

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ**  
**CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS - CCJE**  
**FACULDADE NACIONAL DE DIREITO - FND**

**O REGIME DE MARCAS EM COTITULARIDADE**

**ISABELLA AGUIAR REIS**

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

**ISABELLA AGUIAR REIS**

**O REGIME DE MARCAS EM COTITULARIDADE**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

## CIP - Catalogação na Publicação

R375r      Reis, Isabella Aguiar  
            O regime de marcas em cotitularidade / Isabella  
            Aguiar Reis. -- Rio de Janeiro, 2022.  
            51 f.

            Orientador: Kone Prieto Furtunato Cesário.  
            Trabalho de conclusão de curso (graduação) -  
            Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade  
            Nacional de Direito, Bacharel em Direito, 2022.

            1. Propriedade Industrial. 2. Marcas. 3.  
            Cotitularidade. 4. Registro. 5. Condomínio. I.  
            Cesário, Kone Prieto Furtunato, orient. II. Título.

**ISABELLA AGUIAR REIS**

**O REGIME DE MARCAS EM COTITULARIDADE**

Monografia de final de curso, elaborada no âmbito da graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como pré-requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, sob a orientação da Professora Dra. Kone Prieto Furtunato Cesário.

Data da Aprovação: 15/12/2022

Banca Examinadora:

---

Prof.<sup>a</sup> Dr.<sup>a</sup> Kone Prieto Furtunato Cesário

---

Prof. Dr. Fabio Francisco de Araujo

---

Prof. Ingrid Grandini

**RIO DE JANEIRO**

**2022**

Aos meus pais e à minha irmã,  
minha fortaleza e fonte de amor inesgotável.

## **AGRADECIMENTOS**

Em primeiro lugar, agradeço aos meus pais, Cláudio e Cláudia, por fazerem dos meus sonhos, os deles. Por me prestarem todo o apoio necessário para chegar até aqui, por acreditarem que a educação poderia mudar o meu mundo para sempre, e por me permitirem ter todo o suporte para seguir os meus sonhos e conquistar meus objetivos. O amor dos meus pais foi essencial para que eu pudesse ter coragem e segurança de viver em busca daquilo que me faz feliz.

À minha irmã gêmea, Nathália, devo especial agradecimento, por ter sido não somente minha companhia todos esses anos longe de casa, mas por ter enfrentado comigo cada momento difícil sem, jamais, me permitir desacreditar do meu propósito.

Aos meus avós e irmão agradeço por todo o incentivo e por serem fontes de inspiração para mim, como pessoas maravilhosas que são. Sem dúvidas, o apoio de cada um foi essencial em minha jornada até aqui.

Agradeço aos meus amigos, professores e à todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, e de alguma forma, me ensinaram algo ao longa desta jornada.

À Faculdade Nacional de Direito devo meu mais sincero obrigada, serei eternamente grata pelo ensino público da mais alta qualidade. Certamente isso mudou à mim e ao meu mundo para sempre.

## RESUMO

O presente trabalho visa analisar o regime jurídico de cotitularidade de marcas e quais desafios podem surgir da relação entre cotitulares de uma marca, uma vez que o regime foi recentemente estabelecido pela Resolução 245/2019 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que não disciplina o assunto de modo a superar as questões meramente administrativas dos registros ou pedidos de registro de marca por mais de uma pessoa física e/ou jurídica. Para tanto, foram utilizados os métodos exploratório e de revisão bibliográfica para analisar documentalmente o conceito da marca e seu regime de cotitularidade estabelecido pela Resolução 245/2019 do INPI. Posteriormente, no segundo capítulo, foi abordado o funcionamento do regime sob a ótica do Código Civil, uma vez que a legislação especial não trata do assunto, e, por fim, o terceiro capítulo discorreu sobre o funcionamento do regime em outros países, utilizando-se da experiência estrangeira para aprimorar a análise do regime de cotitularidade de marcas, e, assim, traçar um paralelo com a realidade brasileira.

**Palavras-Chave:** Propriedade Industrial. Marcas. Cotitularidade. Registro. Condomínio.

## **ABSTRACT**

The present work aims to analyze the legal regime of joint ownership of trademarks and which challenges may arise from the relationship between joint owners of a trademark, since the regime was recently established by Resolution 245/2019 of the Brazilian Patent and Trademark Office, which does not discipline the subject to overcome merely the administrative issues of trademark registrations or applications by more than one individual and/or legal entity. For this, the exploratory method and the literature review were used to documentally analyze the concept of the trademark and its joint ownership regime established by BPTO Resolution 245/2019. Subsequently, in the second chapter, the operation of the system was addressed from the point of view of the Civil Code, since the special legislation does not deal with the subject and, finally, the third chapter discussed the operation of the system in other countries, using the foreign experience to enhance the analysis of the joint ownership of trademarks, and thus draw a parallel with the Brazilian reality.

**Keywords:** Industrial Property. Trademarks. Joint Ownership. Registration. Condominium.

## **LISTA DE ABREVIATURAS**

AR.	Artigo
LPI	Lei de Propriedade Industrial
INPI	Instituto Nacional da Propriedade Industrial
CC/02	Código Civil de 2022
CF/88	Constituição Federal de 1988
CUP	Convenção da União de Paris

## SUMÁRIO

<b>INTRODUÇÃO</b> .....	10
<b>1 O CONCEITO DE MARCA E SEU REGIME DE COTITULARIDADE</b> .....	11
1.1 O CONCEITO DE MARCA E SUA IMPORTÂNCIA .....	11
1.2 O REGIME DE COTITULARIDADE DE MARCA .....	15
<b>2 O REGIME DE COTITULARIDADE DE MARCAS SOB A ÓTICA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002</b> .....	23
2.1 A CLASSIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE MARCAS .....	25
2.2 DOS DIREITOS CONFERIDOS AO COTITULAR DA MARCA PELO CÓDIGO CIVIL .....	29
2.3 DOS DEVERES CONFERIDOS AO COTITULAR DA MARCA PELO CÓDIGO CIVIL .....	31
2.4 A EXTINÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE MARCAS DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL .....	33
<b>3 UM PARALELO DO REGIME BRASILEIRO COM O DE OUTROS PAÍSES QUE ADOTAM A COTITULARIDADE DE MARCAS</b> .....	34
3.1 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA FRANÇA .....	34
3.2 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA ITÁLIA .....	35
3.3 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA ARGENTINA .....	36
3.4 A COPROPRIEDADE DE MARCA NOS ESTADOS UNIDOS .....	37
3.5 A COPROPRIEDADE DE MARCA NOS REINO UNIDO .....	38
3.6 AS SEMELHANÇAS DA REALIDADE BRASILEIRA COM OS DEMAIS PAÍSES QUE ADOTAM O REGIME DE COTITULARIDADE MARCÁRIA .....	39
<b>CONCLUSÃO</b> .....	43
<b>REFERÊNCIAS</b> .....	44
<b>ANEXO 1 - GRÁFICO DO INPI: PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS DEPOSITADOS NO BRASIL ENTRE 2008 E 2019</b> .....	48
<b>ANEXO 2 - DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL DESDE MARÇO DE 2020</b> .....	49
<b>ANEXO 3 - QUADRO DO INPI: RESUMO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO REGIME DE COTITULARIDADE</b> .....	50

## INTRODUÇÃO

A atual economia globalizada tem ensejado cada vez mais parcerias estratégicas nas relações comerciais e, aliás, tem tornado cada vez mais comum e vantajoso a colaboração de mais de uma pessoa física e/ou jurídica a fim de otimizar e maximizar investimentos, conhecimento e planejamento em torno de um projeto. Sob essa ótica se inclui, entre outros bens intangíveis, as marcas, que não raramente são criadas e geridas por mais de uma pessoa física e/ou jurídica como parte de uma aliança comercial estratégica.

Por isso, é de suma importância analisar o regime jurídico de cotitularidade de marcas e quais desafios podem surgir da relação entre cotitulares dessa, uma vez que a Resolução 245/2019 do INPI fora recentemente estabelecida e não disciplina o assunto de modo a superar as questões meramente administrativas dos registros ou pedidos de registro de marca por mais de uma pessoa física e/ou jurídica.

A análise deste trabalho utilizou-se do método exploratório, uma vez que o principal objetivo foi de encontrar através de uma pesquisa documental e de revisão bibliográfica sobre o tema, como funciona o regime jurídico de marcas em cotitularidade, quais seus possíveis desafios e possíveis soluções, incluindo a pesquisa de direito comparado.

Assim, o primeiro capítulo abordou o conceito da marca e seu regime de cotitularidade estabelecido pela Resolução 245/2019 do INPI, com vistas à analisar os principais aspectos do recente regime estabelecido. Posteriormente, no segundo capítulo, foi abordado o funcionamento do regime sob a ótica do CC/02, uma vez que a legislação especial não trata do assunto. Por fim, o terceiro capítulo discorreu sobre o funcionamento do regime em outros países, utilizando-se da experiência estrangeira para aprimorar a análise do regime de cotitularidade de marcas e traçar um paralelo com a realidade brasileira.

A criação e gestão de uma marca em conjunto por mais de um titular, portanto, pode ser essencial em diversas relações comerciais, uma vez que possibilita a divisão de custos e responsabilidades, além da maximização de investimentos. Apesar disso, é preciso entender quais as regras irão ditar as relações entre os cotitulares e que tipos de obstáculos podem surgir dessa relação, para pensar se existem formas de resguardar os cotitulares e de proteger o bem intangível das questões que podem advir do regime no tocante às marcas.

## **1 O CONCEITO DE MARCA E SEU REGIME DE COTITULARIDADE**

### **1.1 O CONCEITO DE MARCA E SUA IMPORTÂNCIA**

Marcas são sinais distintivos visualmente perceptíveis, segundo ao artigo 122 da Lei 9.279/94, a LPI. Assim, sobre o conceito de marca leciona SCHMIDT (2019, p. 01) “A marca é o signo que identifica um produto ou serviço. Desempenha papel fundamental para o funcionamento da sociedade de consumo, ao permitir que o empresário se diferencie dos concorrentes na disputa pela preferência do consumidor”.

Do mesmo modo, para João da Gama Cerqueira, um dos maiores tratadistas no âmbito da Propriedade Intelectual, as marcas são “todo sinal distintivo aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa” (1946, p. 31).

Tamanha é a relevância da proteção das marcas, que estas foram incluídas na Constituição Federal de 1988 como direito fundamental, disposto em seu artigo 5º, inciso XXIX, que prevê que a lei assegurará a propriedade das marcas fundada no interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O interesse constitucional relativo às marcas é assim definido por Barbosa (2021, p. 409):

O interesse público é o de reconhecer e valorar uma marca em uso e de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou descuidado. Há, desta maneira, um interesse geral em que uma marca seja registrada.

Ocorre que, apesar de as marcas possuírem função principal de serem um sinal distintivo, que permite a diferenciação de um produto ou serviço frente aos demais presentes no mercado, tais bens possuem, ainda, outras funções secundárias de grande importância ao âmbito comercial.

As marcas possuem para além da função distintiva, a função publicitária, que é classificada como a função de “divulgação do produto/serviço ou dos valores sugestivos que a marca possui”, e a função econômica, que é caracterizada como “importante para mensurar seu impacto na economia em geral e na vida mercantil da empresa.” (MORO; CESÁRIO, 2012).

Ademais, há ainda, outras funções da marca mencionadas pela doutrina de Propriedade Industrial, como por exemplo, a função de indicação de origem. Tal função, inclusive, está disposta no próprio Manual de Marcas do INPI, que dispõe que a “marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.”

