



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0212-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.111792-2014-41

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre expedição de certificado de registro de marca em formato digital.

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

I. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1. A Diretoria de Marcas submete à apreciação da Procuradoria a segunda versão da minuta de resolução, a qual institui o certificado de registro marcário em formato digital.
2. A primeira versão do ato normativo foi examinada pela Procuradoria, por intermédio do Parecer nº 0006/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 07/18), aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0357/2014/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
3. Todas as sugestões apresentadas pela Procuradoria foram acolhidas, exceto aquela que diz respeito ao *caput* do art. 2º da minuta de resolução, objeto do próximo tópico.

II. ART. 2º DA MINUTA

4. Consoante o *caput* do art. 2º da minuta, um terceiro pode obter o certificado de registro de uma marca titularizada por outrem. Trata-se de uma mudança de procedimento, porquanto até a presente data apenas o titular da marca, ou seu representante, possui acesso ao certificado de registro.

AB



Art. 2º O acesso aos certificados de registro de marca expedidos em formato digital será disponibilizado por meio do Portal do INPI na Internet.

5. Os parágrafos 26 a 31 do Parecer nº 0006/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sugeriram uma alteração do *caput* do art. 2º, com fundamento na compreensão de que o certificado de registro marcário constitui o título de um bem. Como consectário desse raciocínio, o título de um bem é reservado àquele que é titular do mesmo, ou seu representante.

6. Nesse contexto, a Procuradoria explicou que não haveria óbice para que um terceiro interessado obtivesse um documento que sintetizasse o certificado de registro. Em outros termos, o terceiro interessado pode ter acesso a um documento, o qual compreenda idêntico conteúdo ao do certificado de registro marcário. Entretanto, o documento intitulado “certificado de registro” permanecerá reservado ao titular da marca ou seu representante.

7. A Procuradoria recomendou à Diretoria de Marcas que estabelecesse no ato normativo a disponibilidade do certificado de registro somente aos titulares da marca ou seus procuradores, devidamente identificados por meio de *login* e senha.

8. De acordo com a Diretoria de Marcas, a adoção da recomendação *supra* é complexa em razão da gestão informatizada relativa ao sistema de expedição de registro marcário. Estes foram os termos utilizados pelo órgão consultente:

“6. [...] tendo já debatido o tema com a Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI), para o fato de que a gestão informatizada deste tipo de acesso, a um só tempo restrito e condicional, será altamente complexa e trará benefícios que provavelmente não superarão seus custos.

7. Isto se deve ao fato de que, no curso de um processo de registro de marcas, seu titular pode, não apenas mudar de procurador diversas vezes, como também manter mais de um mandatário, a fim de representá-lo em diversos atos junto à Diretoria de Marcas. A isto se soma a enorme carga de pedidos e petições que, mês após mês, esta Diretoria tem que receber e processar, razão pela qual se torna impraticável manter atualizado, junto à CGTI, a informação relativa ao exato procurador que teria poderes para, em nome do titular, solicitar a concessão do registro e ter acesso ao correspondente certificado. Caso operássemos do modo sugerido, teríamos, afinal, que proceder a alterações tecnológicas de grande impacto a fim de permitir que o sistema de controle de pagamentos (PAG), que seria o controlador desta relação ‘número do processo-titular-procurador(es)’, pudesse gerir de modo sincrônico e satisfatório os diversos câmbios relacionados aos procuradores no decorrer do processo de registro, isto sem saber se, mais uma vez, os custos compensariam os benefícios.”

9. Por dever de ofício, impede consignar a compreensão da Procuradoria sobre a matéria, o que é feito em tópico destinado à diferença entre certificado e certidão.



III. CERTIFICADO VERSUS CERTIDÃO

10. A linguagem jurídica distingue os termos “certidão” e “certificado”. Reconhece-se que os termos são utilizados indistintamente, na linguagem comum. Não obstante, é importante pontuar a diferença entre “certidão” e “certificado” para compreender por que um pode ser disponibilizado para todos os cidadãos, enquanto o outro é de acesso restrito.

11. De acordo com Hely Lopes Meirelles, certidão emitida pela Administração Pública é a cópia de um ato ou fato constante de um processo, livro ou documento localizado na repartição pública, *in verbis*:

“Certidões – Certidões administrativas são cópias ou fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos constantes de processo, livro ou documento que se encontre nas repartições públicas. Podem ser de inteiro teor, ou resumidas, desde que expressem fielmente o que se contém no original de onde foram extraídas. Em tais atos o Poder Público não manifesta sua vontade, limitando-se a transladar para o documento a ser fornecido ao interessado o que consta de seus arquivos. As certidões administrativas, desde que autenticadas, têm o mesmo valor probante do original, como documentos públicos que são (CC, art. 212, II; CPC, arts. 364 e 365, III).”¹

