



**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

**Parecer Nº 0038-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

**PROCESSO Nº 52400.061246-2015-33**

**INTERESSADO: Diretoria de Marcas.**

**ASSUNTO: Minuta de resolução sobre apostilamento no registro marcário.**

I. 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.

II. O sinal genérico ou comum 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.*

III. Um certificado de registro desprovido de uma apostila específica, denominada de casuística, não significa a outorga de direitos exclusivos sobre sinais carentes de distintividade.

Senhor Diretor de Marcas,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Marcas, mediante o Memorando nº 157/2015-INPI/DIRMA, submete à Procuradoria minuta de resolução sobre apostilamento do registro marcário.

2. A proposta normativa insere-se em um contexto no qual a autarquia busca medidas para reduzir o *backlog* de pedidos de registro de marca, de patente e de registro de desenho industrial.



3. Algumas dessas medidas foram examinadas pela Procuradoria, nos últimos dias. A minuta de resolução que institui a análise por amostragem das procaurações no âmbito da Diretoria de Marcas, por exemplo, foi examinada pela Procuradoria por meio do Parecer nº 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

4. As medidas de redução do estoque de processos pendentes têm em comum a otimização do procedimento administrativo, o que significa excluir a formulação de exigências não previstas na Lei 9.279/96, ainda que interessantes sob o ponto de vista do usuário. Não apenas isso.

5. As etapas do exame são revistas particularmente com a finalidade de alterar etapas de exame não-essenciais que consomem tempo do examinador. Se a lei prevê uma etapa no processo administrativo, ela é considerada essencial. Por outra senda, há etapas no exame desprovidas de previsão legal e, por isso, são passíveis de alteração substancial, ou mesmo de eliminação.

6. Com isso, busca-se alocar a hora de trabalho do examinador para a atividade propriamente dita de exame substantivo, o que representará, um aumento do número de concessões.

7. A Administração busca alternativas para diminuir o estoque de processos pendentes de exame, algumas polêmicas, mas, necessárias em um momento emergencial no qual a autarquia se encontra.

8. O tempo médio de primeiro exame de pedidos de registro marcário aumentou nos últimos três anos. No ano de 2012, o tempo médio foi de 34,9 meses. Em 2013, o tempo médio de primeiro exame subiu para 42,9 meses e no ano de 2014 alcançou 43,1 meses. No ano de 2014, 89,9% das marcas concedidas tiveram um trâmite administrativo de duração entre 3 e 4 anos. Esse dado é alarmante, principalmente se for considerado que quase metade das empresas brasileiras não completam o aniversário de três anos de atividade.<sup>1</sup>

9. O mês de dezembro de 2015 encerrará com 94 examinadores de marca. Reconhece-se a dedicação dos examinadores para diminuição do estoque de processos pendentes. Esse esforço reflete-se, por exemplo, nos dados de 2014. Em 2014, 157.016 pedidos de registro foram depositados, e 162.723 primeiros exames foram concluídos.<sup>2</sup> Ou seja, os dados demonstram um número de primeiro exame superior ao de depósito.

<sup>1</sup> INPI. Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento. *Painel de Desempenho Institucional*. Referência: outubro de 2015. Publicação: 13.11.2015, p. 18/20.

<sup>2</sup> INPI. Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento. *Painel de Desempenho Institucional*. Referência: outubro de 2015. Publicação: 13.11.2015, p. 18.



10. O estoque de processos pendentes de primeiro exame no âmbito da Diretoria de Marcas, no ano de 2015, alcança o montante de 466.686.<sup>3</sup> Se não forem adotadas medidas radicais para minimizar o atraso na conclusão dos processos administrativos, restará prejudicado o alcance da finalidade precípua da autarquia.

11. Nesse particular, cabe lembrar o aumento de julgados os quais entendem a inobservância dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, em razão da demora na conclusão dos processos administrativos, não obstante o reconhecimento do número ínfimo de servidores frente ao total de pedidos depositados.

“1 - Apesar de o INPI possuir considerável *backlog* de processos administrativos de marca, não se pode olvidar que os princípios da razoável duração do processo e eficiência administrativa possuem *status* constitucional (art. 5º, LXXVIII e 37, caput, ambos da CRFB) e devem ser respeitados.”<sup>4</sup>

“1 - Caracterizada a omissão injustificada do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI, na apreciação de pedidos de registro de marca depositados pelo impetrante, correta é a sentença que, confirmando a liminar, deferiu a segurança e estabeleceu o prazo de até 30 (trinta) dias para tal finalidade, considerado o disposto nos arts. 158, 159 e 160 da Lei 9.279-96 e arts. 48 e 49 da Lei 9.784-99 bem assim o art. 5º, LXXVII da CRFB.”<sup>5</sup>

“Conquanto se saiba das dificuldades enfrentadas pelos órgãos públicos para o cumprimento do prazo previsto no art. 49, especialmente no caso do INPI, que tem um considerável estoque de processos para análise, entendo que o julgamento de um recurso administrativo não pode fugir a um prazo razoável.

