

Cotitularidade de marcas: uma ferramenta possível

21.12.2020 2 minutos de leitura

Autores

Tathyana Milana Candu

Áreas relacionadas

Propriedade Intelectual

Assuntos

Propriedade Intelectual Tathyana
Milana Candu

A possibilidade de efetivação de registro de marca em cotitularidade sempre foi reivindicação comum entre os agentes do mercado, que muitas vezes eram levados a constituir sociedade com o único propósito de partilhar a propriedade sobre a marca. Muito embora não haja proibição legal para a existência de condomínio de bens de propriedade industrial, o INPI não fornecia os mecanismos necessários para o registro de uma marca em nome de mais de um titular.

No entanto, com a recente adesão do Brasil ao Protocolo de Madri¹, o INPI foi instado a revisar a questão para se adequar aos procedimentos do Protocolo, o qual permite a cotitularidade de marcas.

Dessa forma, o INPI emitiu a Resolução No. 245/2019, finalmente permitindo e regulando a cotitularidade no âmbito das marcas. Ainda que a referida resolução tenha entrado em vigor em 2019, o sistema do INPI somente se tornou apto a processar pedidos de registro e registros em cotitularidade a partir de 15 de setembro de 2020. Desde então, já é possível apresentar novos pedidos de registro de marca em nome de mais de um titular, o que facilita a regularização e publicidade da titularidade de marcas por mais de uma pessoa física ou jurídica, desde que todos exerçam, de forma lícita e efetiva, atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados no registro.

A novidade não se restringe a novos pedidos, sendo também possível a inclusão de cotitulares em pedidos/registros existentes, mediante um requerimento de anotação de transferência de titularidade, que deve compreender todas as marcas iguais ou semelhantes, sob pena de cancelamento dos processos não incluídos na transferência.

No regime de cotitularidade as partes deverão em regra agir conjuntamente perante o INPI, ressalvados alguns atos que podem ser praticados pelos cotitulares separadamente (como a apresentação de oposições, processos administrativos de nulidade e caducidades, dentre outros).

A cotitularidade é, sem dúvidas, um mecanismo importante para os titulares de marcas, uma vez que reconhece uma situação jurídica que efetivamente existe e não poderia ser “desconsiderada” pelo INPI.

NOTAS:

¹Tratado internacional que facilita o registro de marcas em diversos países ao redor do mundo.

>>> Quer receber nossos conteúdos no seu e-mail? **Faça seu cadastro.**

Crédito da imagem: Christina Wocintechchat/Unsplash

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Tathyana Milana Candu