12. De Plácido e Silva define certidão nos seguintes termos:

“CERTIDÃO. Derivado do latim *certitudo*, de *certu*, na técnica jurídica tem sentido próprio, que não se confunde com o genérico e vulgar. Significa o atestado ou ato pelo qual se dá testemunho de um fato. No rigor da técnica jurídica, *certidão* expressa exatamente toda *cópia autêntica* ou *transunto*, feito por pessoa que tenha *fê pública*, de teor de ato escrito, registrado em *autos* ou em *livro*. Nesta razão, juridicamente, não se entende *certidão* o documento passado por escrivão ou qualquer serventuário de ofício público ou de justiça, ou por funcionário público, que não seja *cópia exata* ou *relato*, *verbum ad verbum*, de escrito, que se encontre ou que conste de autos ou de livro, onde se lavrou, e que esteja arquivado no ofício ou na repartição, onde é passada. Daí porque reputa a lei de *documento autêntico* a certidão tirada de outros documentos ou escritos, constantes do cartório, escrivania ou repartição, que a forneceu. Neste particular, a *certidão* opõe-se ao *original*, simplesmente por ser cópia deste, autenticada e com *fê pública*. E, assim, *originais*, *traslados* ou *certidões* têm a mesma forma probante, desde que o escrivão que as fez originariamente, as trasladou ou certificou. Traslado e certidão, neste ponto, têm sentido igual, visto que ambos representam a reprodução do ato feito e ali conservado, no próprio ofício ou repartição de onde se expedem.

¹ MEIRELLES, Hely Lopes. *Direito Administrativo Brasileiro*. 35 ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 195.



A certidão, entanto, difere do traslado, em que este sempre é *verbum ad verbum*, enquanto a certidão pode consistir em resumo do documento ou do ato inscrito nos livros de cartório ou da escrivania.

Quando não haja ato escrito, mas possa ser certificada a sua existência, por ser do conhecimento da pessoa, será certificado, que nisto se difere da certidão.

[...]”²

13. O acesso a informações previsto no art. 5º, XXXIII, da Constituição da República é assegurado mediante o fornecimento de certidões, entre outros meios, conforme se verifica na Lei nº 12.527/2011. Nessa senda, a Lei de Acesso à Informação refere-se à certidão, em diversos dispositivos, entre eles o art. 7º, §2º.

14. Carvalho Filho aborda os contornos jurídicos da certidão de forma semelhante ao de Hely Lopes Meirelles, como se verifica no trecho abaixo dedicado à diferença entre certidão, atestado e declaração;

“As certidões também comprovam a existência de fatos, mas se distinguem dos primeiros pela circunstância de representarem a reprodução do que já está formalizado nos registros públicos. Como exemplo, a certidão de nascimento, a certidão de dados funcionais do servidor etc.

Não se pode esquecer que as certidões revelam a expressão do princípio da publicidade na Administração (art. 37, caput, da CF) e sua obtenção configura-se como um dos direitos fundamentais dos indivíduos para a defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV, ‘b’, da CF).”³

15. Por outro lado, o certificado emitido pela Administração não pressupõe necessariamente um ato constante de um processo, livro ou documento localizado na repartição pública, como expõe De Plácido e Silva no verbete a seguir reproduzido:

“CERTIFICADO. Derivado de *certificatio*, de *certificare*, na técnica jurídica, tem a propriedade de indicar o documento onde se assevera ou se atesta a existência de um *fato*, de que se é testemunha, em razão do ofício. E, assim, o *certificado* não implica na existência de um *auto*, de um *documento* ou de *qualquer outro escrito*, de que, necessariamente, se tiraram elementos para a sua composição.

Pode decorrer, simplesmente, do *conhecimento dele*, em virtude de função ou de ter sido testemunha de sua evidência.

Pode o *certificado*, segundo sua própria natureza, ter a qualidade de *documento autêntico*, valendo, assim, como prova perfeita para demonstração inequívoca do fato que se mostrar. **Mas, não se equipara à certidão, por que não é cópia de ato escrito existente em mãos ou no arquivo de quem a forneceu.**

Em muitos casos, o *certificado* tem a mera função e efeito de atestado, tal seja;

Certificado de vida ou atestado de vida, em que a autoridade policial atesta a existência de uma pessoa.

² DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário Jurídico*. Vol. I e II. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 416, 417.

³ CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de Direito Administrativo*. 19 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.128.



Certificado de conduta, em que se certifica ou atesta que uma pessoa tem bons costumes.

Certificado de aprovação, em que se declara haver sido uma pessoa aprovada em exame ou concurso, a que se submeteu.

Certificado. Diz-se do documento provisório de um título da dívida pública ou da aquisição de ações de uma sociedade anônima, possuindo assim a equivalência de cautela, neste último caso.”⁴

16. A diferença entre certificado e certidão foi, inclusive, incorporada em ato normativo da Universidade Tecnológica federal do Paraná. A autarquia emitiu a Resolução nº 03/11-COEMP, a qual aprovou, no ano de 2011, um regulamento para expedição de certificados, declarações e certidões da Universidade. Cabe verificar como os termos “certificado” e “certidão” são definidos no regulamento:

“Art. 2º [...]