Não se discute que a Administração, de acordo com os princípios da legalidade e moralidade, pode e deve estabelecer formalidades e observas as devidas cautelas no processamento e exame de pedidos de registros de marcas, patentes e desenhos industriais, como em qualquer outro ato administrativo. Mas também deve observar o princípio da eficiência, hoje erigido a preceito constitucional, como advento da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.

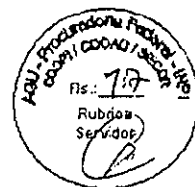
Sob outro prisma, tem-se verificado, de fato, nos últimos anos, consideráveis esforços no sentido de modernizar e melhor aparelhar o INPI, tanto com recursos pessoais quanto tecnológicos, mas é sabido, como ressaltado nas informações da autoridade impetrada, que há ainda um *backlog* de processos para análise.

Se de um lado, é certo que a duração razoável dos processos, desde o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, com a introdução do inciso

<sup>3</sup> INPI. Coordenação-Geral de Planejamento e Orçamento. *Cenários de Desempenho: Marcas e Patentes*. Novembro de 2015.

<sup>4</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Remessa Ex Offício – 2ª Turma Especializada, Relatora: Desembargadora Federal SIMONE SCHREIBER, processo nº 2014.51.01.145872-8, Data de decisão: 28/09/2015, Data de disponibilização: 01.10.2015.

<sup>5</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, Apelação cível – 2ª Turma Especializada, Relator: Desembargador ANDRÉ FONTES, processo nº 2014.51.01.004877-4, Data de decisão: 02.06.2015, Data de disponibilização: 08.06.2015).



LXXVIII ao artigo 5º da CRFB, figura como cláusula pétrea e direito fundamental, expressão dos Princípios da Eficiência, moralidade e razoabilidade, de outro, há de se ter presente que o controle judicial deve incidir quando houver manifesta ilegalidade, ou possa ser aferido, no caso concreto, que a conduta do administrador público, ou sua omissão, viole aos parâmetros de razoabilidade ou proporcionalidade.”<sup>6</sup>

12. Aqui não há o escopo de adentrar nas questões de gestão da autarquia, mas apenas sublinhar que o estoque de processos pendentes de exame tornou-se matéria judicializada, e por isso, mostra-se pertinente a atenção da Procuradoria.
13. Os usuários têm buscado a tutela jurisdicional, por meio de mandados de segurança, para contornar o atraso na conclusão dos processos administrativos. É compreensível a atitude dos usuários, bem como os fundamentos constitucionais expostos nas decisões judiciais contrárias à autarquia.
14. Ocorre, no entanto, que agilizar a conclusão dos processos administrativos por meio de mandados de segurança acarreta consequências graves para o sistema, entre elas a quebra de isonomia e o fracionamento da seqüência de anterioridades.
15. Por anterioridade, entende-se um pedido depositado em data precedente com conteúdo apto a afetar o pedido posterior. Inverter a ordem de exame, ou a fila de exame, altera a seqüência de anterioridades.
16. Imagina-se uma hipótese para ilustrar a problemática das anterioridades. O pedido de registro “A” foi depositado no ano de 2013. Trata-se de um pedido de registro de uma marca nominativa contendo a expressão “Dicionário” para a classe de vestuário.
17. O pedido de registro “B” foi depositado no ano de 2014 e também contém o termo “Dicionário” para a classe de vestuário. Em 2015, o depositante do pedido de registro “B” impetra um mandado de segurança e requer que o INPI profira uma decisão.
18. Continuando a hipótese acima, o Poder Judiciário determina que o pedido de registro “B” seja decidido pelo INPI, em trinta dias. O INPI cumpre e concede o registro, em 2015.
19. O registro “B” talvez não fosse concedido se houvesse a observância da seqüência de anterioridade, que foi fracionada. O prejudicado, no caso, foi o depositante do registro “A”, que nem tomou conhecimento da ação judicial impetrada pelo seu concorrente.

<sup>6</sup> Seção Judiciária do Rio de Janeiro, 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Mandado de Segurança nº 0113451-77.2013.4.02.5101 (Número antigo: 2013.51.01.113451-7), Juíza Federal Luciana Cunha Villar, Data da sentença: 02.07.2015.



20. A situação hipotética acima é bem mais complexa, na prática. Essa é uma das razões pelas quais o INPI é contrário ao fracionamento da seqüência de anterioridades. O INPI cumpre as ordens judiciais, mas lembra que terceiros são prejudicados.

21. Nesse contexto, a proposta normativa constitui uma medida emergencial para reduzir o tempo de tramitação dos processos administrativos. A medida é um esforço da Administração para promover os princípios da razoável duração do processo e da eficiência.

