



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA-GERAL DA UNIÃO  
CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AO MINISTÉRIO DA CULTURA  
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE POLÍTICAS CULTURAIS  
ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO B, 3º ANDAR

**PARECER n. 00611/2018/CONJUR-MINC/CGU/AGU**

**NUP: 01400.016287/2018-87**

**INTERESSADOS: COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO (COFIS/MINC)**

**ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES**

**EMENTA:**

I – Administrativo. Consulta da SEFIC. Suposta utilização indevida de marca mista registrada no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI em projeto cultural incentivado em trâmite neste Ministério da Cultura.

II – Necessidade de comprovação de legitimidade de entidade associativa requerente para vindicar proteção de marca cuja titularidade pertence à pessoa natural.

III - Necessidade de comprovação do espectro de proteção conferido aos elementos integrativos da marca mista registrada. Sugestão de oitiva da associação requerente para que comprove se a expressão nominativa DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR pode ser considerada como passível de proteção marcária de forma separada em razão do registro de marca mista concedida.

IV – Encaminhamento dos autos à SEFIC, para adoção das providências de sua alçada.

V - À consideração superior.

Prezado Consultor Jurídico,

1. Cuidam os presentes autos de consulta formulada pela SEFIC, nos termos do Despacho nº 0679227, por meio do qual requer opinião deste órgão jurídico acerca dos *“possíveis impedimentos no uso da marca registrada “Dançando para não dançar” no título do pronac 16-5096, uma vez que na admissibilidade da proposta cultural, não é feita análise de marcas registradas e, portanto, no âmbito técnico, não apresenta impeditivo para a aprovação de projetos incentivados”*.

2. Esclarece a SEFIC que foi recebida denúncia formulada pela ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR (Cnpj 02.859.970/0001-72) que narra suposta utilização indevida da marca “DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR” pela proponente CLÁUDIA DILETA TONIAL NOVAES no título do Pronac 16-5096, enquadrado na Área Cultural: Artes Cênicas e no Segmento Cultural: Dança.

3. Consta dos autos a informação de que a marca “DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR” foi registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, conforme documento nº SEI [0679226](#), em favor da Sra. THEREZA CHRISTINA AGUILAR.

4. Instada a se manifestar a proponente CLÁUDIA DILETA TONIAL NOVAES aduziu que *“não era do conhecimento da ora postulante a existência da entidade denunciante, muito menos que a mesma possuía marca/registrada em relação ao nome DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR, até mesmo pelo fato de que referido nome é composto por expressões genéricas, as quais não tem restrição de uso na língua portuguesa, ressaltando-se por fim que o projeto apresentado vem sendo desenvolvido conforme proposto, sendo levado a efeito os seus objetivos e planejamentos apresentados junto a este Ministério.”*

5. **É o breve relatório. Passo à análise.**

6. Primeiramente, destaco competir a esta Consultoria Jurídica, nos termos do art. 11 da Lei Complementar nº 73/1993, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe cabendo adentrar em aspectos relativos à conveniência e à oportunidade da prática dos atos administrativos, reservados à esfera discricionária do administrador

público legalmente competente. Tampouco cabe a esta Consultoria examinar questões de natureza eminentemente técnica, administrativa e/ou financeira.

7. **Ademais, registro que a presente manifestação apresenta natureza meramente opinativa, e por tal motivo, as orientações estabelecidas não se tornam vinculantes para o gestor público**, o qual pode, de forma justificada, adotar orientação contrária ou diversa daquela emanada por esta Consultoria Jurídica.

8. A consulta formulada cinge-se à verificação dos eventuais efeitos jurídicos decorrentes da suposta utilização indevida de marca registrada como título de projeto cultural apresentado no âmbito desta Pasta.

9. De início, esclareço que o inciso XXIX do art. 5º da Constituição Federal estabelece a proteção legal às marcas, com vistas a atender o interesse social e proporcionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do país nos seguintes termos:

Constituição Federal

Art. 5º (...)

XXIX - **a lei assegurará** aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como **proteção** às criações industriais, **à propriedade das marcas**, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

10. A concretização dessa garantia constitucional se deu com o advento da Lei nº 9.279/96, que regula a proteção relativa à propriedade industrial, ramo em que o sistema marcário está inserido.

11. De acordo com este regramento normativo, as marcas são definidas como sinais distintivos visualmente perceptíveis que servem para identificar produtos, mercadorias e serviços, passíveis de registro no âmbito do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI.

12. Essa autarquia federal possui a competência exclusiva para apreciar os requisitos jurídicos e técnicos necessários para se conferir a proteção da marca no território nacional.

13. A partir do deferimento de registro da marca pelo INPI, o titular pode exigir a exclusividade do seu uso ou mesmo afastar terceiros que eventualmente estejam prejudicando sua atuação no ramo específico de atividade em que a proteção tenha sido concedida.

14. Fixadas essas premissas, observo que consta dos autos a informação de que a Sra. THEREZA CHRISTINA AGUILAR, representante da entidade ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR (Cnpj 02.859.970/0001-72), registrou a marca mista<sup>[1]</sup> **DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR** perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, nos termos do processo nº 819904600 em trâmite naquela autarquia federal (doc. SEI nº 0679226).