I – Certificado: documento com efeito de afirmar, asseverar a certeza de; atestar, tornar ciente. É um documento que comprova que o indivíduo fez algum curso/treinamento ou esteve presente em algum lugar. É um documento oficial assinado por autoridade competente, que atesta um fato.

[...]

III – Certidão – documento oficial que certifica a veracidade das informações constantes em registros funcionais/acadêmicos.

Art. 3º Serão passíveis de certificação as atividades institucionais vinculadas a um projeto/plano de trabalho que apresentem as seguintes características mínimas: conteúdo programático, instrutor/responsável, carga horária definida, controle de frequência, local e data.

[...]

Art. 5º As Certidões terão características previstas na legislação em vigor para documentos oficiais vinculados à Diretoria de Gestão de Pessoas, à Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos e características específicas de acordo com os padrões exigidos para documentos de registros acadêmicos vinculados ao Departamento de Registros Acadêmicos.”

17. Em síntese, o certificado expedido pela Administração Pública possui objeto distinto da certidão, embora na linguagem comum esses termos sejam usados indistintamente.

18. Da diferença entre certidão e certificado, infere-se que a certidão constitui documento disponível para todos os cidadãos, em virtude de mandamento constitucional, para fins de assegurar o direito de acesso à informação. Por outro lado, o certificado não tem a finalidade precípua de assegurar o direito constitucional à informação, o que justifica restringir a sua emissão àqueles que sejam partes mencionadas no instrumento.

19. Não há óbice para emitir uma certidão contendo os dados da concessão de registro marcário a qualquer interessado. Distintamente, o certificado de registro marcário é restrito ao titular do bem, ou seu representante.

⁴ DE PLÁCIDO E SILVA. *Vocabulário Jurídico*. Vol. I e II. Rio de Janeiro: Forense, 1990, p. 417.



20. Inclusive, pode-se aventar a possibilidade de dano ao titular da marca, em razão da entrega do registro marcário a um terceiro interessado. Nessa hipótese, o titular da marca pode responsabilizar a Administração pela entrega do certificado a um terceiro.

21. Por meio do art. 2º da minuta, um terceiro terá acesso ao próprio certificado de registro, e não uma mera cópia.

22. O certificado de registro marcário, consoante previsão na Lei 9.279/96, não constitui uma certidão. O certificado de registro marcário não constitui um documento oficial com a mera função de sintetizar o conteúdo do processo administrativo respectivo.

23. Os dispositivos abaixo da LPI, particularmente os arts. 143, II e 144, demonstram a relevância do certificado de registro marcário como documento hábil para prova do alcance e limites do bem imaterial, o que consubstancia a propriedade. O certificado de registro marcário decorre do processo administrativo respectivo, mas não representa uma mera representação dos elementos constantes naquele.

Lei 9.279/96, Art. 143 [...] II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Art. 144. O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada.

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

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato.

Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira.

24. O certificado de registro marcário atesta a existência de um bem. É verdade que outros documentos também indicam a existência do bem imaterial, como, por exemplo, a publicação do ato concessório na RPI. No entanto, a LPI menciona o certificado de registro marcário como o documento que assevera a existência da marca.

25. Isso não quer dizer que a publicação do ato concessório possui menos valor; nem se cogita tal pensamento. O que se quer afirmar é que a LPI menciona o certificado de registro marcário como o documento hábil para asseverar a existência da marca. A publicação dos atos



administrativos possui outras funções previstas na LPI. Por exemplo, a publicação dos atos do INPI, na dicção do art. 226 da Lei 9.279/96, tem a função de produzir efeitos jurídicos.


26. A cautela da Procuradoria, manifestada por meio do Parecer nº 0006/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e ora reiterada, tem por finalidade resguardar a natureza jurídica do certificado do registro marcário.

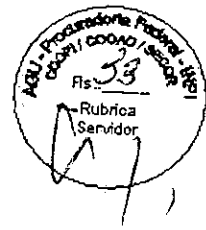
IV. CONCLUSÃO

27. Exposta compreensão da Procuradoria sobre a matéria em tela, a Procuradoria faz constar a ressalva ao art. 2º da minuta de resolução, não se opondo a sua publicação.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2014.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

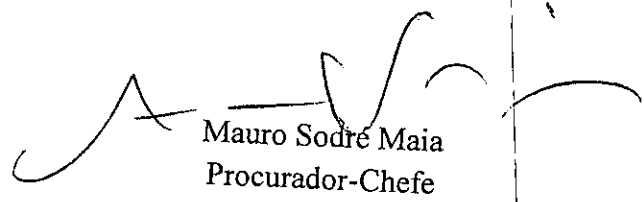
Despacho N° 0428/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.078795/2013-85

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0178/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, elaborada pelo Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.

2. À Presidência.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2014.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe