



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

NOTA/INPI/PROC/DICONS/Nº 103/04

Ref.: Processo 821476580

Em, 07/03/04

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NÃO COMPETE À POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO PRESTAR SERVIÇO DE EDUCAÇÃO BÁSICA, FUNDAMENTAL OU SUPERIOR OU ORGANIZAR ESPETÁCULOS. ART. 144, § 5, DA CF/88. PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA "EDUCAÇÃO VIVA".

Senhor chefe da Divisão de Consultoria:

Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a aplicabilidade do art. 128, § 1º, da LPI, às pessoas de direito público e se essas entidades poderiam fundamentar pedido de registro de marca com base em acordo internacional, tendo em vista que a Polícia Militar do Estado de São Paulo apresentou pedido de registro de marca referente aos serviços contidos na classe 41, subitens 10, 20 e 40.

Feito o breve relatório, passo a opinar.

21

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL**

A Constituição Federal de 1988, no art. 37, *caput*, prescreve que a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios deverá observar diversos princípios, dentre os quais o princípio da legalidade. Da observância do princípio da legalidade decorre para as entidades regidas pelo direito público o dever de somente fazerem o que a lei permite. A atuação dos órgãos públicos é prevista em lei, sendo sua atuação adstrita aos termos contidos na legislação.

Neste passo, ainda na CF/88, encontra-se previsto que às polícias militares, órgãos da administração direta, subordinadas aos Governadores dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, competem prestar o serviço de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 144, § 5 e § 6, da CF/88). A atuação das polícias militares fica, portanto, circunscrita ao perímetro traçado na Constituição Federal, não sendo permitindo que a legislação infraconstitucional confira às polícias militares atribuições que não se amoldam ao previsto na CF/88.

Assim, ao analisar um pedido de registro de marca protocolado por entidades de direito público, caberá ao INPI verificar se a marca objeto de registro se coaduna com as atribuições legalmente previstas para essas entidades. No caso *sub examine*, denota-se, sem margem a dúvidas, que entre as atribuições da Polícia Militar do Estado de São Paulo não está a de prestar "*serviços de ensino e de educação de qualquer natureza e grau, organização de espetáculos em geral, de congresso e de feira e outros*

22

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

serviços prestados sem finalidade lucrativa ou de natureza filantrópica”
(fls. 15).

Com efeito, cabe à Polícia Militar do Estado de São Paulo, por força do supracitado art. 144, § 5, da CF/88, prestar o serviço de polícia ostensiva e a preservação da ordem pública no Estado de São Paulo. Não se insere nas atribuições da Polícia Militar do Estado de São Paulo prestar serviços de educação de qualquer natureza, nem muito menos a inusitada atribuição de organizar espetáculos em geral! Assim, o pedido de registro da marca “EDUCAÇÃO VIVA” não encontra guarida na legislação, uma vez que, com fulcro no princípio da legalidade, os serviços especificados não fazem parte do rol de atribuições legalmente previstas para a Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Note-se que as polícias militares, à semelhança das Forças Armadas, fornecem treinamentos àqueles que farão parte dos seus quadros. Entretanto, muito embora tais cursos possam ser reconhecidos, com base no art. 83 da Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), como equivalentes aos de ensino médio ou de educação superior, isso não significa que as polícias militares estariam legitimadas a prestar serviços de educação de nível intermediário ou superior, pois o treinamento oferecido busca formar os profissionais que atuarão nesses órgãos. Trata-se do exercício de uma atividade subsidiária, complementar: a capacitação daqueles que integram ou venham a integrar as polícias militares. O oferecimento de serviços de ensino nas polícias militares deve ter, guardadas as devidas proporções, a mesma finalidade que possui, por força


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCURADORIA-GERAL

do disposto no art. 1º do Decreto nº 3.182/99, no âmbito do Exército brasileiro: “Art.1º - O Sistema de Ensino do Exército tem por finalidade qualificar os recursos humanos necessários à ocupação de cargos previstos e ao desempenho de funções definidas na estrutura organizacional do Exército Brasileiro”.

Cumprе acrescentar que o art. 128, § 1º, da LPI, é aplicável tão-somente, pela sua própria redação, às entidades de direito privado. Visa obrigar que as entidades de direito privado comprovem que exercem efetiva e licitamente a atividade para a qual pedem o registro de marca. Evitando, assim, que venham a fraudar a própria finalidade do registro de marca, que é de distinguir determinados produtos e serviços prestados por determinadas empresas de outros. No que se refere às entidades de direito público, há de se ter em vista se a atividade para a qual se requer o registro de marca faz parte das atribuições da entidade de direito público, observando-se assim o princípio da legalidade.

À vista do exposto, opino no sentido de que seja indeferido o pedido de registro da marca “EDUCAÇÃO VIVA”, apresentado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma vez que o pedido não encontra respaldo na legislação.

Era o que cabia informar.


ERASMO LOPES DE SOUZA
Procurador Federal
Mat. SIAPE 1051086



**Advocacia-Geral da União
Procuradoria-Geral Federal
Procuradoria Federal-INPI
Divisão de Consultoria**

Praça Mauá, 7, 13º andar, Centro- Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063207 – Fax.: (21) 22063206

Ref.: Processo nº 821476580

Em 11/03/2004

Acordo com a NOTA/INPI/PROC/DICONS/nº 103/2004.

À consideração do senhor procurador-geral.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'M' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

**Mauro Sodré Maia
Procurador Federal
Chefe da Divisão de Consultoria**



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063208 - Fax.: (21) 22063206

25
7

Processo nº 821.476.580

Rio de Janeiro, 19 de março de 2004.

Senhora Diretora de Marcas,

Vem a esta Chefia parecer exarado pela Divisão de Consultoria desta Procuradoria.

A questão que se põe centra-se na possibilidade de se verificar qualquer formalidade de exame "ex officio" uma vez ultrapassada a fase de deferimento e concessão.

O exame de um pedido de marcas adota a sistemática contida em lei, mais especificamente com relação aos seguintes preceitos contidos em lei:

Art. 158 - Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 1o.- O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 2o.- Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei.

Art. 159 - Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo 1o.- Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

Parágrafo 2o.- Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

X



**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL- INPI**

Praça Mauá, 7, 13º andar-Centro-Rio de Janeiro- CEP 20.081-240
Tel.: (21) 22063208 – Fax.: (21) 22063206

Art. 160 - Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.


Art. 161 - O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes

Portanto, concluído o exame não cabe mais uma reavaliação quanto a registrabilidade, por carecer esta de base legal, na medida em que o processamento de um pedido de registro de marca é tão somente regulado pela Lei nº 9279/96.

Cabe, tão somente a instauração eventual de processo administrativo de nulidade, desde que calcada em ato administrativo devidamente fundamentado.

Por fim, no tocante ao questionamento feito, entendo ser este totalmente descabido, na medida em que tenta aplicar ao caso em tela, regra específica de pessoa de direito privado, quando o depositante é pessoa de direito público. O ente administrativo está obrigado a se ater aos limites legais, assim, qualquer inviabilidade de pleitear o registro depende da comprovação da ilegalidade do ato praticado e esta deve vir declarada pela Autoridade Competente.

Por estes motivos não acolho o entendimento de lavra da Divisão de Consultoria.


Ricardo Luiz Sichel
Procurador-Geral