

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 046/00

Em, 11/10/00

Ref.: Proc. nº 001196/00
Int.: DIRMA

EMENTA: Propriedade Industrial.
Pedido de registro de marca.
Pessoa jurídica de direito público.
Descabimento para atividade que
não se coadune com a finalidade
para a qual foi criada. Restrição
implícita na sua natureza
jurídica.

Ao Sr. Chefe da DICONs.

A Diretoria de Marcas solicita esclarecimentos sobre o item 1 da consulta formulada pelo Dr. Newton Silveira, às fls. 02, que na qualidade de professor e consultor da Universidade de São Paulo - USP indaga o seguinte: em sendo a instituição pessoa jurídica de direito público pode requerer registro de marca em qualquer classe de produto e/ou serviço, tendo em vista que o § 1º, do artigo 128 da LPI estabelece condições apenas para as pessoas de direito privado?

Cumpra esclarecer, preliminarmente, que a USP é uma autarquia e, como tal, foi criada por lei específica para desempenhar atividades típicas da Administração Pública.

Neste caso, especificamente, a autarquia é uma "pessoa jurídica de direito público, de natureza administrativa, criada para a realização de atividades educacionais" e, nesta condição, se

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

submete a determinados princípios constitucionais que limitam a sua atuação que, se não observados, implicam desvio de poder e conseqüente nulidade de seus atos.

Tais princípios, em verdade, restringem a atuação da Administração Pública. Dentre eles o princípio da legalidade que constitui uma das principais garantias de respeito aos direitos individuais, uma vez que estabelece restrições ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade.

De acordo com esse princípio, a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite.

No caso concreto, a USP está adstrita ao desempenho das funções definidas no artigo 2º do Decreto nº 6.283, de 25 de janeiro de 1934, a saber:

“Art. 2º - São fins da Universidade:

- a) - promover, pela pesquisa, o progresso da ciência;
- b) - transmitir pelo ensino, conhecimentos que enriqueçam ou desenvolvam o espírito, ou sejam úteis à vida;
- c) - formar especialistas em todos os ramos de cultura, e técnicos e profissionais em todas as profissões de base científica ou artística;
- d) - realizar a obra social de vulgarização das ciências, das letras e das artes, por meio de cursos sintéticos, conferências, palestras, difusão pelo rádio, filmes científicos e congêneres.”

De se ver, conseqüentemente, que a instituição funciona e opera na forma estabelecida no aludido decreto e nos termos de seu regulamento, razão pela qual não há que se interpretar o silêncio legal como permissivo geral, uma vez que a própria natureza jurídica da autarquia restringe a sua atuação.

Tal restrição, se aplica obviamente a quaisquer funções que venha a exercer, inclusive, a de requerer marcas, na medida em que estará sempre o seu desempenho vinculado àquelas atividades descritas no artigo 2º do Decreto que a constituiu, pois não pode desviar-se da finalidade para qual foi criada.

Infere-se daí, portanto, que o fato de o “caput” do artigo 128 da LPI não impor qualquer tipo de restrição explícita com relação à pessoa jurídica de direito público, não deve ser entendido como uma capacitação ilimitada para obtenção de marcas.

A meu ver, a “ratio legis” da Lei nº 9.279/96 (LPI), indica que a concessão de marcas às pessoas investidas de personalidade jurídica de direito público deve ficar circunscrita às respectivas áreas de atuação, ao objeto da outorga, pois a idéia básica expressada no dispositivo legal, s.m.j., deve ser aplicado a todas as hipóteses que nela caibam.

Do contrário, seria liberalizar-se este instituto, criando aberrações e afrontas ao espírito da lei marcária, e aos princípios constitucionais que norteiam a Administração Pública.

Por todo o exposto, entendo que a Universidade de São Paulo – USP, por ser uma entidade autárquica, só está apta a requerer registro de marca na classe de produto e/ou serviço que guarde consonância e correspondência com os fins a que se destina.

No mesmo sentido, já havia se pronunciado esta Divisão, conforme se verifica do PARECER/INPI/PROC/DITAC/Nº 49/88, ora em anexo.

Em que pese, ter sido a consulta formulada em nome da USP, verifico que a representação da mesma não está devidamente demonstrada no expediente que me foi encaminhado, vez que em papel timbrado do escritório do signatário “NEWTON SILVEIRA, WILSON SILVEIRA E ASSOCIADOS – ADVOGADOS”.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

Diante disso, opino no sentido de que doravante, dúvidas suscitadas por interessados que prestem serviços de consultoria sobre legislação marcária, venham cumprindo os procedimentos administrativos apropriados, inclusive, no que tange ao recolhimento das respectivas retribuições, já que, claramente, é acionada a máquina administrativa.

À consideração superior.


Márcia Affonso Moura.

Requerer

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

49/88
A/9

PARECER/INPI/PROC/DITAC/Nº 49/88

REF. Processo nº 812766326

Marca - BERGAMOTA

Int. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Assunto: Pedido de registro de entidade integrante
da Federação - art. 62 do CPI.

1. A DIRMA encaminhou o presente processo para pronunciamento quanto ao pedido de registro formulado pela municipalidade de São Sebastião do Caí, através de sua prefeitura, para a marca em destaque, nas classes 41.40 e 41.50.
2. Ressalvo, inicialmente, que a possibilidade legal da União, Estados, Territórios, Municípios, o Distrito Federal e seus órgãos de administração direta e indireta para requerer registro de marca está expressa no art. 62 do CPI.
3. Ademais, no caso em foco, a requerente é representada pelo CHEFE DO EXECUTIVO local, cuja administração municipal lhe compete.
4. Sobre o assunto manifesta-se, com clareza, HELY LOPES MEIRELLES:

"A administração municipal é dirigida pelo Prefeito que, unipessoalmente, como chefe do executivo local, comanda, supervisiona e coordena os serviços de

VA

10 40
L

peculiar interesse do município, auxiliado por Secretários Municipais ou Diretores de Departamento conforme a organização da Prefeitura e a maior ou menor desconcentração de suas atividades, sendo permitidos, ainda, a criação das autarquias e entidades paraestatais, visando à descentralização administrativa."


(in Direito Administrativo Brasileiro - pág. 679)

6. Por outro lado, estou de acordo com as conclusões de fls. 15 no que tange as classes solicitadas. Com efeito, independentemente do que dispõe a Lei Organica do Município de São Sebastião do Caí - fls. 21/41 - de leitura difícil pelo estado da cópia anexada ao processo, a organização de feiras, exposições, congressos, espetáculos artísticos, desportivos e culturais estão na esfera de atuação dos chamados serviços de peculiar interesse do Município, como destaca Hely Lopes Meirelles, na transcrição acima. Evidentemente, o mesmo não ocorre com os da classe 41.50 - serviços de representação de classe profissional e assistência à profissão.

7. Portanto, recomendo que se de continuidade ao presente pedido de registro unicamente para a classe 41.40.

À DIRMA para ciência.

DITAC, em 27 de setembro de 1988.


1988.09.27
Diretor de Registro

Li Jardo

Av. Sr. Curunador Juel

em 29.09.88

afirma Sr. Marques Villas 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA

Processo- 52.400.001196/00

Procuradoria em, 30.10.2000

Acordo com o parecer jurídico INPI/PROC/DICONS/Nº
046/00.

À consideração do senhor procurador-geral.



Mauro Sodré Maia
Chefe da Divisão de Consultoria