22. A presente proposta pela Diretoria de Marcas qualifica-se como uma medida polêmica, posto que altera o modo de se proceder a apostila no registro marcário. O certificado de registro deixa de ter uma apostila específica, para informar o que a Lei 9.279/96 já diz sobre a matéria, isto é, a impossibilidade de um indivíduo se apropriar com exclusividade de determinados sinais, notadamente expressões de uso comum.

23. É o relatório.

## II. MÉRITO

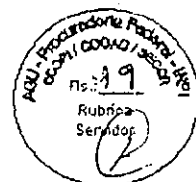
24. O art. 1º da minuta extingue o apostilamento denominado de casuístico, o que ocorre de forma particularizada em cada pedido de registro, quando identificados termos insuscetíveis de apropriação exclusiva por um titular.

Art. 1º Fica extinta a prática do apostilamento casuístico no âmbito da concessão dos registros de marca.

25. A apostila consubstancia-se mediante uma nota inserida no certificado de registro marcário. A nota indica que parte do conjunto marcário é passível de registro por outrem, posto que o certificado não confere a exclusividade de termos de uso comum.

26. A apostila não torna o registro marcário sem efeito, mas apenas esclarece que uma determinada expressão é de uso não-exclusivo.

"3. Por se tratar de expressão do idioma inglês, que até o momento do depósito dos pedidos de registros, e mesmo na data de sua concessão, era desconhecida no País - conforme asseverou o próprio parecer da Diretoria de Marcas do INPI -, não tendo havido qualquer oposição à época, entendo ser possível a manutenção dos registros nominativos, mediante a **inserção de apostila que consigne a não exclusividade do uso da expressão "Armor", já que, por se tratar de expressão de uso comum/necessário na língua inglesa referente ao mercado de produtos e serviços de blindagem, pode ser utilizada por outras empresas, como**



marca, desde que conjugada com outras expressões, como no caso da marca "Inbraarmor".<sup>7</sup>

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. REGISTRO DE MARCA. CONFUSÃO AO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. PALAVRAS DE USO COMUM NO MERCADO. APOSTILAMENTO. - Apelação interposta em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de aposição de ressalvas no registro nº 823.546.136, para que passe a constar o apostilamento SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS TERMOS NOMINATIVOS "BIG", para significar grande ou extenso, e "O MATADOR" (fls. 340/341), bem como no registro nº 818.123.591, para que passe a constar o apostilamento "SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DO TERMO NOMINATIVO "BIG", para significar grande ou extenso." - Marcas formadas por expressão de uso comum podem ser concedidas, quando formarem conjuntos distintos e inconfundíveis, devendo, nesses casos, constar a apostila "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos", objetivando tal restrição evitar que palavras, de uso comum no mercado, como é o caso da expressão "BIG", para significar grande ou extenso, fiquem atreladas a uma única empresa.<sup>8</sup>

27. A informação contida na apostila é dirigida ao usuário, e constitui um instrumento útil nas contendas judiciais para se verificar o alcance do direito envolvido. Nesse sentido, transcreve-se a explicação atual do Manual de Marcas sobre a matéria:

"A apostila é uma nota suplementar, conferida quando do deferimento do pedido de registro, que constará do certificado de registro, esclarecendo à parte sobre o âmbito da proteção conferida em face da lei. Sua função é orientar o titular do direito, seus concorrentes e qualquer interessado, inclusive os nossos Tribunais, quanto à estrita e correta delimitação do direito de exclusividade conferido pelo registro concedido pelo INPI. Portanto, a 'apostila' não fragmenta a marca, mas, sim, esclarece a abrangência e o limite da proteção garantida pelo registro."<sup>9</sup>

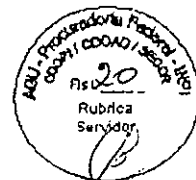
28. A apostila possui um efeito declaratório, e não constitutivo. A apostila não aumenta ou diminui direito algum, ela apenas esclarece o direito. Sob determinado ponto de vista, a apostila apenas informa o que a Lei 9.279/96 já diz, mas de forma específica.

29. Se não houver a apostila, o titular do registro pode impedir terceiros de usar expressões de uso comum, por exemplo? Não. A Lei 9.279/96 impossibilita a apropriação, com exclusividade de um termo de uso comum, e não a apostila. A apostila, quando existente, apenas declara que determinadas expressões não são de uso exclusivo do titular do registro, tal como o faz a lei.

<sup>7</sup> Tribunal Regional Federal da 3ª Região, AC 00444868919974036100, DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:10/04/201. (sem grifo no original).

<sup>8</sup> Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, APELRE 200751018134950, Desembargador Federal MARCELLO FERREIRA DE SOUZA GRANÁDO, E-DJF2R - Data: 14/07/2011.

<sup>9</sup> INPI. Manual de Marcas, item 5.9.2.



