



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

Proc. INPI nº 820044245

PROC/DICONS, 01/02/01

PARECER/INPI/PROC/DICONS/Nº 004/2001.

Ementa:

Propriedade Industrial. Marcas. Recurso contra supressão pela DIRMA de subclasse requerida pelo interessado. Compete a DIRMA formular exigências de esclarecimentos e, se for o caso, divulgar a supressão do(s) item(ns) supostamente ilegal(is). No caso, deve ser apreciado por instância hierárquica superior, o recurso ora intentado, pois que a decisão de deferimento com apostila ou com supressão de um item requerido, situa-se na posição de indeferimento parcial do pedido tal como formulado.

Sr. Chefe da Divisão de Consultoria:

I - RELATÓRIO

1. Trata-se de indagação do GET, às fls. 20, dos autos do proc. em epígrafe, diante do fato de que a DIRMA limitou o pedido da requerente, excluindo-lhe o subitem 54, da classe 37, que no seu entender, não comportava os serviços reivindicados.

2. Observa, ainda, aquele Grupo que o pedido em exame foi concedido e que o art. 212, § 2º da LPI, estabelece que não cabe recurso contra o deferimento do pedido de registro, ainda, que no caso presente ocorreu a figura do indeferimento tácito.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

II - CONSIDERAÇÕES SOBRE A APOSTILA

3. Antes de adentrarmos no mérito da questão, sentimos a obrigação de delimitar o conceito do que venha a ser, sob o ponto de vista jurídico, a conceituação de "apostila".

4. Segundo o Vocabulário Jurídico - De Plácido e Silva, **apostila ou apostilha** é:

Expressão que se usa para indicar a nota ou o aditamento feito à margem de qualquer documento, ou papel público, para lhe acrescentar alguma coisa que lhe faltava no texto, seja para o ilustrar, ou comentar, ou para o interpretar.

Quando a apostila é feita para completar ou interpretar o texto do documento ou do escrito, fica fazendo parte dele.

Também expressa o ato pelo qual o documento, ou o instrumento de um ato, a fim de que possa valer o que nele se contém, após ser registrado ou averbado no local competentes, é devidamente anotado. E assim se apostila o diploma ou o título de nomeação: registra-se para que a pessoa diplomada, ou nomeada, venha a exercer sua profissão ou cargo. (Ed. Forense, ano 1989, págs. 172 e 173).

5. No Brasil tem sido atribuído, à apostila do registro de marcas, caráter limitador, restritivo do alcance da concessão do registro. Sob tal prisma a apostila não é de caráter orientador e se traduz, na realidade, em uma restrição, um delimitador fronteiro da concessão, quando a apostila reduz e restringe a validade do pedido inicial.



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

III - SOBRE O RECURSO CONTRA A SUPRESSÃO DA SUBCLASSE

6. A boa técnica de exame, exige a formulação de diligência à parte requerente para manifestar-se pela razão da solicitação daquele subitem, formulando-se exigência para comprovação da atividade na subclasse reivindicada.

7. Nesse rumo, em se convencendo o ilustre examinador da impropriedade na subclasse pretendida, então poderia efetuar a apostila, e àquele o direito de recorrer contra uma restrição parcial à concessão pretendida, como efetivamente o fez.

8. Tal posição não seria nova, pois o antigo Departamento Nacional da Propriedade Industrial - DNPI, previa, através do **DECRETO-LEI Nº 1005 - DE 21 DE OUTUBRO DE 1969** em sua **TABELA DISCRIMINATIVA DAS TAXAS DE SERVIÇOS FEDERAIS**, a possibilidade de pedir o cancelamento da anotação ou da apostila:

.....
28. Pedido de cancelamento de anotações e de apostilas NCr\$ 20,00

9. O aprimoramento dos atos de limitação, seja por via de apostila, seja por outra decisão regulamentar mereciam um estudo aprofundado; seria oportuno que a DIRMA encaminhasse ao Sr. Presidente do INPI, um projeto de Resolução que normalizasse as condições de apostila e restrição de direitos, prevendo, inclusive a criação da possibilidade de recurso e código específicos para suas alterações.

IV - DO CASO IN SPECIE

10. Deve-se frisar que as decisões administrativas, neste caso do INPI, não comportam a figura da decisão indeferitória tácita, devendo sempre este Instituto pautar-se por decisões objetivas, claras e passíveis de impugnações ou recursos.



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

11. Ora, sendo certo que o interessado do pedido possuiu o registro nº 812618530, que agora encontra-se extinto, não há o que se falar de possível extensão de direito.

12. Oportuno dizer que não se estende direito de concessão de registro quando houver ilegalidades, pois o ato ilegal é nulo e a nulidade não gera o direito adquirido.

13. Dessarte, tem-se, pois, que o ato de exclusão é verdadeira supressão, indeferindo-se, parcialmente o pedido de registro.

14. Para a hipótese, que se considera, a petição de recurso inserta neste processo deve ser considerada como recurso contra o indeferimento parcial do pedido e como tal analisada por instância hierárquica superior, pois que não existe atualmente a figura do pedido de cancelamento da apostila.

É o relatório. *Sub Censura.*

Julio Cesar da Silva Corrêa.
Advogado

De acordo

Ao GET

06.02.01

RICARDO LUIZ BICHEL
Procurador Geral
Port./MICT / n.º 096/88