A função de origem e de indicação de procedência demonstra-se de extrema relevância principalmente nos países europeus, o que será evidenciado no estudo do último capítulo deste trabalho. Entretanto, no Brasil, esta função não é entendida como primordial atualmente, de forma que, a indicação de origem tem mais importância no sentido negativo, à fim de evitar a indicação de origem falsa ou enganosa:

A rigor, pode-se dizer que a função de indicação de origem é uma decorrência da função mais ampla que seria a função distintiva. Afinal, ao exercer a função distintiva nada impede que a marca esteja, também, exercendo a função de indicação de origem. De qualquer forma, não necessariamente esta função precisa ser exercida atualmente, especialmente porque não há mais, como havia, a obrigatoriedade de transferência do estabelecimento juntamente com a transferência da marca. Afinal, nos dias de hoje, uma marca pode ser transferida (cedida) de forma autônoma, para outras empresas que estejam interessadas (MORO; CESÁRIO, 2012).

Nesse sentido, temos que as marcas exercem papel fundamental no âmbito concorrencial, e principalmente na atual economia globalizada, uma vez que através desse signo visual e distintivo, um produto ou serviço pode se destacar diante do público consumidor frente aos demais inseridos no mesmo ramo de atividade. Assim, não é por outro motivo que os registros de marcas têm ganhado crescente atenção no Brasil, tendo sido verificado um expressivo aumento no número de depósitos de pedidos de registros de marca perante o INPI, conforme se verifica do gráfico demonstrativo da quantidade de pedidos de marcas depositados entre os anos de 2008 e 2009 no Brasil (Vide anexo 1 - imagem 1).

No mesmo sentido apontam os dados estatísticos recentemente publicados pelo INPI, demonstrando que em comparação aos anos anteriores, os anos de 2020 e 2021 apresentaram um aumento expressivo no número de depósitos de pedidos de registro de marca no Brasil,

mesmo ainda em meio ao cenário da pandemia do Covid-19, que inegavelmente impactou a economia brasileira desde o mês de março de 2020 (Vide anexo 2 - imagem 1).

O interesse dos requerentes em terem suas marcas registradas não é à toa, uma vez que a LPI dispõe no artigo 129 que a propriedade das marcas é adquirida através do registro validamente expedido pelo INPI, e que tal registro assegura ao titular da marca o direito de utilização exclusiva em todo o território brasileiro.

Contudo, apesar da inegável importância de as pessoas físicas ou jurídicas obterem os registros de suas marcas Brasil e do expressivo aumento no depósito de pedidos de registros marcários perante o INPI, isso não significa que a utilização de marcas não registradas ainda não seja prática bastante comum no país, principalmente entre micro e pequenos empresários, que frequentemente acabam direcionando mais atenção e recursos para outras áreas do negócio, deixando em segundo plano a proteção de seus ativos intelectuais.

As marcas não registradas, então, não possuem o espectro de proteção das marcas devidamente registradas perante o órgão competente, que no Brasil se trata do INPI, e, portanto, a natureza da marca é ditada pelo seu status jurídico, à saber:

A natureza da marca varia, porém, conforme seu status jurídico. As marcas registradas são objeto de um direito de propriedade, nos termos do art. 129 da Lei 9.279/1996. Já as marcas não registradas possuem uma natureza jurídica diversa. As marcas que não são objeto de qualquer uso ou depósito são *res nullius*, disponíveis para apropriação. Já as marcas que estão sendo usadas, mas ainda não foram depositadas (“marcas de fato”) são elementos inseparáveis do estabelecimento empresarial, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 129 da Lei 9.279/1996). As “marcas de fato” gozam da tutela ínsita a um direito pessoal, sem a mesma abrangência territorial de proteção que advém do depósito ou registro (SCHMIDT, 2018).

Assim, acerca das chamadas “marcas de fato” - aquelas marcas que são utilizadas no plano fático, mas que carecem de registro é importante notar que não há uma proteção automática no país, mas apenas algumas ferramentas que não se confundem de modo algum com a proteção do registro validamente expedido:

Isto significa que, no Brasil, o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não pelo uso, conforme se dá nos países adeptos do sistema declarativo, como os Estados Unidos da América. A exclusividade sobre a marca, portanto, em regra, cabe a quem primeiro registra perante o Inpi. Por outro lado, atento à umbilical

ligação entre os direitos da propriedade industrial e os princípios repressores da concorrência desleal, institui algumas exceções à regra geral. Assim, embora considere o registro uma formalidade obrigatória para a obtenção da propriedade sobre o signo distintivo e dos seus respectivos corolários, a Lei confere diversas ferramentas de proteção aos titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente (IDS, 2013 apud Baiochi, 2021).

Com efeito, certo é que o registro marcário confere ao seu titular maior segurança jurídica, com o direito de ter sua marca protegida em todo o território nacional para a classe em que está registrada e para as demais classes afins, ainda com a prerrogativa de zelar pela reputação e por sua integridade material, sendo assim, legitimado à atuar contra atos que possam colocar em risco a integridade de sua marca, conforme elencado nos artigos 125, XIX e 130, III da LPI.

Assim, é a partir do ato de depósito de marca perante o INPI que se começa a conferir alguns direitos ao titular do pedido de registro que a chamada “marca de fato” não possui, como o direito de preferência ao registro em outros países pelo prazo de seis meses, previsto no artigo 4º da CUP, e também a possibilidade de ceder ou licenciar a marca objeto do pedido de registro, e ainda, a zelar pela sua integridade material e reputação, nos termos do artigo 130, incisos I, II e III da LPI.

Em outras palavras, o pedido de registro de marca, apesar de ainda não gerar os efeitos jurídicos do registro validamente expedido, por ainda não ter tido seu mérito analisado, já começa a gerar efeitos que antes do depósito não existiam, conforme afirma Lélío Denicoli Schmidt:

Há vida fora do registro, pois sua ausência não impede o mero uso, depósito ou notoriedade protejam a exclusividade da marca. Em outras fontes de direito não se limitam a assegurar uma preferência para a obtenção do registro da marca. Vão muito além disso, pois conferem uma exclusividade passível de ser defendida em juízo, com base nas disposições contidas nos arts. 124, XXIII, 126, 129, §1º, 130, III e 209 da Lei 9.279/96, dentre outros dispositivos aplicáveis. Ora, se há exclusividade mesmo não havendo propriedade, isso mostra que esta não é a única fonte de direitos e revela que o regime de proteção é misto (SCHMIDT, 2019, p. 41).

Nesse sentido, uma vez que o registro marcário confere ao seu titular o direito de exclusividade sobre o ativo industrial, o direito de impedir sua usurpação por terceiros e de cedê-la ou licenciá-la, evidente, pois, que possui natureza jurídica de um direito de propriedade:

Não padece, portanto, a menor dúvida de que a natureza jurídica da marca está alicerçada no direito de propriedade. Direito de propriedade esse consagrado pelo disposto na nossa primeira Lei de Marcas, de 23 de outubro de 1875, e mantido em todas as subseqüentes. Direito de propriedade também assegurado pela Constituição

Federal, de 24 de fevereiro de 1891, e mantido, de forma ampliada, no art. 5º, nº XXIX, da vigente (TINOCO, 2003, p. 143).

A questão apesar de comportar divergências doutrinárias, possui, portanto, um entendimento majoritário de que os bens imateriais que foram tutelados por normas específicas, tal qual as marcas pela LPI, se tratam de um monopólio privado absoluto, ou seja, de exclusividade absoluta, e, portanto, encaixam-se entre os direitos reais de propriedade (SILVEIRA, 2004).

Do mesmo modo, nas palavras de Schmidt, e apesar dos entendimentos diversos da doutrina sobre o assunto, majoritariamente entende-se que a natureza jurídica do registro de marca já expedido é de um direito real de propriedade:

A teoria mais aceita no Brasil considera a marca como um direito real de propriedade. A Constituição Federal brasileira é explícita ao dispor que a legislação deve proteger “a propriedade das marcas” (art. 5º, inciso XXIX). O art. 5º da LPI destaca que os direitos de propriedade industrial são bens móveis, ao passo que seu art. 129 assinala que “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido”. Diante destes elementos, a doutrina em peso não hesita em reconhecer a marca como sendo um direito real de propriedade. O STJ já declarou que a marca, a exemplo dos nomes empresariais, configura um direito de propriedade. Alguns autores referem-se à marca como sendo objeto de um direito de propriedade *sui generis*, em virtude de sua imaterialidade, como é o caso de José Roberto Gusmão e Marco Antonio Marcondes Pereira (SCHMIDT, 2019, p. 227).

Ato contínuo, possui o mesmo tipo de entendimento acerca da natureza jurídica dos bens de propriedade industrial a doutrina de Direito Civil Constitucional mais abalizada, nas palavras de Gustavo Tepedino e Anderson Schreiber:

Este rol de proteções “clássicas” à propriedade privada, já exaustivamente descrito pela doutrina, vem, no que aplicável, tutelar também aquelas novas situações jurídicas subjetivas cuja formulação tem sido construída com base no modelo proprietário. Assim, as marcas, patentes e todas as expressões da assim chamada “propriedade intelectual” vêm artificialmente desenvolvidas sob os moldes de um estatuto proprietário, justamente para atrair a eficácia protetiva que se atribui à propriedade privada. Também, nestes casos, todavia, não se pode deixar de referir à função social que deve ser desempenhada por estas novas situações jurídicas subjetivas, a serem igualmente condicionadas aos interesses sociais relevantes e ao desenvolvimento da personalidade humana, fim maior do nosso sistema civil-constitucional (SCHREIBER, TEPEDINO, 2005, p. 110).

## 1.2 O REGIME DE COTITULARIDADE DE MARCA

Decerto que, sob a ótica civilista, em se tratando de um direito real de propriedade, as marcas podem possuir mais de um proprietário, tema que será aprofundado no próximo capítulo. Contudo, à despeito de operadores do direito há muito defenderem a possibilidade do regime de cotitularidade de marca no Brasil, o registro ou pedido de registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial não permitia que mais de uma pessoa física e/ou jurídica figurassem no âmbito administrativo como requerente ou titular de uma marca.

Cabe ressaltar, porém, que a LPI nunca proibiu que as marcas possuíssem mais de um titular, dispendo apenas em seu artigo 128, que pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado são os legitimados a requererem o registro de uma marca, e ainda, que as pessoas de direito privado podem requerer registro de marca relativo apenas às atividades que exerçam efetiva e licitamente, seja diretamente ou por alguma empresa que controlem.

A impossibilidade do registro em cotitularidade, então, figurava apenas no âmbito administrativo do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, uma vez que o formulário de requerimento de depósito permitia que o registro fosse requerido apenas por uma única pessoa física ou jurídica.

No entanto, ainda que formalmente perante à autarquia as marcas tivessem apenas um único titular, não era incomum que no plano fático mais de uma pessoa, sejam elas físicas ou jurídicas, exercessem em conjunto direitos e deveres sobre a mesma marca, contribuindo não somente para sua criação, como também para sua ascensão frente à concorrência e o mercado consumidor.

Isto porque, existem diversos motivos e vantagens para se adotar o regime de cotitularidade de marca, como por exemplo, a possibilidade de se obter maior quantidade de recursos para investir na criação e administração da marca, a possibilidade de divisão dos custos com o registro e com possíveis atuações que visem a proteção da materialidade e reputação da marca, como apresentação de oposições no âmbito administrativo do INPI ou até mesmo interposição de ações judiciais em face de infratores.

Nesse sentido, o regime de cotitularidade de marca no Brasil ocorria de formas alheias ao âmbito administrativo do INPI, seja através de um contrato em que apenas uma das partes figurava como o titular do registro, seja informalmente, ou até mesmo pela criação de uma

sociedade empresária em que a pessoa jurídica una figurava como o titular do registro ou pedido de registro perante a autarquia federal, o que, por certo, era o meio mais complexo e que demandava maiores custos.

