI. Por conseguinte, se apenas um cotitular for quem de fato instrua sempre esse procurador único, é possível que as escolhas durante a tramitação administrativa de uma marca contrariem os interesses dos demais cotitulares ou, no pior cenário, inviabilizem a concessão do registro da marca (exemplo: exigências cumpridas insatisfatoriamente).

E para além da tramitação administrativa do INPI, o contrato deve incluir as questões relativas ao uso da marca. Isso porque, no silêncio ou na inexistência de um contrato, é razoável que se parta da premissa civilista que cada cotitular do registro da marca use-a de forma autônoma sem o consentimento dos demais cotitulares (desde que não se altere a função da marca, nem dê a posse, uso ou gozo dela a terceiros, sem o consenso dos demais cotitulares) ^[3].

Sendo o uso autônomo e livre, a não observância de um uso correto da marca por um dos cotitulares, pode gerar perda do valor de mercado da marca (dano ao prestígio, por exemplo) e até incapacidade dos titulares para comprovação de uso da marca perante o INPI em procedimento de caducidade se o uso da marca tiver sido feito com modificação no logotipo, que acarrete alteração de seu caráter distintivo originalmente registrado.

O regime de cotitularidade de marcas, portanto, ao mesmo tempo que trará novas possibilidades ao sistema de registro de marcas no Brasil vem para reforçar a necessidade de um planejamento contratual sobre o uso e registro de uma marca, não sendo prudente relegá-lo a segundo plano. A gestão e o registro de uma marca não devem ser vistos apenas como custo de transação contratual, mas como um investimento necessário para apuração de responsabilidades; prevenção,

gerenciamento e resolução de disputas administrativas e judiciais; preservação e crescimento da marca.

Referências / Notas:

[1] O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca ainda não estava disponibilizado no sistema eletrônico do INPI até o término da redação deste artigo.

[2] Redação do art. 14 da Resolução INPI No. 245/2019 – *A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização e todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ressalvadas as hipóteses de transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública.*

Redação do art. 16 da Resolução INPI No. 245/2019 – *Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 9º, os atos previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ou por procurador único, com poderes para representar todos e devidamente qualificados.*

[3] Analogia com a redação do art. 1.314 da Lei Nº 10.406/02, parágrafo único - *Cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la.*

Parágrafo único. Nenhum dos condôminos pode alterar a destinação da coisa comum, nem dar posse, uso ou gozo dela a estranhos, sem o consenso dos outros.

Natascha Ballestero Barão - é consultora de Propriedade Intelectual na **ClarkeModet Brasil**. Discente do curso de LL.M em Direito: Civil e Processual Civil (FGV-Rio), Especialista em Direito da Propriedade Intelectual (PUC-Rio). Advogada (UFRJ com inscrição na OAB/RJ). Licenciada em Letras: Inglês/Literaturas (UERJ).