15. Alega a representante da entidade ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR (Cnpj 02.859.970/0001-72) que a proponente Sra. CLAUDIA DILETA TONIAL NOVAES nominou seu projeto cultural promovido no âmbito deste Ministério com o título de DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR, conforme se observa do PRONAC 165096, o que, em tese, ofenderia o direito de propriedade intelectual concedido pelo INPI.

16. Destaco que a alegada ofensa aos direitos da titular da marca registrada ocorreu em função suposta da utilização indevida do elemento nominativo da marca que consiste na expressão DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR.

17. **Dessa feita, verifico a necessidade de esclarecimento de dois pontos para que, em seguida, seja possível realizar uma análise jurídica definitiva sobre o caso.**

18. O primeiro ponto consiste em saber se a titular da marca Sra. THEREZA CHRISTINA AGUILAR transferiu à entidade ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR (Cnpj 02.859.970/0001-72) sob forma de licença ou cessão o direito sobre a utilização da marca concedida. Essa situação merece ser aclarada para que se possa verificar a legitimidade da aludida entidade associativa para se insurgir contra a suposta utilização indevida de marca conferida à pessoa natural. É que consoante o teor doc. SEI nº 0679226 a marca foi registrada em nome da Sra. THEREZA CHRISTINA AGUILAR e não em nome da entidade associativa requerente.

19. **Nesse ponto, sugiro nesse ponto que a entidade ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR seja instada a apresentar o liame contratual que confira a legitimidade para o exercício da tutela da marca registrada em nome da Sra. THEREZA CHRISTINA AGUILAR.**

20. A segunda situação a ser esclarecida, consiste na correta identificação do âmbito de abrangência da proteção marcária concedida. E, para tanto, entendo prudente que se notifique a associação requerente para que esclareça e comprove se a proteção marcária conferida pelo INPI abrange **DE FORMA SEPARADA** os elementos nominativos e figurativos descritos na marca registrada.

21. Explica-se: a marca mista protegida é composta por um elemento nominativo que abrange a expressão DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR e um elemento figurativo que consiste na figura estilizada de duas bailarinas executando uma dança. Em regra, a proteção das marcas mistas é conferida em relação à combinação de ambos os

elementos e não aos elementos de forma separada. A marca é mista porque combina elementos figurativos e nominativos e o espectro de proteção envolve - em tese - a utilização conjugada e indissociável de ambos os elementos.

22. Consoante a análise do documento obtido na base de dados do INPI (doc. SEI nº 0679226) a proteção conferida – a princípio – abrange a marca mista com um todo e, portanto, refere-se à combinação indissociável dos elementos nominativos e figurativos que a compõem.

23. Ante tal cenário, entendo necessário que a entidade requerente esclareça e comprove se a proteção marcária conferida pelo INPI abrange os elementos nominativos e figurativos descritos de forma independente ou se a proteção conferida pela autarquia federal responsável somente diz respeito à figura mista em si, como a princípio se observa do teor do doc. doc. SEI nº 0679226.

24. A partir dessa informação, este órgão jurídico poderá opinar de forma definitiva sobre a efetiva existência de eventual conflito marcário e as respectivas consequências de tal situação em face da legislação do mecenato.

25. Ante o acima expandido, sugiro que se intime a ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR (Cnpj 02.859.970/0001-72) com vistas a esclarecer e comprovar se a proteção marcária conferida à marca mista **DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR** pelo INPI abrange os elementos nominativos e figurativos descritos de forma separada ou se a proteção conferida pela autarquia federal responsável somente diz respeito à figura mista em si, formada pela combinação indissociável do elemento nominativo e figurativo analisados.

26. Em outras palavras, a requerente deve ser instada a comprovar se a expressão nominativa DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR está protegida de forma autônoma como marca a partir do registro de marca mista deferido, o que poderia justificar a suposta utilização indevida de marca tal como alegado.

## CONCLUSÃO

27. Nos termos do presente opinativo, sugiro o encaminhamento dos autos à SEFIC para que intime a ASSOCIAÇÃO DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR (Cnpj 02.859.970/0001-72) para que comprove:

1. o liame contratual que confira a sua legitimidade para o exercício da tutela da marca mista DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR registrada em nome da Sra. THEREZA CHRISTINA AGUILAR;
2. se a proteção marcária conferida à marca mista DANÇANDO PARA NÃO DANÇAR pelo INPI abrange os elementos nominativos e figurativos descritos de forma separada ou se a proteção conferida pela autarquia federal responsável somente diz respeito à figura mista em si, formada pela combinação indissociável do elemento nominativo e figurativo analisados.

28. Após o recebimento das respostas aos dois questionamentos, sugiro o retorno dos autos para pronunciamento definitivo desta Consultoria Jurídica sobre o tema.

À consideração superior.

Brasília, 15 de outubro de 2018.

**EDUARDO MAGALHÃES**

ADVOGADO DA UNIÃO

Coordenador-Geral Jurídico de Políticas Culturais

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 01400016287201887 e da chave de acesso a5c8b810

Notas

1. <sup>^</sup> *Marca Mista é aquela que combina elementos nominativos e figurativos.*

---

Documento assinado eletronicamente por EDUARDO MAGALHAES TEIXEIRA, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 183098053 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): EDUARDO MAGALHAES TEIXEIRA. Data e Hora: 15-10-2018 15:22. Número de Série: 1795756. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.

---