Um exemplo famoso das disputas que emergiam diante da impossibilidade de se levar à registro uma marca em regime de cotitularidade que demonstra a relevância do tema é o caso da marca LEGIÃO URBANA, da famosa banda integrada por Renato Russo, Marcello Bonfá e Dado Villa-Lobos na década de 1980.

O imbróglio chegou até o Judiciário, no EResp 1860630/RJ, justamente porque a marca LEGIÃO URBANA foi registrada em nome da empresa Legião Urbana Produções Artísticas LTDA - sociedade da qual eram sócios os três integrantes da banda – uma vez que naquela época ainda não era possível obter um registro de marca em regime de cotitularidade perante o INPI.

Assim, a marca foi registrada em nome da sociedade, pois, como visto, era uma das formas possíveis de se obter um registro marcário que se pretendesse ser usado de forma conjunta por mais de um agente. Contudo, após a saída de Dado Villa-Lobos e Marcello Bonfá do quadro societário da empresa e do falecimento de Renato Russo, a sociedade passou a ser administrada pelos herdeiros do vocalista, que passaram a impedir o uso do nome da banda como marca pelos demais ex-integrantes da banda.

Malgrado a questão não tratar unicamente de cotitularidade de marca e não ter sido sequer solucionada somente à luz do direito marcário, mas, ao mesmo tempo, à luz dos direitos autorais (VITAL, 2021) e ser, de fato, bem mais complexa que a mera análise acerca dos direitos de exclusividade conferidos à um titular de um registro de marca, fato é que a discussão serve como forma prática de demonstração da pertinência de se permitir o regime de cotitularidade de marca.

A inviabilidade de se registrar uma marca em nome de mais de uma pessoa física ou jurídica na esfera administrativa do INPI, portanto, refletia nos inúmeros litígios acerca da matéria da plurititularidade marcária. Deste modo, não era incomum os titulares buscarem a tutela do judiciário para terem seus direitos reconhecidos através de ações declaratórias de cotitularidade.

Os processos judiciais, contudo, nem sempre solucionavam a questão de maneira viável para o cotitular que desejasse ter o seu direito real de propriedade reconhecido sobre a marca. Isso porque, muitas das vezes a solução apresentada pelo Poder Judiciário era a criação de uma pessoa jurídica para figurar como titular do registro de marca no âmbito do INPI. Destarte, os cotitulares precisavam mover recursos e enfrentar a burocracia de formar uma sociedade empresária para que pudessem exercer seus direitos e deveres sobre o signo distintivo.

A impossibilidade de depositar e obter o registro marcário em regime de cotitularidade no Brasil, portanto, era muitas vezes um entrave para pessoas físicas e/ou jurídicas que desejavam criar e gerir conjuntamente uma marca no Brasil. Logo, a plurititularidade frequentemente permanecia sob a égide da informalidade, dificultando a gestão da marca, e evidentemente gerando uma maior insegurança jurídica entre os titulares.

A mudança nesse cenário ocorreu em 2019, quando o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, atendendo às exigências firmadas quando da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, passou a disciplinar a matéria da cotitularidade dos registros e pedidos de registro de marca através da Resolução 245, que passou a vigorar em 02 de outubro do mesmo ano, enquanto o peticionamento relativo ao regime de cotitularidade de marca foi disponibilizado apenas a partir de 15 de setembro de 2020.

O Protocolo de Madri foi internalizado no Brasil através do Decreto Legislativo nº 49/2019, e se trata de um tratado internacional que possibilita o depósito internacional de registros de marca. O referido protocolo tem como principal objetivo facilitar a obtenção de registros marcários em múltiplos países, o que ocorre através da centralização da gestão desses pedidos de registro.

O artigo 2º da Resolução 245/2019 do INPI dispôs que o regime de cotitularidade permite a anotação de mais de um titular ou requerente de um registro de marca. A partir de então, se tornou plenamente possível que duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas figurassem formal e simultaneamente como titulares de uma mesma marca.

Ocorre que, para o INPI, todos os titulares de um pedido ou registro de marca têm os mesmos direitos sobre o bem, ou seja, não cabe à Autarquia fazer anotação da porcentagem dos

direitos de cada cotitular. Desta forma, todos os direitos e deveres, para o INPI, são distribuídos igualmente entre todos aqueles que figurarem como titulares de um mesmo registro marcário.

Em relação à legitimidade para figurar como cotitular de um registro ou pedido de registro de uma marca, o artigo 3º da Resolução 245/2019 do INPI determinou que os requerentes devem exercer efetiva e licitamente a atividade referente ao registro reivindicado, diretamente ou indiretamente por empresa que controlem, em conformidade com o que dispõe o artigo 128 da LPI.

Nesta toada, a permissão normativa do regime de cotitularidade de marca no âmbito administrativo do INPI, instaurado pela Resolução 245/2019 do INPI, passou a repercutir nos litígios acerca do assunto, uma vez que, em muitos casos, deixou de existir a até então necessidade de constituição de uma pessoa jurídica para figurar como titular do registro, permitindo que o regime de cotitularidade de marca pudesse ser feito através de simples petição de transferência de titularidade no âmbito administrativo para os pedidos de registro depositados, e igualmente para os registros já expedidos.

Assim, à título de exemplo, cabe destacar o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo acerca da superveniência da permissão normativa possibilitando o registro em regime de cotitularidade de marca, à saber:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Acordo homologado em juízo, no qual se previu que as partes efetuariam, em conjunto, o registro das marcas referentes à atividade artística que desempenham – **Verificação da impossibilidade legal de registro de marca sob cotitularidade de pessoas físicas – Determinação judicial de criação de uma pessoa jurídica, representativa dos direitos da coletividade, para viabilizar o cumprimento da tutela postulada ou obtenção de resultado prático equivalente – Superveniência de alteração na legislação aplicável, autorizando o registro de marca sob cotitularidade – Hipótese em que não mais se justifica a determinação de criação de pessoa jurídica pelas partes, tendo-se evidenciado inexistir affectio societatis – Legislação superveniente que impõe o cumprimento do acordo conforme originalmente entabulado** – Exequentes que postulam a determinação de abstenção, pelo executado, do uso das marcas pertencentes às partes – Apelados que permanecem usufruindo das outras marcas controvertidas, apresentando comportamento contraditório e violador da boa-fé objetiva – Recurso provido. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Agravo de Instrumento 2054108-13.2021.8.26.0000**. Relator: Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves. 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível. Julgamento em: 11 maio 2021).

Assim sendo, verifica-se que o regime de cotitularidade de marca instituído pela Resolução 245/2019 do Instituto Nacional de Propriedade Industrial é, certamente, um avanço que contribuirá diretamente e de maneira prática nas relações comerciais e nos arranjos societários, especialmente se considerada a quantidade de litígios e as dificuldades enfrentadas acerca do tema antes da Resolução 245/2019 do INPI.

Com efeito, é evidente que a complexidade das relações comerciais tem evoluído cada vez mais, e a propriedade conjunta de direitos de propriedade industrial deve progredir de tal maneira que acompanhe e atenda às novas necessidades das atividades comerciais. A cotitularidade de marca, portanto, pode ser uma saída para holdings, consórcios e demais arranjos societários que necessitem explorar um mesmo signo distintivo de forma conjunta.

Nesta toada, a plurititularidade marcária oportuniza a convergência de conhecimentos estratégicos, a divisão das demais responsabilidades advindas da gestão de uma marca, além de impactar positivamente no dinamismo dos arranjos societários que já são verificados no cenário da atual economia globalizada, como por exemplo, as *joint ventures* e os consórcios, cujas empresas poderão, diante da Resolução 245/2019 do INPI, não apenas utilizar uma marca conjunta, como figurarem formalmente como coproprietárias no âmbito administrativo da autarquia.

Os benefícios do regime de cotitularidade de marca, contudo, não se esgotam nos exemplos acima mencionados. Há também a conveniência de que oposições, petições de nulidade administrativas e requerimentos de caducidade são conhecidos ainda que apresentados por apenas um dos titulares, conforme disposição do art. 9º da Resolução 245/2019 do INPI.

Do mesmo modo, nos termos do artigo 10 da Resolução 245/2019 do INPI, há direito de precedência ao registro de marca quando um dos requerentes atender aos requisitos impostos pelo artigo 127 da LPI (Lei 9.279/96) e ainda, não há caducidade da marca quando ao menos um dos cotitulares comprovar o seu uso, conforme preceitua o artigo 15 da referida Resolução. Não obstante, os cotitulares podem praticar todos os atos perante o INPI conjuntamente através de um procurador único com poderes para representar todos os titulares, nos termos do artigo 16 da normativa do INPI.

O INPI possui quadro resumo que indica, em linhas gerais, o funcionamento do regime de cotitularidade de marca no âmbito da Autarquia, esclarecendo de forma simplificada algumas questões acerca do regime, tal como, a informação de que a declaração de atividade precisa ser de todos os titulares (art. 128, §1º, da LPI) que para fins de exame de colidência não basta apenas haver um dos titulares em comum para anterioridade não ser impeditiva, que basta apenas um cotitular provar o uso para fins de defesa contra a caducidade, entre outras informações relevantes (Vide anexo 3, imagem 1).

Entretanto, existem lacunas na norma que podem gerar questões importantes no âmbito do Direito, e que precisam ser analisados visando a preservação da própria marca, da segurança jurídica entre cotitulares e da proteção do consumidor, eis que, por óbvio, não pode e nem é possível que a Resolução do INPI, ou ainda, a LPI, esgotem todas as controvérsias e cenários jurídicos que podem advir da propriedade em conjunto de uma marca.

Surge, então, a necessidade de se avaliar que, se para o INPI todos os titulares possuem a parcelas iguais de direitos e deveres em relação ao registro ou pedido de registro de uma marca, na prática, pode haver situações que divirjam de tal premissa. Nesse sentido, a relação entre cotitulares pode ser muito mais complexa do que simplesmente poder-se levar à registro uma marca em nome de duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas.

Nas relações comerciais, portanto, não é incomum que, em certo momento, parceiros comerciais, que colaboravam conjuntamente em prol de um mesmo projeto, passem a discordar entre si, ou até mesmo, que ocorram situações alheias às suas vontades, que alterem completamente o cenário em que se iniciou tal parceria.

Assim, regime jurídico de cotitularidade de marca pode instar o surgimento de desafios que merecem a devida atenção dos cotitulares, uma vez que a Resolução 245/2019 do INPI não disciplina o assunto de modo a superar as questões meramente administrativas dos registros ou pedidos de registro de marca por mais de uma pessoa física e/ou jurídica.

Deste modo, é essencial avaliar qual será a dimensão e amplitude dos direitos de cada cotitular sobre o bem intangível que é a marca. Contudo, uma vez que a Lei de Propriedade Industrial não disciplina a matéria, necessário se faz integrar a análise com o campo do Direito

Civil, especialmente no âmbito dos Direitos Reais, para então verificar se esses últimos se aplicam completa e indistintamente às marcas.

Identificando “propriedade” e “monopólio”, dentro do campo específico do direito brasileiro, não excluimos, porém a ação subsidiária dos preceitos que regem, no direito comum, a propriedade das coisas físicas. É fácil entender. Pelo processo integrativo do sistema jurídico (*jus abhorret vacuum*), a carência de normas num setor da juridicidade é suprida pelas normas mais adequadas, do setor mais compatível. Ora, as “propriedades” das patentes, direitos autorais e marcas são direitos absolutos, exclusivos, de caráter patrimonial. Onde encontraremos normas relativas à figuras jurídicas similares, senão nas disposições referentes com direitos reais? Na inexistência de normas específicas e na proporção em que as regras aplicáveis a coisas tangíveis o são atividades humanas, os direitos reais serão paradigma dos direitos de propriedade industrial (BARBOSA, 2021, p. 198).