30. Com essa compreensão, assevera-se que a eliminação da apostila casuística, isto é, particularizada, não afeta o direito do titular do registro cujo certificado haveria de compreendê-la. Tampouco há de se falar que o terceiro é prejudicado pela eliminação da apostila casuística.

31. Imagina-se uma hipótese na qual o usuário "A" obteve um certificado de registro de marca mista, na qual a parte nominativa é "Cadernos para Estudantes". A classe do registro é a de material escolar. A parte nominativa é inapropriável de forma exclusiva, não havendo óbice para o registro da marca mista, conquanto o elemento figurativo seja revestido de distintividade.

32. Se o pedido hipotético acima fosse hoje examinado, ele haveria de receber uma apostila. A apostila, *in casu*, informaria que não haveria uso exclusivo dos elementos nominativos. Com a presente proposta da Diretoria de Marcas, o certificado de registro seria expedido sem a apostila específica.

33. Continuando a hipótese, o usuário "B" pretende depositar um pedido de registro de marca mista contendo a expressão "Cadernos para Crianças em Fase Escolar", também para a classe de material escolar. Uma vez publicado o pedido, nos termos do art. 158 da Lei 9.279/96, "A" apresenta oposição ou interpõe uma ação judicial visando obstar o registro de "B" sob o argumento que ele é o titular de uma marca mista que compreende o termo "Cadernos".

34. O termo "Cadernos", na classe de material escolar, não foi apropriado de forma exclusiva por "A", razão pela qual não há óbice para atender o pedido de registro formulado por "B". A ausência de apostila no certificado de registro de "A" não lhe conferiu o uso exclusivo do termo "Cadernos", mas sim do conjunto marcário.

35. Isso significa que a apostila não possui utilidade, e por isso, o INPI pode descartar o procedimento? Não é esse o raciocínio do órgão consulente.

36. A apostila esclarece que determina expressão não é de uso exclusivo, e essa informação é útil nas contendas judiciais, administrativas e outras. A apostila é um instrumento bem aceito e compreendido pela sociedade. Não obstante, há razões para extinguir o procedimento tal como adotado até a presente data.

37. Entre as justificativas para a proposta *sub examine*, a Diretoria de Marcas informa que a prática do apostilamento é antieconômica. Essa assertiva é feita no sentido de que um tempo considerável do trabalho do examinador de marcas é dedicado ao apostilamento, o que representa um custo adicional para o sistema.<sup>10</sup>

38. A Diretoria de Marcas assevera, ainda, que o apostilamento jamais ocorreu de forma isonômica, posto que a *praxis* não adotou a prática em algumas classes. A ausência de

<sup>10</sup> Memorando nº 157/2015-INPI/DIRMA: "[...] é pesado para o exame, porquanto subtrai do examinador tempo mais que suficiente para a tomada de sua decisão; é dispendioso após o exame, já que desvia tempo que deveria ser plenamente dedicado à revisão das concessões, em seu substrato de mérito."

apostila em algumas classes de produtos ou serviços não foi objeto de questionamento ou de problemas de qualquer espécie.

39. Nesse contexto, a Diretoria de Marcas destaca a visão do conjunto marcário que prepondera sobre os elementos individuais. Assim se pronuncia a Diretoria: “[...] a marca registrada, inobstante eventualmente conter elementos irregistráveis, deve ser vista em seu conjunto.”<sup>11</sup>

40. Outra justificativa para a proposta encontra-se na cristalização do que se entende como irregistrável. Um apostilamento equivocado gera uma seqüência de equívocos, posto que um termo considerado irregistrável é assim identificado nos exames dos demais pedidos de registro. Se houve um equívoco em relação a um determinado termo, no apostilamento, a tendência é que todos os registros posteriores adotem o mesmo procedimento, isto é, uma seqüência de erros.<sup>12</sup>

41. O apostilamento enseja um maior número de recursos, o que impacta no estoque de processos pendentes na primeira e segunda instância da autarquia. Esse fato decorre da seguinte seqüência de atos: a concessão de um registro marcário com apostila é compreendida como um indeferimento parcial, o que enseja recurso. Assim, milhares de recursos são apresentados em face de atos de concessão com apostila.

42. Nesse contexto, vale lembrar que a *ratio* da Lei 9.279/96 era impedir recursos em face de atos de concessão. O art. 212, §2º, da Lei 9.279/96 impede a interposição de recursos de decisões que deferem o registro marcário.<sup>13</sup> A concessão de um registro marcário com apostila recebeu uma interpretação elástica, no decorrer dos anos, para permitir a interposição de recursos. Hoje, o quadro é de milhares de recursos em face de decisões que deferem o registro de marca com apostila.

43. Esses recursos, por sua vez, constituem, muitas vezes, anterioridades cujas decisões precisam ser proferidas antes da conclusão do exame de pedidos localizados na primeira instância. Aproximadamente 70.000 pedidos na primeira instância encontram-se com exame paralisado, em razão de anterioridades pendentes de conclusão na segunda instância.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Memorando nº 157/2015-INPI/DIRMA.

