



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 0399-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.061246-2015-33

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre apostilamento de registro marcário.

Senhor Diretor de Marcas,

1. Trata-se da minuta de resolução dedicada ao apostilamento de registro marcário. A proposta normativa foi examinada pela Procuradoria por meio do Parecer nº 0038-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 14/29). O parecer concluiu pela legalidade da minuta.
2. Posteriormente, a Diretoria de Marcas reapresenta a minuta de resolução com uma alteração no art. 3º, conforme manifestação de fls. 30.
3. A alteração proposta retira do dispositivo o comando de provimento do recursos interpostos anteriormente à entrada em vigência do ato normativo *sub examine*. A norma ora em análise estabelece que os recursos serão decididos, e não providos.
4. O quadro comparativo abaixo demonstra a sutil diferença de redação do art. 3º da minuta.

minuta de resolução anterior (fls. 12/13)	minuta de resolução atual (fls. 31/32)
Art. 3º Os recursos contra indeferimento parcial, bem como os requerimentos de nulidade administrativa, relativos à aplicação de apostila, que estejam pendentes de decisão até a entrada em vigor deste ato, serão conhecidos e providos, tendo em vista o disposto nesta Resolução.	Art. 3º Os recursos contra indeferimento parcial, bem como os requerimentos de nulidade administrativa, relativos à aplicação de apostila, que estejam pendentes de decisão até a entrada em vigor deste ato, serão conhecidos e decididos nos termos estabelecidos nesta Resolução.

5. A presente redação do art. 3º aperfeiçoa o comando normativo porquanto possibilita à Administração promover uma decisão de indeferimento do recurso. A redação anterior do dispositivo determinava o deferimento dos recursos, não deixando margem para a Administração decidir de modo contrário à pretensão recursal.

6. Reconhece-se que a minuta de resolução possui alguns pequenos equívocos de redação. Por exemplo, o vocábulo “resolução” é repetido no art. 4º da minuta.¹ Não há necessidade de utilizar por duas vezes esse vocábulo em um dispositivo. Não obstante, esses equívocos de redação não prejudicam a substância do ato normativo.

7. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica óbice à proposta de alteração do art. 3º e mantém as conclusões exaradas no Parecer nº 0038-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 14/29), abaixo reproduzidas:

- I. Não se identifica óbice jurídico à publicação da resolução dedicada ao aperfeiçoamento da prática do apostilamento nos registros de marca;
- II. Resolução do INPI, editada no exercício de suas atribuições legais, e que disciplina a prática do apostilamento, não configura hipótese de invasão, pelo poder normativo da Administração, de matéria reservada à lei formal, posto que a Lei 9.279/96 é silente no tocante ao procedimento em análise;
- III. O sinal genérico se apresentado de forma distintiva, torna-se passível de registro. Esse registro não confere a exclusividade do sinal ao titular. *A marca concedida protege a distintividade atrelada ao sinal;*
- IV. Um certificado de registro desprovido de uma apostila específica, denominada de casuística, não significa a outorga de direitos exclusivos sobre sinais carentes de distintividade;
- V. Por ocasião da elaboração de subsídios à defesa judicial da autarquia, em mandados de segurança que tenham como causa de pedir a conclusão do processo administrativo, cabe à DIRMA informar a adoção de medidas de redução do estoque de processos pendentes e a diminuição efetiva alcançada;
- VI. Recomenda-se a atualização do Manual de Marcas tão logo ocorra a publicação do ato normativo.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2015.



Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

¹ Minuta de resolução, art. 4º Nos certificados de prorrogação e nas segundas vias de certificado de registro expedidos após a entrada em vigor desta Resolução, qualquer apostila casuística será substituída pela declaração a que alude o parágrafo único do art. 2º desta Resolução.