Portanto, a análise da co-propriedade no Direito Civil servirá de base para o estudo do regime de cotitularidade de marca recentemente estabelecido pela Resolução 245/2019 do INPI.

## 2 O REGIME DE COTITULARIDADE DE MARCAS SOB A ÓTICA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002

O registro de marca, como visto, confere ao seu titular, um direito real de propriedade de acordo com o entendimento majoritário da doutrina mais abalizada de Propriedade Industrial. Entretanto, para uma análise acerca da copropriedade das marcas é necessário retroceder o estudo para, então, avaliar em primeiro plano a propriedade no âmbito civilista do direito pátrio, e assim, traçar uma lógica até o regime jurídico aplicável aos bens imateriais.

A propriedade no Código Civil de 2002 está no art. 1.228, que dispõe que “O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”, e nas palavras de Caio Mário da Silva Pereira pode ser assim conceituada:

Fixando a noção em termos analíticos e mais sucintos, dizemos, como tantos outros, que a propriedade é o direito de usar, gozar e dispor da coisa, e reivindicá-la de quem injustamente a detenha. E ao mesmo tempo nos reportamos ao conceito romano, igualmente analítico: *dominium est ius utendi et abutendi, quantenus iuris ratio patitur*. Se não é perfeita a definição, melhor noção não é apresentada (PEREIRA, 2019, p. 75).

A Lei de Propriedade Industrial no tocante às marcas, portanto, está em consonância com a concepção civilista de propriedade, na medida em que o art. 129 da LPI confere ao seu titular a exclusividade de uso em todo território nacional, enquanto o art. 130 do mesmo diploma dispõe que ao titular ou depositante da marca são assegurados os direitos de ceder, licenciar e zelar pela integridade material ou reputação da própria marca.

Apesar da evidente proximidade da Lei de Propriedade Industrial com o Código Civil de 2002, é também verídico que a propriedade das marcas possui especificidades que não são completamente coincidentes com a propriedade civilista, exemplo disso é a limitação territorial e temporal estabelecidas, respectivamente, pelos artigos 129 e 133 da LPI, conforme muito corretamente preceitua José Carlos Vaz e Dias:

Os atributos no direito da propriedade intelectual são idênticos àqueles exercidos pela exploração corpórea (concepção material) sendo que as únicas diferenças estão em relação à natureza do seu objeto, que é imaterial. Portanto, sofrem naturalmente as limitações inerentes ao seu conteúdo. Dentre essas limitações de uso está a temporalidade da propriedade, que obedece aos períodos de validade estipulados nas respectivas Leis.

A outra limitação refere-se à territorialidade, pois foi convencionado que os direitos inerentes às criações intelectuais produzem validade e eficácia somente no território onde foi obtida a proteção, conforme as regras e procedimentos administrativos inerentes a este tipo de propriedade e assegurados pelo Estado. Em um mundo globalizado, a territorialidade constitui aspecto relevante para o exercício pleno dos bens jurídicos de propriedade.

A perspectiva jurídica do direito de propriedade traduz-se na possibilidade de o titular do bem jurídico reaver a coisa (*rei vindicatio*), do terceiro que o utiliza indevidamente, garantindo desta forma a exclusividade sobre o seu uso e fruição. Neste ponto, ressalta-se a disponibilidade dos procedimentos judiciais aos titulares de direito da propriedade intelectual, sejam as ações possessórias e reivindicatórias especificadas no Código de Processo Civil (DIAS, 2008, p. 187).

Assim, é plenamente possível a aplicação das normas de direitos reais à matéria de Propriedade Industrial, e nesta análise, principalmente às marcas. Contudo, em que pese as convergências, é preciso atentar-se que as normas atinentes aos direitos reais de propriedade só serão aplicáveis às marcas na proporção em que compatíveis com a natureza imaterial do bem.

O estudo da copropriedade das marcas segue a mesma trajetória que o das patentes, pois inexistindo na LPI regulamentação acerca da matéria, e possuindo as marcas natureza jurídica de direito real de propriedade, as normas do Código Civil serão aplicáveis na medida em que compatíveis com sua imaterialidade. A *mens legis*, portanto, parece ter sido justamente essa, na medida que o legislador expressamente previu no art. 5º da LPI, que os direitos de propriedade industrial, para os efeitos legais, são considerados bens móveis.

Na ausência de regras de cotitularidade aos bens intelectuais, seria, portanto, razoável presumir a adoção do princípio de analogia para resolver o que supostamente seriam omissões da Lei nº 9.279/96 - a chamada "Lei de Propriedade Industrial". No entanto, no caso em tela, é preciso considerar que atualmente, nos diplomas legais específicos em matéria de propriedade industrial e de direitos do autor, o legislador determinou expressamente a equiparação dos direitos neles regulados a bens móveis.

Ao incluir disposição expressa na legislação específica equiparando os direitos de propriedade industrial e bens móveis, o que poderia ser considerada omissão, abre caminho para a aplicação direta do Código Civil e suas disposições de condomínio na doutrina de direitos reais ao tema. Não se trata de aplicação por analogia, pois não se está diante de situações de certas semelhanças, em que aplica a analogia para suprir lacunas legais. No caso em tela, o legislador expressamente equiparou a natureza do direito, dirimindo, assim, controvérsias atinentes a matéria (LIMA, 2011, p. 67).

Os direitos de Propriedade Industrial, então, são bens móveis *ope legis*. Esta equiparação legal permitiu que a aplicação do Código Civil se tornasse não apenas possível, como necessária. O estudo do regime de cotitularidade das marcas, então, obrigatoriamente deve passar por uma análise de todo o regramento de condomínio, no que concerne ao condomínio de bens móveis, presente no Código Civil de 2002, considerando que a lei especial não dispôs nenhum regramento específico para o condomínio de marcas.

Nesse sentido, cabe novamente ressaltar que, como visto anteriormente, a Lei de Propriedade Industrial nunca proibiu o regime de cotitularidade de marcas e, aliás, este regime já era utilizado antes mesmo da Resolução 245/2019 do INPI, porém, de formas alheias ao âmbito administrativo do INPI.

Contudo, é inegável que com a recente possibilidade de duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas figurarem como titulares de um mesmo registro marcário perante a Autarquia, a questão convida ainda mais à uma análise que leve aos titulares e aos agentes da Propriedade Industrial à entenderem como o instituto pode funcionar na prática, de acordo com as normas existentes no ordenamento jurídico brasileiro.

## 2.1 A CLASSIFICAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE MARCAS

O instituto do condomínio pode ser conceituado como o exercício do direito de propriedade sobre uma mesma coisa por mais de um titular, ou seja, por mais de um sujeito ativo. Também chamado de copropriedade ou compropriedade, nas palavras de Gustavo Tepedino, Carlos Edson do Rêgo Monteiro Filho e Pablo Renteria, o condomínio possui como características principais a “(i). a pluralidade de sujeitos; (ii). a indivisão material da coisa; e (iii). a divisão intelectual da coisa por meio de frações ideais” (2021, p. 370).

Do mesmo modo, para Anderson Schreiber (2021 p. 816) o conceito de condomínio possui dois âmbitos diferentes, o primeiro é relativo às relações internas, ou seja, as relações entre os próprios condôminos, em que os direitos e deveres são exercidos de acordo com a fração ideal de cada um. O segundo, refere-se às relações externas, quais sejam, as relações dos condôminos com terceiros, em que independentemente da fração ideal do condômino, esse se apresenta como proprietário do bem integralmente.

O conceito acima apresentado, em que a noção de condomínio apresenta dois feixes de relações, as intracondominiais e extracondominiais, está em completa consonância com o conceito de condomínio apresentado por Caio Mário da Silva Pereira, à saber:

Dá-se condomínio, quando a mesma coisa pertence a mais de uma pessoa, cabendo a cada uma delas igual direito, idealmente, sobre o todo e cada uma de suas partes. O poder jurídico é atribuído a cada condômino, não sobre uma parte determinada da

coisa, porém sobre ela em sua integralidade, assegurando-se a exclusividade jurídica ao conjunto de comproprietários, em relação a qualquer pessoa estranha, e disciplinando-se os respectivos comportamentos bem como a participação de cada um em função da utilização do objeto (2019, p. 155).

Em relação ao âmbito intracondomínial existem diferentes teorias colocadas pela doutrina de Direito Civil sobre o tema de condomínio, quais sejam, as teorias individualista e coletiva. A primeira, é aquela que entende que os comunheiros exercem internamente direitos e deveres relativos à uma fração ideal. Contrariamente, a teoria coletiva é a que considera o titular a coletividade composta pelos coproprietários, não havendo divisão em partes ideais, à saber:

Embora os condôminos exerçam direitos sobre a coisa comum, a rigor, são proprietários de partes abstratamente divididas. A cada sujeito o direito de propriedade sobre a parte abstrata resultante da divisão ideal. Embora os condôminos exerçam direitos sobre a coisa comum, a rigor, são proprietários de partes abstratamente divididas. Objeta-se que o domínio recaia sobre essa cota-parte ideal, quando, por definição, há de ter por objeto uma coisa. Diz-se, porém, que é uma situação provisória, pois, potencialmente, as partes abstratas tendem à concretização, em face do direito assegurado aos condôminos de pedirem, a todo tempo, a divisão da coisa comum. O caráter de exclusividade do direito de propriedade desaparece temporariamente. A indivisão, na concepção individualista, é um estado inorgânico, uma situação excepcional, que não deve durar, porque se contrapõe, econômica e socialmente, à forma normal do domínio.

A teoria coletiva vê na comunhão um só direito, tendo como sujeito a coletividade constituída pelos interessados. Não há titulares individuais. A coisa é realmente comum. Numa palavra, a propriedade é coletiva. O bem não pertence a várias pessoas, cada qual tendo a sua parte, mas a todos os comunheiros em conjunto, ainda que não seja orgânico o estado de indivisão. Não há, enfim, justaposição de partes individuais (GOMES, 2012, p. 228).

Embora a teoria individualista seja, normalmente, a teoria aplicada pelas legislações, incluindo-se neste rol, o Código Civil de 2022, para parte da doutrina de Propriedade Industrial, a teoria coletiva seria a que melhor se aplicaria ao regime de cotitularidade de marcas, senão vejamos:

Ainda que uma parte da legislação se baseie na teoria individual, e, por conseguinte, admita a existência da propriedade dividida em partes ideais como forma de co-propriedade, é perfeitamente concebível que se tenha a co-propriedade de marcas fundada na teoria coletiva, onde todos os titulares poderiam excluir terceiros e terem seus atos limitados pelos direitos dos demais co-proprietários. Não há óbices na legislação para que assim se comporte e se aceite a co-propriedade de marcas (LOURENÇO, 2008, p. 55).

Seja como for, a copropriedade foi por muito tempo vista como uma contradição à própria ideia de exclusividade intrínseca à concepção de propriedade sobre um determinado bem. A ideia de conflitos entre os diversos titulares de uma mesma propriedade certamente

semeia o juízo de muitos sobre o tema, e daí se extrai a vantagem de entender os direitos e deveres advindos do condomínio, pois, assim, é possível utilizá-lo de forma mais vantajosa e juridicamente segura.

No tocante regime de cotitularidade das marcas a situação não é diferente, a ideia de exercício de direitos e deveres por mais de um titular sobre o bem imaterial pode, para alguns, parecer desvantajosa. Todavia, em que pesem as críticas e desconfianças sobre o instituto, é preciso atentar-se que esse já é uma realidade fática no país, e, por isso, é preciso pensar na sua melhor forma de utilização.

O condomínio no Direito Civil possui algumas modalidades que necessitam serem destacadas neste trabalho. A primeira delas, diz respeito à origem. Nesta modalidade, o condomínio pode ser voluntário ou necessário, o que significa dizer que pode ser derivado de uma convenção ou, ainda, legalmente imposto.

Cabe ressaltar, porém, que o condomínio voluntário possui duas subdivisões, quais sejam, o condomínio voluntário convencional e o condomínio voluntário incidente. O primeiro deles, refere-se ao condomínio que se constitui por vontade das partes, por uma convenção em que duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas adquirem uma coisa para usar e fruir conjuntamente, enquanto o segundo deles, o condomínio voluntário incidente, é aquele que resulta de uma sucessão hereditária, direito de vizinhança ou outra circunstância que não a pura vontade dos condôminos.

Dito isto, o condomínio voluntário convencional é o que normalmente se verifica nas relações comerciais relativas às marcas, e o Código Civil de 2002 dispõe as regras dessa modalidade de copropriedade em uma seção específica, disposta a partir do art. 1.314 do diploma legal.

Na análise do regime de cotitularidade das marcas é igualmente interessante analisar outra divisão feita pela doutrina pertinente à matéria de condomínio, sendo esta, quanto à sua forma. Esta classificação se dá em copropriedade *pro diviso* e copropriedade *pro indiviso*.

A modalidade *pro diviso*, segundo Flávio Tartuce (2017, p. 1.087). é aquela em que se é possível determinar de maneira corpórea e fática qual parte compete à cada comunheiro,

enquanto a *pro indiviso*, é aquela em que não é possível determinar de modo corpóreo qual parte é de cada condômino.

Em outras palavras, o condomínio *pro indiviso* é que o que existe de direito, mas não de fato, ao passo que o condomínio *pro diviso* é que o se verifica de fato e de direito. Diante dessa classificação é possível verificar que, em se tratando a marca um bem intangível, incorpóreo, e, portanto, indivisível, pode se dizer que seu regime de cotitularidade se dá na modalidade *pro indiviso*.

Assim, tem-se que possuindo as marcas mais de um titular, o regime de condomínio pode ser caracterizado, sob a ótica civilista, como uma copropriedade voluntária e *pro indiviso*, em que se aplica a teoria individualista, na medida em que cada cotitular exerce direitos sobre a coisa comum, que é dividida idealmente em cotas-parte, ou seja, sobre a marca exercem seu direito de exclusividade oponível *erga omnes*, mas internamente exercem seus direitos limitados aos dos demais coproprietários.

À medida em que se verifica a classificação do regime de cotitularidade de marca, é possível, então, delimitar-se todo o universo jurídico de direito e obrigações à que estarão sujeitos os cotitulares do bem imaterial na inexistência de disposição diversa, respeitadas os regramentos da lei especial, se apreciará a seguir, as disposições do Código Civil aplicáveis ao instituto ora analisado.

É bem possível, e como se verá no próximo capítulo, inclusive, recomendável que no regime de cotitularidade de marcas as partes estipulem através de um contrato quais os deveres e direitos de cada um em relação ao bem imaterial, evitando-se, assim, desgastes na relação entre os cotitulares e, inclusive, nas relações com terceiros. Todavia, não é possível assumir ou prever que todos aqueles que configurarem como cotitulares de uma marca perante o INPI tenham, de fato, o conhecimento da necessidade de convencionar sobre o assunto.

Com efeito, o Código Civil de 2022 trata em seu Capítulo VI, Seção I, das normas atinentes ao condomínio voluntário, que tratam, entre outros temas, dos direitos e deveres de cada condômino. Tal regramento, portanto, confere diretrizes normativas que regem a relação condominial e são aplicáveis principalmente nas situações em que as partes não estipulem de maneira diversa.

## 2.2 DOS DIREITOS CONFERIDOS AO COTITULAR DA MARCA PELO CÓDIGO CIVIL

Assim sendo, a primeira disposição sobre o tema no diploma legal, referente ao art. 1.314 do CC/02, confere à cada condômino alguns direitos, quais sejam, (1). o direito de usar da coisa em conformidade com sua destinação; (2). o direito de reivindicar a coisa de terceiros; e (3). o direito de alienar sua cota parte, também chamada de fração ideal.

O primeiro dos direitos conferidos aos condôminos pelo art. 1.314 do CC/02, o de usar a coisa em conformidade com sua destinação, significa que cada titular tem seus direitos de usar a coisa limitados à sua função social, sua natureza. Deste modo, não pode um cotitular utilizar o bem comum sob o regime de cotitularidade de modo a desviar sua finalidade. Deve-se, portanto, exercer seus direitos sem impedir que os demais condôminos possam exercer os seus.

Sobre a coisa comum, pode praticar atos que dependem, em sua maioria, do consentimento dos outros, ou de deliberação da maioria. Alguns, porém, se exercem independentemente desse consentimento, como, por exemplo, os puramente conservatórios. Assiste-lhe o direito de usar e fruir a coisa comum sem lhe mudar a destinação e sem ferir o igual direito dos outros condôminos. Tem, pois, disposição material *in solidum* e pro parte (GOMES, 2012, p. 229).

Nesse sentido, a marca tem a finalidade identificar e destacar um produto ou serviço frente aos demais presentes no mercado. Por isso, a construção deste ativo intangível depende de toda uma estruturação de posicionamento, de reputação, de notoriedade frente ao mercado e aos consumidores, e, portanto, é imperioso que os condôminos não desviem a finalidade do ativo em regime de cotitularidade, sob risco de impactar diretamente na boa-fama e no valor do signo distintivo, prejudicando os seus direitos e dos demais titulares.

Ademais, os atos conhecidos como os “puramente conservatórios” podem ser exercidos livremente pelos condôminos, de tal modo, inclusive, que a própria Resolução 245/2019 do INPI dispôs em seu art. 9º, que oposições, caducidades e nulidades podem ser apresentadas por apenas um dos cotitulares. Desta forma, é possível verificar que a regulamentação seguiu a mesma lógica da lei civilista no que se refere aos atos de conservação do ativo industrial.

O direito de reivindicar a coisa de terceiros revela-se como a expressão das relações extracondominiais, na medida em que perante terceiros, o cotitular exercerá direitos sobre o bem como um todo, sendo, portanto, a materialização do seu direito de propriedade e de sua intrínseca característica, a oponibilidade *erga omnes*.

No que tange ao direito de alhear a parte ideal ou gravá-la há duas importantes observações à serem observadas também no regime de cotitularidade de marcas. Isso porque, a transferência de direitos sobre o bem imaterial depende da autorização dos demais titulares, e ainda, deve-se respeitar o direito de preferência desses. Esse é entendimento esposado, uma vez que tais ações podem impactar diretamente nos direitos dos demais condôminos:

Cada condômino ou comunheiro tem a liberdade de alhear a sua parte ou gravá-la, respeitando o direito preferencial reconhecido aos demais condôminos para a sua aquisição para tanto. Se mais de um a quiser, observar-se-á a ordem de preferência que já nos referimos ao tratar da compra e venda (art. 504, parágrafo único, do Código Civil). Não lhe é lícito, todavia, alhear ou gravar a coisa comum, sem o consentimento dos demais. Quanto à hipoteca, é óbvio que o condômino não poderá fazê-la incidir na totalidade da coisa, sem o consenso de todos (PEREIRA, 2019, p. 157).

Aliás, é importante notar que a limitação acima demonstrada também abrange o licenciamento da marca. Esse é o entendimento sobre o tema da cotitularidade de patentes, nas palavras de José Carlos Vaz e Dias, mas que também são aplicadas à tal regime das marcas, porquanto compatível com esse, senão vejamos:

Essa presunção assume relevância nos casos das invenções tecnológicas, em que existe uma intensa relação entre as partes no desenvolvimento tecnológico, seja relevando as características e lealdade das partes (*caráter intuitu personae*), ou na importância dos investimentos pecuniários (*intuitu pecuniae*). Portanto, aos empreendedores da invenção ou consortes tecnológicos é garantido o direito de preferência aos terceiros, em caso de cessão do quinhão do bem em co-propriedade (...).

Dessa forma, torna-se indispensável não só a simples comunicação, mas a autorização prévia dos condôminos para a cessão definitiva de todo ou parte da invenção tecnológica de propriedade ou dos direitos de propriedade de os condôminos. A justificativa para esta limitação está na relevância dos condôminos em manterem o controle sobre a utilização do bem intelectual, bem como impedirem a má utilização por terceiros desautorizados.

Nesta mesma seara está a vedação para conceder a terceiro o uso temporário do bem intelectual (o licenciamento de direitos) seja gratuito ou oneroso, sem que haja a prévia autorização dos outros titulares. Justifica-se essa restrição, em princípio, pela necessidade de impedir a pulverização de terceiros na exploração econômica da invenção tecnológica, o que poderá acirrar a competição e afetar a lucratividade maior por parte dos efetivos co-titulares em face do aumento de concorrência (DIAS, 2008, p. 197).

Portanto, é fundado na premissa de que duas ou mais pessoas físicas e/ou jurídicas trabalham juntas para o desenvolvimento do bem imaterial, considerando o caráter *intuitu personae* da colaboração, é essencial o consentimento dos demais cotitulares de um pedido ou um registro de marca para que haja a transferência da titularidade da parte que compete à um de seus coproprietários.

Aliás, é nesse exato sentido que dispõe a Resolução 245/2019 do INPI, na medida em que seu art. 14 expressamente dispõe que os direitos sobre um pedido ou registro marcário apenas poderão ser transferidos, mediante consentimento de todos os cotitulares, requerentes ou mesmo de seus procuradores, ressaltando-se apenas os casos de transferência por decisão judicial ou arbitral, ou ainda, em virtude de partilha por escritura pública.

### 2.3 DOS DEVERES CONFERIDOS AO COTITULAR DA MARCA PELO CÓDIGO CIVIL

A delimitação dos deveres de cada um dos titulares é outro fator importante de se analisar sob a ótica do Código Civil, que é o regramento aplicável aos cotitulares de uma marca diante da inexistência de convenção em contrário.

Decerto, os principais deveres dos cotitulares também são estipulados pela disciplina do condomínio de bens móveis do CC/02, sendo esses, (1). o dever de não alterar a coisa comum sem o consentimento dos demais; (2). o dever de concorrer com as despesas na proporção de sua parte; (3). o dever de responder pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão; e (4). o dever de responder aos demais pelos frutos percebidos da coisa comum ou, ainda, pelos danos causados à coisa comum.

O primeiro dos deveres, o de não alterar a coisa comum sem o consentimento dos demais, está disposto no art. 1.314, parágrafo único, do CC/02, e é dever que pode ser considerado com um dos mais relevantes em se tratando do regime de cotitularidade de marca. Isso porque, conforme previamente demonstrado, a marca é um signo distintivo que possui papel relevantíssimo dentro do âmbito comercial.

De mais a mais, a alteração da marca e de seu uso por um dos cotitulares pode ocasionar a caducidade do registro perante o INPI, se essa tiver sido usada com modificação que tenha

alterado seu caráter distintivo original constante do certificado de registro, conforme dispõe o art. 143, II, da LPI.

Por isso, os cotitulares precisam ter em mente que a marca é um bem indivisível, de tal modo que a alteração dela por qualquer um deles, poderá impactar diretamente nos direitos dos demais titulares, na perda de valor e reputação da marca no mercado, podendo, em último caso, ocasionar até mesmo a caducidade do registro.

Com efeito, é possível notar que o dever dos cotitulares de usarem a marca de modo à respeitar e não impactar no direito dos demais é essencial. Tanto assim o é, que a Resolução 245/2019 do INPI, que estatuiu o regime de cotitularidade marcária, tratou de determinar que as manifestações, tais quais as respostas às exigências, necessariamente devem ser assinadas por todos os cotitulares da marca em conjunto ou pelo procurador de todos eles, uma vez que há risco de haver respostas conflitantes, o que pode implicar na perda de direitos.

O dever de concorrer com as despesas na proporção de sua cota parte também é de suma importância quando analisado o regime de cotitularidade marcária, porquanto o não pagamento das taxas legais pode ocasionar, por exemplo, a não renovação do registro, o que significa a perda da exclusividade sobre o signo distintivo.

O supramencionado encargo dos condôminos está previsto no art. 1.315 do CC/02. Importante notar sobre esse aspecto, que para o Código Civil, assim como para o INPI, há presunção de que cada titular possui uma parte igual do bem, caso as partes não estipulem de modo diverso.

Além disso, caso um dos condôminos se recuse a arcar com as despesas do bem, poderá se eximir do pagamento caso renuncie à sua cota parte, nos termos do art. 1.316 do CC/02. Assim, se os demais condôminos assumem a despesas do que renunciou, irão adquirir a parte ideal do renunciante na proporção do pagamento que fizerem (art. 1.316, §1º, do CC/02).

O terceiro dever imposto aos cotitulares de um registro marcário é o de responder pelas dívidas contraídas em proveito da comunhão. Isso significa que se um dos condôminos contrair dívida em proveito desta, responderá pessoalmente pelo encargo, mas tem direito regressivo em face dos demais condôminos (art. 1.318, CC/02). Diferentemente, se a dívida for contraída

em conjunto pelos coproprietários, será presumido que cada um responderá proporcionalmente à sua cota parte (art. 1.317, CC/02).

Por fim, o último dos deveres estabelecidos na lei civil aos condôminos de bens móveis, é o de que cada um desses deverá responder aos demais pelos frutos (ganhos), que perceber do bem compartilhado. Ademais, deverão também responder aos demais por eventuais danos causados.

#### 2.4 A EXTINÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE MARCAS DE ACORDO COM O CÓDIGO CIVIL

O código Civil impõe ainda regras acerca da extinção e administração do condomínio de bens móveis, que são aplicáveis ao regime das marcas sempre que não houver disposição em contrário entre as partes ou regulamentação pela Lei de Propriedade Industrial.

Assim, o condômino pode exigir a divisão da coisa à qualquer momento, de acordo com o que dispõe o art. 1.320 do CC/02. Todavia, sendo a coisa indivisível, como no caso das marcas, o art. 1.322 do CC/02 determina que se as partes não quiserem adjudicar o bem à um dos condôminos indenizando os demais, a coisa será alienada e o valor repartido entre os condôminos, de modo que será respeitado o direito de preferência dos condôminos.

Outrossim, a lei civil dispõe ainda que a administração do condomínio será deliberada por maioria, que escolherá o administrador, ou ainda, será o administrador do bem aquele condômino que administrar sem a oposições dos demais (art. 1.323 e art. 1.324, CC/02).

Portanto, é imperioso que na formação de um condomínio de marcas, os cotitulares tenham ciência dos direitos e deveres conferidos à cada um deles pela legislação brasileira vigente até o presente momento, evitando-se, assim, surpresas indesejadas durante a duração do regime, e possibilitando que a marca e seus consumidores estejam protegidos e resguardados.

### **3 UM PARALELO DO REGIME BRASILEIRO COM O DE OUTROS PAÍSES QUE ADOTAM A COTITULARIDADE DE MARCAS**

Como visto, o regime jurídico de cotitularidade de marca fora recentemente instituído pela Resolução 245/2019 do INPI em cumprimento às exigências firmadas quando da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri relativo ao registro Internacional de Marcas. Todavia, a Resolução não regulamenta as questões para além do âmbito administrativo do registro, deixando, assim, o caminho aberto para a aplicação do Código Civil, uma vez que a Lei de Propriedade Industrial não prevê nenhum regramento para o regime de cotitularidade de marcas.

O regime de cotitularidade de marca, portanto, é recente, tal como antecipado no primeiro capítulo, e em que pese a LPI nunca o ter proibido, a copropriedade marcária não se dava formalmente perante o INPI, mas de outras variadas formas.

De fato, o INPI ao disciplinar a matéria da cotitularidade de marcas passou a permitir que mais de uma pessoa física e/ou jurídica sejam formalmente titulares de um pedido ou registro de marca de forma conjunta, e, ao mesmo tempo, incluiu o Brasil em uma classe de países que permitem o regime da plurititularidade marcária atendendo às necessidades dos mais variados arranjos comerciais.

Com efeito, tal novidade no ordenamento jurídico brasileiro instiga a análise do assunto em outros países, e levando-se em conta a regulamentação de alguns outros ordenamentos que já previam o regime de cotitularidade de marca, é possível verificar com a experiência estrangeira o que pode ser útil de se aplicar no Brasil.

#### **3.1 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA FRANÇA**

O registro de marca por dois ou mais titulares, sejam essas pessoas físicas e/ou jurídicas, é plenamente possível e está expressamente previsto no art. L712-1 do Código de Propriedade Industrial Francês, que dispõe que a propriedade da marca é adquirida através do registro e que o referido registro pode adquirido em copropriedade.

Todavia, em que pese o Código de Propriedade Industrial Francês expressamente prever a possibilidade da copropriedade de marcas no país, não há maiores disposições acerca do tema na referida legislação, que prevê a regulamentação do regime apenas no que se refere às patentes (BRINGER..., 2021).

Assim, a cotitularidade de marca na França acaba por ser regida pelas regras do regime geral de copropriedade previsto no Código Civil Francês, o que significa que os cotitulares têm liberdade para usar a marca, desde que não prejudique os direitos dos demais titulares, ou seja, a utilização da marca individualmente por um cotitular não depende da aquiescência dos demais (LEVALET, 2015).

Entretanto, atos importantes para a manutenção e proteção da marca, como por exemplo, a renovação do registro, sua transferência, licença de uso à terceiro e até mesmo para propor uma ação em face de possíveis infratores, dependem, obrigatoriamente, da concordância de todos os titulares conjuntamente.

Isto posto, dado que não existe uma regulamentação específica, para as marcas registradas em cotitularidade no país, à não ser a legislação civilista, recomenda-se que os cotitulares realizem um contrato estipulando como deverá ser regido o negócio entre as partes (BRINGER..., 2021), e que este contrato seja averbado no Escritório de Marcas e Patentes Francês para que seja oponível à terceiros (LEVALET, 2015).

### 3.2 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA ITÁLIA

A Itália é um país que também expressamente prevê a possibilidade de se registrar uma marca em regime de cotitularidade, tal previsão está no art. 6º do Código de Propriedade Industrial Italiano, que ultrapassa a simples permissão do regime para os de Propriedade Industrial, mas preconiza que serão aplicadas as regras de copropriedade do Código Civil Italiano às relações entre os titulares do bem se não houver disposição em contrário entre as partes (TROIANI, 2017).

Assim, na Itália, o legislador se antecipou, não deixando margens para interpretações diversas sobre o assunto, e dispôs categoricamente que as relações entre os titulares serão

regidas pela legislação Civil, no que compatível, caso as partes não compactuem de modo diverso.

Com efeito, é possível verificar que existe uma preocupação com que a marca pertencente à mais de um titular não cause engano entre público consumidor, ou seja, que diferentes e simultâneos usos pelos seus proprietários não afete a marca à ponto de um consumidor, por exemplo, adquiri-la com qualidades diferentes de acordo com o produto ou serviço oferecido por cada titular. Esta preocupação, portanto, refere-se à concepção de que a marca indica uma origem e qualidade ao consumidor.

A preocupação supramencionada não é puramente abstrata, sendo possível, inclusive, a revogação de uma marca por engano superveniente, de acordo com o artigo 14, parágrafo 2º do Código Italiano de Propriedade Industrial. Por isso, é recomendável que a utilização da marca de se dê de forma comum com vistas à evitar problemas relacionados à possíveis confusões causadas por usos diferentes do mesmo signo distintivo, ao mesmo que tempo que recomenda-se que tal relação seja regida por um contrato entre as partes, evitando-se riscos de confusão entre os consumidores e desgastes entre as partes (TROIANI, 2017).

### 3.3 A COPROPRIEDADE DE MARCA NA ARGENTINA

A Argentina possui uma peculiaridade frente aos demais países do Mercosul, pois foi o primeiro Estado Membro à legislar especificamente sobre o condomínio de marcas (ZYGIER, 2010). O assunto, então, foi regulado pela Lei 22.362 de 26 de dezembro de 1980, a chamada *Ley de Marcas e Designaciones*.

A Lei argentina 22.362/198 dispõe em seu artigo 9º, que o registro de marca pode ser obtido em por duas ou mais pessoas conjuntamente, e segue adiante, determinando, ainda, que os titulares devem agir em conjunto para licenciar, transferir e renovar a marca registrada, mas que qualquer um deles pode agir por conta própria, sem demandar o consentimento e participação dos demais, para apresentar oposições administrativas à registros de terceiros, para propor ações judiciais de defesa da marca e para fazer uso do registro marcário (DURLACH, 2017).

Em que pese a referida lei não esgotar o assunto, e, em verdade, ser bem pontual quanto ao regime de cotitularidade de marca, certo é que provê uma noção geral sobre a matéria, e naquilo que é silente, deve ser interpretada em conjunto com o Código Civil e Comercial, permitindo-se, assim, que o regime seja mais bem aproveitado no país.

Resta claro, portanto, que para atuar limitando o direito dos demais titulares no que tange ao condomínio de marcas na Argentina, é preciso obter a autorização de todos os proprietários, enquanto os atos de conservação podem ser tomados por um dos titulares individualmente, bem como o seu uso por cada proprietário não demanda a participação nem o consentimento dos demais, ou seja, sobre a cota-parte do bem indivisível cada cotitular pode exercer todos os atos inerentes a esse direito.

Contudo, inobstante a Argentina ser um dos poucos países que legislou especificamente sobre o regime de cotitularidade de marcas, também é recomendável que os cotitulares estabeleçam os limites de seus direitos e deveres através de um contrato, prevenindo discussões que não estejam previstas na legislação especial e civil do país (DURLACH, 2017).

#### 3.4 A COPROPRIEDADE DE MARCA NOS ESTADOS UNIDOS

Nos Estados Unidos, uma vez que o país é adepto ao sistema da *common law*, a cotitularidade marcária é permitida há décadas, exemplo disso são as famosas marcas SUPER HERO e SUPER HEROS de propriedade das empresas Marvel e DC Comics em conjunto, desde 1979 no país (WORLD TRADEMARK REVIEW, 2014).

Assim, o peticionamento de pedidos de marcas através do Escritório de Patentes e Marcas estadunidense, o chamado United States Patent and Trademark Office (USPTO) permite que duas ou mais pessoas jurídicas e/ou físicas requeiram um registro de marca conjuntamente, conforme se entende do § 2.21 da Lei de Marcas dos Estados Unidos.

Entretanto, existem peculiaridades no país que fazem com o registro de marca em cotitularidade não seja estimulada nos Estados Unidos, pois há uma fundada preocupação com a identificação da origem da marca. Ou seja, é necessário que os cotitulares garantam uma fonte comercial única do produto ou serviço, o que significa que uma mesma marca não pode ser

usada pelos cotitulares em produtos ou serviços distintos, sob pena de o escritório de patentes indeferir seu registro (DIGIACOMO, 2020).