<sup>12</sup> Memorando nº 157/2015-INPI/DIRMA: “[...] é inegável que a própria noção do que é irregistrável, por ser um termo comum ou genérico, é mutável o longo dos tempos, razão pela qual quedariam cristalizados entendimentos que o próprio passar dos anos trataria de reformar. Por outro lado, perigo maior se afigura quando o termo em questão, indevidamente apostilado, emerge do rol de colidências como o primeiro de uma seqüência de equívocos perpetuados em virtude de uma confiança quase cega nos critérios de apostilamento e em seu poder de ‘esquartejar’ as marcas sob exame. [...] o apostilamento individualizado acaba esvaziando inadvertidamente a distintividade de conjuntos que terminam fulminados graças a entendimentos falhos quanto ao caráter descritivo de termos que são claramente evocativos, portanto, passíveis de registro como marca. Na linha segundo a qual apostilas passadas prefiguram a prática futura, basta o primeiro lapso para inaugurar uma sucessão de apostilamentos indevidos.”

<sup>13</sup> Lei 9.279/96, art. 212, § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

<sup>14</sup> Memorando nº 157/2015-INPI/DIRMA: “11. O apostilamento caso a caso tem acarretado maior risco de judicialização e questionamentos administrativos. O deferimento que contenha uma apostila, em razão de ser



44. O abuso de direito não é obstado pelo apostilamento. Titulares de registro com certificados contendo apostila empreendem esforços para excluir o uso dos signos de uso comum por terceiros. A apostila, portanto, não confere uma maior segurança jurídica ao registro concedido, e tampouco impede as demandas judiciais.

45. Reconhece-se a existência de incoerências na prática de apostilamento adotada pela autarquia,<sup>15</sup> o que exige um aperfeiçoamento do modelo adotado.

46. Exposta a motivação do órgão consulente, passa-se ao exame da proposta à luz do instrumento normativo que instituiu a prática de apostilamento ora objeto de revisão. Se a prática foi prevista por lei, não caberá ao INPI alterá-la por ato normativo. Não é o caso. A lei brasileira não prevê a prática do apostilamento.

47. Denis Borges Barbosa observa que o apostilamento, quando existente nos outros países, possui previsão legal, diferentemente do Brasil, *in verbis*:

“Não existe, nem nunca existiu no direito pátrio, autorização legal para a prática do apostilamento. Nem como regra de competência, nem como regra de fundo. [...]”

Note-se que, nos sistemas jurídicos que o adotam, o apostilamento é previsto em lei ordinária, e sujeito a elaboradas regras destinadas a assegurar o devido processo legal [...]”<sup>16</sup>

48. A apostila possui previsão no Manual de Marcas. Conseqüentemente, a alteração da prática do apostilamento não depende de lei, mas simplesmente de ato normativo. A proposta em estudo não viola qualquer dispositivo da Lei 9.279/96, porquanto esta não prevê a prática do apostilamento.

49. A adoção do procedimento de apostila constitui uma prerrogativa inserida no poder normativo da Administração,<sup>17</sup> cujo exercício não prescinde do motivo, que compreende

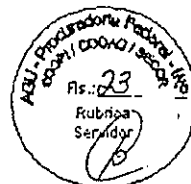
---

compreendido como uma espécie de indeferimento parcial, é passível de recurso, na forma do art. 212 da LPI. É justamente isso o que temos assistido no âmbito da 2ª instância que, já assoberbada por recursos e processos administrativos de nulidade pendentes de decisão, acaba tendo que recepcionar milhares de recursos a cada ano contra decisões envolvendo aplicação de apostilas, dificultando ainda mais o processamento de tais pendências. Vale mencionar ainda que, em virtude do atraso na decisão de tais recursos, é bastante frequente que o exame de pedidos em 1ª instância seja sobrestado em razão dessas pendências, engrossando ainda mais o quantitativo de cerca de 70.000 pedidos com exame paralisado em vista de alguma anterioridade ainda não resolvida.”

<sup>15</sup> “[...] as restrições parecem ser impostas às marcas de forma desuniforme, sem o acolhimento prático de um critério uníssono, trazendo uma onda de insegurança jurídica além daquela normalmente aceitável no sistema de registro de marcas brasileiro.” MAISONNAVE, Laura Luce; BARCELLOS, Milton Lucídio Leão. Ato administrativo de (in)deferimento parcial de registro de marca como instrumento de delimitação de direito: apostilamento. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual*, nº 118, mai/jun 2012, p. 48-55.

<sup>16</sup> BARBOSA, Denis Borges. Três Notas sobre Marcas. *Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual*, nº 02, Lumen Juris, 2009.

<sup>17</sup> “Além do poder regulamentar, a Administração detém a faculdade de emitir normas para disciplinar matérias não privativas de lei. Tais normas podem ter repercussão mais imediata sobre pessoas físicas, jurídicas, grupos, a



as razões de fato e de direito que impulsionam a prática do ato administrativo. O motivo, elemento de validade do ato administrativo, encontra-se exposto no Memorando nº 157/2015-INPI/DIRMA.

50. A prática do apostilamento não torna sem efeito o registro marcário, ou parte do mesmo. Por conseguinte, a alteração substancial do procedimento em comento não afeta os direitos insitos ao registro. Os direitos conferidos ao titular da marca, particularmente os dispostos no art. 130 da Lei 9.279/96, não são afetados pela mudança do conceito de apostilamento, promovida pela minuta *sub examine*.

51. 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.

52. O poder normativo está atrelado à função reguladora das entidades da Administração Pública Federal. A função reguladora, por sua vez, não é restrita às agências reguladoras. Alexandre Santos Aragão reconhece o INPI como uma entidade reguladora, no caso, não independente.<sup>18</sup>

53. Estabelecer normas disciplinando o apostilamento do registro marcário é matéria imanente à finalidade do INPI, preconizada pelo art. 2º da Lei 5.648, de 1970.<sup>19</sup>

54. Conforme expõe Alexandre Santos Aragão, executar a lei não significa a mera implementação da norma abstrata.<sup>20</sup> O INPI, no exercício de sua finalidade institucional, atua *intra legem* mediante a edição de atos normativos administrativos.

---

população em geral ou mais imediata sobre a própria Administração, podendo ter ou não reflexos externos." MEDAUAR, Odete. *Direito Administrativo Moderno*. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2005, p. 134.

<sup>18</sup> "Sob essa perspectiva, há tanto entidades reguladoras que não são independentes (ex.: Instituto Nacional de Pesos e Medidas – INMETRO, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI) como entidades públicas que são independentes, mas não são reguladoras, como as universidades públicas, que são até mais independentes que as agências reguladoras (o poder de nomeação dos reitores pelo Chefe do Executivo é mais restrito, pela lista tríplice)." ARAGÃO, Alexandre Santos. *Curso de Direito Administrativo*. Rio de Janeiro: Forense. 2012, p. 219, 220.

<sup>19</sup> Lei 5.648/70, art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial.

<sup>20</sup> "Assim, justifica-se o chamado poder regulamentar da Administração Pública, porque 'executar' a lei não pode ser entendido, apenas, como a implementação de uma hipótese abstratamente já prevista em lei, mas, também, como o desenvolvimento das finalidades e valores do Ordenamento Jurídico.

O princípio da legalidade administrativa significa, então, nessa acepção, que a Administração Pública, ao contrário do particular, que pode fazer tudo que a lei não proíba, só pode fazer aquilo que a lei (aquí entendida de forma larga, como ordenamento jurídico) esteie. A lei não precisa preordenar exaustivamente toda a ação administrativa, bastando para ela fixar os parâmetros básicos que a Administração Pública deve observar ao exercer os poderes por ela conferidos. E, em casos bem extremos, não pode ser descartada a possibilidade de a Administração Pública atuar, inclusive restringindo direitos e criando obrigações, direta e exclusivamente por força da necessidade de preservar valores e princípios constitucionais." ARAGÃO, Alexandre Santos, 2012, p. 62.

55. A Diretoria de Marcas propõe a adoção de uma apostila-padrão. A apostila-padrão consubstancia-se por meio de uma ressalva, cuja inserção é cabível em todos os certificados de registro. A ressalva, no caso, possui idêntico escopo da apostila, a saber: esclarecer os limites do direito concedido.

56. Enquanto a apostila é específica e enuncia qual o termo é insuscetível de apropriação exclusiva, a ressalva em comento constitui um texto único que explica o que a Lei 9.279/96 já prevê.

57. A ressalva em comento é denominada de apostila-padrão pela Diretoria de Marcas e corresponde *ipsis litteris* à redação do art. 2º da minuta.

Art. 2º A proteção conferida pelo registro da marca, considerando o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, não impedirá que terceiros utilizem em sua real acepção, ou empreguem na composição de outras marcas que desta se distingam em seu conjunto, os seguintes termos:

- I. letra, algarismo e data;
- II. sinais de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço especificado no registro;
- III. sinais empregados comumente para designar uma característica do produto ou serviço especificado no registro, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço;
- IV. cores e suas denominações;
- V. termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; e
- VI. formas necessárias, comuns ou vulgares do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquelas que não possam ser dissociadas de efeito técnico.

58. O parágrafo único do art. 2º da minuta prevê a inserção da transcrição *supra* no certificado de registro.

Art. 2º, parágrafo único. Todos os certificados de registro passarão a conter declaração correspondente à ressalva de caráter geral descrita no presente artigo.

59. Qual a utilidade da inserção de tal texto no certificado de registro? Esclarecer o limite do direito marcário conferido pelo registro. A compreensão da ressalva contida no art. 2º da minuta tem como ponto de partida algumas premissas legais:

- I. Os sinais desprovidos de distintividade não são passíveis de registro marcário;
- II. A combinação de elementos figurativos, bem como de cores, pode conferir uma distintividade ao conjunto gráfico, que por sua vez, torna-o passível de registro como marca;

III. O registro de um conjunto gráfico não significa que o titular goza de direitos marcários sobre as partes desprovidas de distintividade.

60. A impossibilidade de registro marcário de sinais carentes de distintividade encontra-se presente no art. 6º *quinquies* B (2) da Convenção da União de Paris.<sup>21</sup> No mesmo sentido, o Acordo TRIPS inicia a seção dedicada a marcas explicitando que o sinal, ou combinação de sinais, passível de registro é aquele com aptidão para distinguir bens e serviços.<sup>22</sup> *A contrario sensu*, o sinal incapaz de distinguir bens e serviços não se presta para o registro.

61. A apostila-padrão, inscrita no art. 2º da minuta, ressalta a função distintiva do direito marcário.

62. Gama Cerqueira discorre sobre a possibilidade de um conjunto marcário compreender sinais de uso comum inseridos em registros de terceiros nos seguintes termos:

“Nada obsta, ainda, que na composição de marca entrem elementos de uso comum já empregados em outras marcas, ainda que em indústria semelhante, desde que a sua combinação torne a marca distinta, afastando a possibilidade de confusão.

É evidente, porém, que se qualquer dos elementos componentes da marca, por si só, constituir marca pertencente a terceiro, esse elemento não poderá ser empregado na mesma indústria, embora não gere confusão, porque a simples reprodução de marca alheia constitui figura delituosa prevista em lei.”<sup>23</sup>

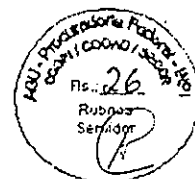
63. Bento de Faria, com fundamento na doutrina francesa, ensina que um conjunto marcário pode reunir elementos já registrados anteriormente por outros, conquanto a composição reúna distintividade.

“Por isso, ensina RENDU: - a marca de certo industrial consiste em uma letra, a de outro em uma figura geométrica, a de um terceiro na forma e na cor do envolucro: um quarto poderá reunir legalmente a côr, a forma,

<sup>21</sup> Convenção da União de Paris, art. 6º *quinquies* B – Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos casos seguintes [...] (2): quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo ou então exclusivamente composta por sinais ou indicações que possam servir no comércio para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, o lugar de origem dos produtos ou a época da produção, ou que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos legais e constantes do comércio do país em que a proteção é requerida;

<sup>22</sup> Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio, Art. 15 - Objeto da Proteção. 1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso. Os Membros poderão exigir, como condição para registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

<sup>23</sup> CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 257.



o caracter em um só desenho apresentando uma physionomia absolutamente diversa de cada um dos traços adoptados.<sup>24</sup>

64. O art. 2º da minuta apenas especifica uma regra básica do sistema marcário. Não se trata de uma inovação no ordenamento jurídico. Os incisos do art. 124 da Lei 9.279/96, mencionados no art. 2º da minuta, são vedações de registro de sinais carentes de distintividade. Essas vedações não são absolutas na seguinte acepção: esses sinais quando revestidos de distintividade tornam-se passíveis de registro. Michele Copetti assim discorre sobre a matéria:

“A razão da proibição reside em evitar a outorga de um direito exclusivo, de forma que sua concessão daria ao titular uma posição de uso exclusivo injustificado.

[...]

Como assinalado, a lei veda o registro de termos genéricos, comuns, vulgares, ou aqueles que carecem de distintividade, nos termos aludidos neste grupo. Conceder o registro criaria um espaço de exclusão; portanto, não é possível outorgar a propriedade, isto é, a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum. Sinais, embora comuns, quando revestidos de distintividade, são passíveis de registro; entretanto, não concedem ao titular a exclusividade da expressão em si; protegem, pois, distintividade agregada ao termo.<sup>25</sup>

65. Em síntese, os sinais de caráter genérico, quando revestidos de distintividade, adquirem aptidão para o registro. O registro, no caso, não exclui o direito de outrem de usar ou registrar os sinais, conquanto também sejam apresentados com distintividade. Essa regra decorre do art. 123, I, da Lei 9.279/96,<sup>26</sup> que prevê a função distintiva da marca, e não da prática do apostilamento adotada até o momento pelo INPI.

66. A apostila, no modelo adotado até então, simplesmente esclarece o contido na Lei 9.279/96. Com esse raciocínio, conclui-se que a extinção do modelo atual de apostilamento não afeta o direito de terceiros de usar um sinal genérico, ou de buscar o registro marcário quando revestido de distintividade, ainda que o sinal já figure em registro anterior em um certificado desprovido de apostila.