Isto posto, em que pese o registro de marca em cotitularidade ser plenamente possível nos Estados Unidos, é sobremaneira desencorajado, e até mesmo entendido como contrário à política fundamental de marcas, pois há uma fundada preocupação com a indicação de origem da marca e a proteção do consumidor levados em conta os aspectos do direito e da jurisprudência estadunidense. Por isso, neste país também é recomendável que o regime de cotitularidade de marca esteja firmado através de um contrato entre as partes (TRADEMARK ENGINE, 2022).

### 3.5 A COPROPRIEDADE DE MARCA NOS REINO UNIDO

A Lei de Marcas de 1994 também permite a cotitularidade de um registro de marca no Reino Unido, definindo, ainda, como deve ser regida a relação entre os proprietários do registro, conforme é possível verificar da Seção 23 da referida norma.

Cabe ressaltar, porém, que no Reino Unido é recomendável que as partes realizem um acordo para reger o regime de cotitularidade dos bens de Propriedade Industrial, incluindo-se obviamente, as marcas (MURGITROYD, 2022) e apenas na ausência de convenção entre as partes, é que será aplicável o regimento da Seção 23 da Lei de Marcas de 1994, a chamada “posição padrão”, e em inglês, “*default position*”.

Assim, no Reino Unido, quando duas ou mais pessoas ou empresas obtém um registro de forma conjunta, salvo acordo em contrário, a lei determina que cada uma delas tem direito sob uma parte considerada igual e indivisa do ativo intangível, isso significa que o uso da marca por cada proprietário pode ocorrer de forma individual sem demandar qualquer consentimento dos demais proprietários.

A mesma Seção da Lei de Marcas define o que não pode ser feito sem a autorização dos demais parceiros, como conceder licenças de uso da marca registrada à terceiros, ceder ou hipotecar sua parte do registro. Aliás, em se tratando da prerrogativa de propor ações de infração em face de terceiros infratores, os cotitulares até podem instaurá-la sem a presença dos demais,

entretanto, a ação apenas prosseguirá caso os demais titulares sejam incluídos no polo ativo ou passivo da demanda.

### 3.6 AS SEMELHANÇAS DA REALIDADE BRASILEIRA COM OS DEMAIS PAÍSES QUE ADOTAM O REGIME DE COTITULARIDADE MARCÁRIA

É possível verificar da experiência de outros países que permitem a cotitularidade de marca que o regime não é regulamentado de forma pormenorizada pelas legislações de cada um, sendo em alguns países, inclusive, desestimulado que se registre uma marca em conjunto.

Seja como for, é possível verificar a experiência de outros países que existe um ponto nodal sempre levantado quando se está em discussão o regime de cotitularidade de marca: a existência de um contrato.

Certamente é preciso atentar-se que cada ordenamento jurídico tem suas especificidades, o que influencia diretamente na visão do assunto em cada país. Contudo, inobstante as diferenças de cada um, pode ser proveitoso utilizar a bagagem estrangeira para proporcionar uma melhor análise e aplicação do instituto da cotitularidade marcária no país.

É possível concluir da análise acerca da cotitularidade em outros países, que a legislação civil é, de fato, usada como base na análise dos direitos e deveres dos cotitulares de uma mesma marca. Contudo, verifica-se que é recomendável a existência de um contrato para melhor atender às necessidades dos coproprietários durante a existência da parceria.

Desta feita, é certo que a realização de um contrato entre os titulares de um registro conjunto de marca não é um requisito legal no Brasil, muito menos indispensável para possibilitar a convivência entre os cotitulares de um pedido ou registro de marca, tendo em vista que diante da inexistência de convenção entre as partes será aplicável todo o regramento do Código Civil de 2022.

Como visto no capítulo anterior, a aplicação do Código Civil, no que tange à disciplina de condomínio dos bens móveis, deve ocorrer na medida em que o art. 5º da LPI expressamente dispôs que os direitos de propriedade industrial são considerados, para todos seus efeitos legais, bens móveis.

Entretanto, é preciso atentar-se que os regramentos do condomínio presentes no Código Civil podem não ser, necessariamente, os que irão reger a relação jurídica dos cotitulares de uma marca no Brasil, uma vez que, ainda que não haja nenhuma obrigação para tal, os titulares podem estipular por um acordo de vontades, os direitos e responsabilidades em relação ao ativo industrial.

Soma-se a isso, o fato de que as disposições do Código Civil tampouco podem ser as melhores para serem aplicadas numa relação entre cotitulares de marca, e que nem mesmo esgotam as principais questões que podem surgir da colocação em prática do regime de cotitularidade marcária.

Isso porque, existem questões oriundas das relações privadas entre os cotitulares, que a lei civil não é - ao menos até o momento - capaz de antecipar. Além disso, existem peculiaridades casuísticas que também podem extrapolar o que está regulamentado pela Resolução 245/2019 do INPI, pela Lei de Propriedade Industrial e pelo Código Civil, e tudo isso pode estar abarcado em um contrato firmado entre os cotitulares.

Por exemplo, não cabe ao INPI anotar a porcentagem que cada cotitular detém sobre o bem, o que significa que para a autarquia, cada titular tem uma parcela igual sobre o ativo. No mesmo sentido está o Código Civil, que na ausência de convenção em contrário determina que presumir-se-á iguais as partes ideias de cada condômino (art. 1.315, parágrafo único, CC/02).

No entanto, é muito possível que cada um dos titulares tenha contribuído e participado em diferentes porcentagens na construção e ascensão da marca. Tal questão pode estar prevista em um contrato, e, assim, permitir que cada um tenha direitos e deveres sob à exata porcentagem que lhe compete.

Outro exemplo do que pode ser útil de ser convencionado é a atuação dos cotitulares em face de infratores da marca, pois, uma vez que as medidas legais podem ser custosas e demandar esforços pode ser importante que as partes estejam de comum acordo de como irão atuar e custear para proteger o ativo registrado em conjunto.

Destarte, existem questões ainda mais complexas que a lei civil não prevê e são extremamente relevantes de serem analisadas no que concerne aos Direitos de Propriedade Industrial, como a responsabilidade e permissão para obter registros no exterior, porquanto a obtenção de um registro no exterior por apenas um dos titulares pode não apenas impactar diretamente nos direitos dos demais cotitulares, como pode causar um imbróglio de direito internacional, uma vez que eventuais litígios sobre o assunto podem acabar tendo de ser solucionados sob a égide de ordenamentos jurídicos estrangeiros.

Isto posto, a autonomia das partes possibilita que os cotitulares possam acordar, através da realização de um negócio jurídico, sobre a criação, administração, proteção, extinção, uso, alienação e tudo o que mais possa existir em relação à um pedido e/ou registro de marca no Brasil, gerando, portanto, maior segurança jurídica para as partes, senão vejamos:

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.

(...).

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.

(...).

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 (BARÃO, 2019, p. 02).

Portanto, é possível verificar que independentemente da legislação de cada país e/ou organismo, existe, no geral, uma forte orientação para que os Direitos de Propriedade Industrial criados e geridos em conjunto, sob o regime de cotitularidade, estejam firmados por um contrato entre os seus variados proprietários.

Desta feita, independentemente de o ordenamento jurídico prever algumas regras específicas para o condomínio de marcas ou deixar a matéria sobre a responsabilidade da legislação civil, dificilmente a lei será capaz de exaurir a complexidade da matéria,

principalmente no que tange às relações intracondominiais, ou seja, no que tange à relação entre os diversos titulares de uma mesma marca.

Por isso, a existência de um contrato entre os cotitulares de um registro ou pedido de registro de marca se mostra um fator de elevada importância para conferir maior segurança jurídica entre os titulares e para permitir a própria manutenção da própria reputação e boa-fama do bem intangível, uma vez que pode ser convencionado até mesmo os limites de uso da marca por cada um dos coproprietários.

O Código Civil, então, confere diretrizes para reger o condomínio de marcas caso as partes não estipulem de maneira diversa, sendo de grande relevância para aqueles que nada convencionam sobre o assunto. Entretanto, as especificidades que envolvem um registro ou pedido de registro de uma marca levam à conclusão de que um contrato – até o momento – pode ser o meio mais eficiente e seguro de conduzir o regime de marcas em cotitularidade.

## CONCLUSÃO

Através de uma análise exploratória e de revisão bibliográfica sobre o tema do regime de marcas em cotitularidade foi possível concluir este bem imaterial, não somente tem natureza jurídica de propriedade, conforme entende a doutrina majoritária de Propriedade Industrial, como o legislador expressamente decidiu equipará-lo aos bens móveis, abrindo, assim, o caminho para a aplicação do CC/02 naquilo que a LPI permanece silente.

Assim, verificou-se que a Resolução 245/2019 do INPI, apesar de trazer uma importante inovação no que tange ao registro de marca, eis que permitiu o regime de cotitularidade no Brasil em cumprimento as exigências firmadas pelo Protocolo de Madri, não abrange toda a diversidade de questões que circundam o regime, principalmente no que tange às relações entre os titulares do bem em comunhão.

Desse modo, para além das questões administrativas do registro de marca em cotitularidade, foi minuciosamente analisada a classificação do condomínio de marcas, traçando-se, assim, uma análise de quais direitos e deveres terão cada um dos cotitulares de um registro marcário, de acordo com as regras do condomínio de bens móveis previstas no CC/02, que são aplicáveis caso não haja qualquer contrato regendo o regime entre os diversos titulares.

Diante da análise do regramento do condomínio de marcas sob a ótica do CC/02, foi possível identificar que as normas civilistas, apesar de suma importância para a análise do tema, podem não ser suficientes para abranger as especificidades da cotitularidade marcária, pois existem questões oriundas das relações privadas entre os cotitulares, que a lei civil não é - ao menos até o momento - capaz de antecipar. Além disso, existem peculiaridades casuísticas que também podem extrapolar o que está regulamentado pela Resolução 245/2019 do INPI, pela LPI e pelo CC/02, e tudo isso pode estar abarcado em um contrato firmado entre os cotitulares.

Por isso, a análise final deste trabalho ocupou-se em estudar o regime de marcas em cotitularidade em outros países, tais como, França, Itália, Argentina, Estados Unidos e Reino Unido, em que foi possível concluir que independentemente das especificidades de cada ordenamento jurídico, em todos os demais países, como no Brasil, é recomendado que um contrato firme todas os direitos e deveres dos cotitulares, porquanto as legislações, até o momento, não são capazes de exaurir a amplitude e a complexidade do condomínio de marcas.

## REFERÊNCIAS

BAIOCCHI, Enzo. **Direito do usuário anterior de boa-fé**: INPI muda entendimento e arguição do direito de precedência ao registro de marca também é possível em sede de processo administrativo de nulidade. Disponível em: <https://ids.org.br/direito-do-usuario-anterior-de-boa-fe-inpi-muda->

BARÃO, Natascha Ballester. **A cotitularidade de marca nas relações empresariais e comerciais**. Disponível em: [https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/57D4AA8DCB653D\\_Acotitularidadedemarca nasrelac.pdf](https://www.migalhas.com.br/arquivos/2020/4/57D4AA8DCB653D_Acotitularidadedemarca nasrelac.pdf). Acesso em 25 out. 2022.

BARBOSA, Denis Borges. **Tratado da Propriedade Intelectual**. Tomo I. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2021.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988**. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/constituicao/constituicao.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm). Acesso em: 17 nov. 2022.

BRASIL. **Decreto Legislativo nº 49/2019**. Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decleg/2019/decretolegislativo-49-28-maio-2019-788217-publicacaooriginal-158028-pl.html> . Acesso em 07 dez. 2022.

BRASIL. **Lei 9.279/96, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Disponível em: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sustentabilidade/tecnologia-agropecuaria/arquivos-de-legislacoes-de-tecnologias/lei-no-9-279-de-14-de-maio-de-1996.pdf/view>. Acesso em: 17 nov. 2022.

BRASIL. **Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002**. Institui o Código Civil. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/2002/110406compilada.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.406%2C%20DE%2010%20DE%20JANEIRO%20DE%202002&text=Institui%20o%20C%C3%B3digo%20Civil.&text=Art.,e%20deveres%20na%20ordem%20civil](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2010.406%2C%20DE%2010%20DE%20JANEIRO%20DE%202002&text=Institui%20o%20C%C3%B3digo%20Civil.&text=Art.,e%20deveres%20na%20ordem%20civil). Acesso em: 17 nov. 2022.

BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **EREsp 1860630/RJ**. Rel.: Min. Maria Isabel Gallotti. Julgamento em: 04 out. 2021.

BRINGER ip conseils en propriété industrielle. **Bringer IP**. Disponível em: <https://www.bringer-ip.com/post/copropriete>. Acesso em 24 out. 2022.

CERQUEIRA, João da Gama Cerqueira. **Tratado da Propriedade Industrial**. Rio de Janeiro: Forense, 1946.

CODE de la propriété intellectuelle. Lei 92-597 1992-07-01 de 3 de julho de 1992. **Legi France**. Disponível em: <https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006069414/>. Acesso em 24 out. 2022.

CODICE della Proprietà Industriale. Decreto Legislativo de 10 de fevereiro de 2005. **Normattiva**. Disponível em: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30>. Acesso em 24 out. 2022.

DIAS, José Carlos Vaz. Aspectos Legais Relativos à Co-titularidade de Invenções: O Código Civil e a Lei de Inovação em Perspectiva. **Revista Semestral de Direito Empresarial**, Rio de Janeiro, n. 3, jul./dez. 2008.

DIGIACOMO, John. **Legal Cautions With Respect to Jointly Owning Trademarks**. Disponível em: <https://revisionlegal.com/trademark/legal-cautions-with-respect-to-jointly-owning-trademarks/>. Acesso em 25 out. 2022.

DURLACH, Mercedes. **Divide y no reinarás**: las debilidades ocultas en la co-titularidad de las marcas. Disponível em: <http://www.palacio.com.ar/publicaciones-y-boletines/co-titularidad-de-marcas>. Acesso em 24 out. 2022.

GOMES, Orlando. **Direitos Reais**. 21. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Boletim mensal de propriedade industrial**: estatísticas preliminares. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas>. Acesso em: 6 abr. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. **Estatísticas e estudos econômicos**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas>. Acesso em: 6 abr. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Resolução INPI/PR n. 245/2019, de 27 de agosto de 2019**. Dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas. Disponível em: [https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta\\_publica/resolucao-245-2019-cotitularidade.pdf](https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/consulta_publica/resolucao-245-2019-cotitularidade.pdf). Acesso em: 22 nov. 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. **Manual de Marcas do INPI**. Instituído pela Resolução INPI/PR n° 249/2019, em 02 de fevereiro de 2022. Disponível em: [http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02\\_O\\_que\\_%C3%A9\\_marca#2-O-que-%C3%A9-marca](http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/02_O_que_%C3%A9_marca#2-O-que-%C3%A9-marca). Acesso em: 17 nov. 2022.

LEVALET, Catherine. **Keep your friends close** – how to stay partners in co-ownership. Disponível em: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/keep-your-friends-close-how-stay-partners-in-co-ownership>. Acesso em 24 out. 2022.

LEY de Marcas e Designaciones. Lei ° 22.362 de 26 de dezembro de 1980. **InfoLeg**. Disponível em: <http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/18803/texact.htm>. Acesso em 24 out. 2022.

LIMA, Esther Lins. **Aspectos jurídicos relativos à titularidade de patentes resultantes de aliança estratégica para inovação entre universidade e empresa à luz da lei de inovação brasileira**. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/academia/arquivo/arquivos-biblioteca/LIMAEstherLins2011.pdf> . Acesso em 22 out. 2022.

LOURENÇO, Arthur Felipe Cândido. A co-propriedade das marcas. **Revista Eletrônica do IBPI**, ano 1, n. 1, 2008.

MORO, Cecília Fabbri; CESÁRIO, Kone Prieto Furtunato. Uma breve revista às funções marcárias. **Anais do Congresso Nacional do CONPEDI**, n. 22, Niterói, 2012.

MURGITROYD. **Joint ownership of trademarks**. Disponível em: <https://www.murgitroyd.com/faqs/trade-mark-co-ownership/>. Acesso em 25 out. 2022.

José Carlos Tinoco Soares. Tratado da Propriedade Industrial. Marcas e Congêneres. Vol. 1, Editora Jurídica Brasileira. Primeira Edição. 2003.

PEREIRA, Caio Mário da Silva. **Instituições de Direito Civil: direitos reais**. 27. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Marcas. Aquisição, Exercício e Extinção de Direitos**. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2019.

SCHMIDT, Lélío Denicoli. **Registro de marca**. Tomo Direito Comercial. 1. ed. Disponível em: <https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/225/edicao-1/registro-da-marca>. Acesso em 06 nov. 2022.

SCHREIBER, Anderson. **Manual de direito civil contemporâneo**. 4. ed. - São Paulo: Saraiva, 2021.

SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual no novo Código Civil brasileiro. **Revista de Direito Empresarial**, n. 2, p. 95-117, 2004.

TARTUCE, Flávio. **Manual de Direito Civil: volume único**. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017.

TEPEDINO, Gustavo; MONTEIRO FILHO, Carlos Edison do Rêgo. **Fundamentos do Direito Civil: direitos reais**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

TRADE Marks Act 1994. **Legislation Gov. UK**. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1994/26/section/23> . Acesso em 25 out. 2022.

TRADEMARK ENGINE. **How to File for Joint Ownership in a Trademark**. Disponível em: <https://www.trademarkengine.com/trademarks/joint-ownership-trademark>. Acesso em 25 out. 2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Agravo de Instrumento 2054108-13.2021.8.26.0000**. Rel.: Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves. Julgamento em: 11 maio 2021.

TROIANI, Eva. **Who is Entitled to Register a Trademark**. Disponível em: <https://registrare-marchio.com/en/who-can-register-a-trademark/>. Acesso em 24 out. 2022.

U.S. trademark law rules of practice & federal statutes. **USPTO**. Disponível em: <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/tmlaw.pdf>. Acesso em 25 out. 2022.

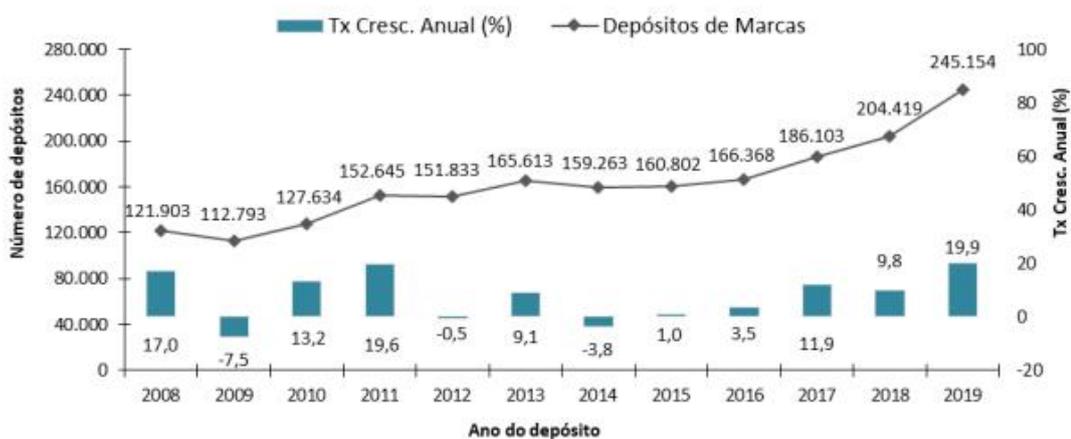
VITAL, Danilo. **STJ começa a julgar permissão para Dado e Bonfá usarem o nome Legião Urbana**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2021-abr-06/stj-comeca-julgar-permissao-uso-nome-legiao-urbana>. Acesso em 11 out. 2022.

WORLD TRADEMARK REVIEW. **When two become one – the complications of joint mark ownership**. Disponível em: <https://www.worldtrademarkreview.com/article/when-two-become-one-the-complications-of-joint-mark-ownership>. Acesso em 25 out. 2022.

ZYGIER, Analia. **Las Marcas en Copropiedad. Diário Judicial**. Disponível em: <https://www.diariojudicial.com/nota/3334#:~:text=Existe%20copropiedad%20sobre%20una%20marca,es%20due%C3%B1o%20por%20si%20solo>. Acesso em 24 out. 2022. TRIBUNAL DE

## ANEXO 1 - GRÁFICO DO INPI: PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCAS DEPOSITADOS NO BRASIL ENTRE 2008 E 2019

**Figura 3.1 - Pedidos de marcas depositados, 2008-2019**



Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v7.0.

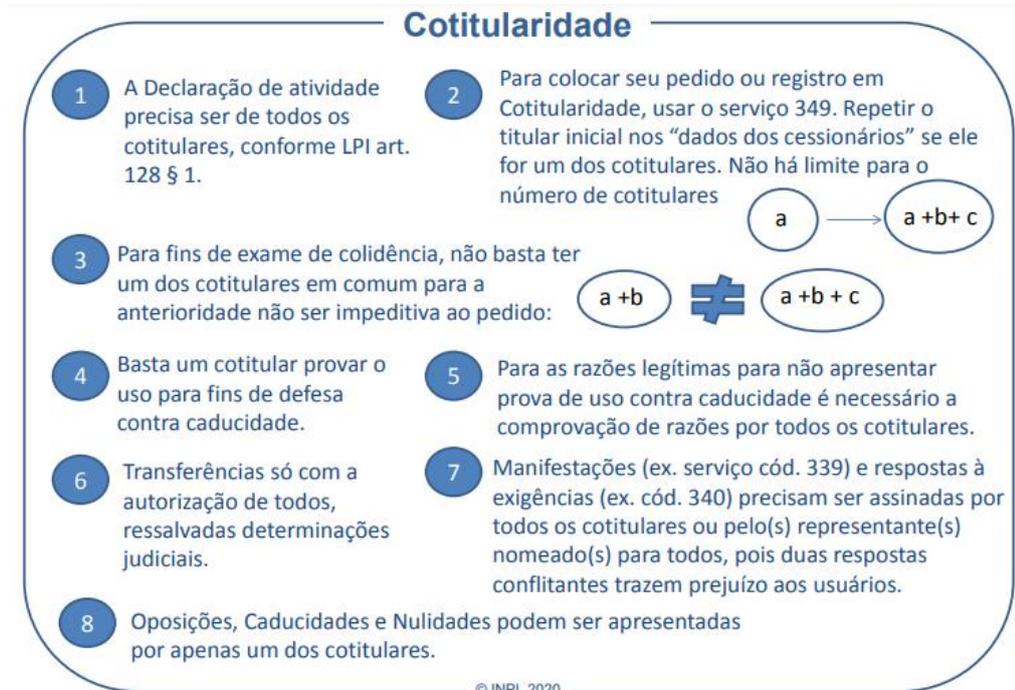
Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020.

## ANEXO 2 - DEPÓSITOS DE PEDIDOS DE REGISTRO DE MARCA NO BRASIL DESDE MARÇO DE 2020



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020.

### ANEXO 3 - QUADRO DO INPI: RESUMO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO REGIME DE COTITULARIDADE



Fonte: Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, 2020.