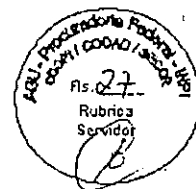
67. Um certificado de registro desprovido de uma apostila específica, denominada de casuística, não significa a outorga de direitos exclusivos sobre sinais carentes de distintividade.

68. O art. 3º da minuta refere-se aos recursos que impugnam decisões de concessão com apostilamento, compreendidas como indeferimento parcial. O dispositivo também se refere aos processos administrativos de nulidade cuja impugnação é a apostila.

<sup>24</sup> BENTO DE FARIA, Antonio. *Das Marcas de Fabrica e de Commercio e do Nome Commercial*. Rio de Janeiro: J. Ribeiro dos Santos, 1906, p. 91.

<sup>25</sup> COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 96, 98, 99.

<sup>26</sup> Lei 9.279/96, art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;



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.

69. A partir da entrada em vigor da minuta, não haverá mais recursos e processos administrativos de nulidade para discutir o apostilamento, posto que será adotada a prática da apostila-padrão. O que acontece com os processos sobre apostila na segunda instância? Serão decididos, em conformidade com a presente resolução, nos termos do art. 3º da minuta.

70. Por exemplo, o INPI concedeu a marca mista contendo o termo “Cadernos” como elemento nominativo. O titular do registro apresentou recurso administrativo, o qual impugna o apostilamento do termo “Cadernos”. Caberá à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade, nos termos do art. 3º da minuta, conhecer o recurso, provê-lo e adequar o certificado nos termos do ato normativo.

71. O procedimento mencionado no parágrafo precedente ensejará a expedição de um novo certificado. O novo certificado não conterà a apostila denominada de casuística, objeto da impugnação do titular, e compreenderá a apostila padrão disposta no art. 2º da minuta.

72. Os certificados de prorrogação e as segundas vias de certificado de registro passam a adotar os termos do ato normativo em análise, de acordo com o art. 4º da minuta.

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.

73. O último dispositivo da minuta constitui a cláusula padrão de entrada em vigência do ato normativo na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.<sup>27</sup>

74. A competência do Presidente do INPI para expedir a presente resolução encontra-se disposta no inciso XI do art. 22 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 7.356, de 2010,<sup>28</sup> e inciso IV, do art. 159 do Regimento Interno do INPI, aprovado pela Portaria nº 149, de 2013, do Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.<sup>29</sup>

<sup>27</sup> Minuta de resolução, art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

<sup>28</sup> Decreto nº 7.356, de 2010, Anexo I – Estrutura Regimental do INPI, art. 22. Ao Presidente do INPI incumbe: XI – praticar os demais atos administrativos necessários ao funcionamento do INPI.

<sup>29</sup> Portaria nº 149, de 2013, Anexo – Regimento Interno, art. 159. Ao Presidente do INPI incumbe: IV – regulamentar, no âmbito interno da Autarquia, os assuntos ligados à propriedade industrial e os relativos a procedimentos administrativos;



75. A espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI.<sup>30</sup>

76. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 4.176, de 2002. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta autarquia.

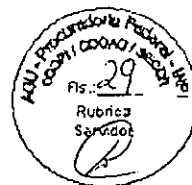
### III. CONCLUSÃO

77. A Procuradoria Federal Especializada do INPI, como órgão de execução da Procuradoria-Geral Federal, está adstrita ao exame dos requisitos de juridicidade da minuta de ato normativo. As questões atinentes à conveniência e oportunidade dos atos praticados no âmbito da Administração Pública, e os aspectos de natureza eminentemente técnica, fogem ao escopo de análise jurídica prevista aos órgãos consultivos da Advocacia-Geral da União.

78. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão da Procuradoria sobre a matéria em apreço:

- 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.

<sup>30</sup> Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, art. 3º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: I - ato administrativo normativo: a) Resolução – ato administrativo normativo, expedido pelo Presidente e pelos Diretores do INPI, de forma conjunta ou excepcionalmente individual, para disciplinar matéria de sua competência específica;




79. Este parecer traz os fundamentos jurídicos a serem adotados na defesa judicial da autarquia, na hipótese de impugnação da resolução perante o Poder Judiciário, ou quando o ato administrativo impugnado envolver matéria relativa ao apostilamento. Desse modo, cabe à SECOR inserir esta manifestação no sistema SAPIENS.

80. Solicita-se à Divisão de Contencioso desta unidade que providencie a orientação pertinente aos órgãos de execução da PGF com atribuição de defesa judicial da autarquia.

81. Antes da devolução dos autos ao órgão consulente, cabe à SECOR encaminhar fotocópia digitalizada do parecer à CGREC, DIRPA e DICIG e à Divisão de Contencioso desta Procuradoria. As propostas aqui analisadas pertencem a um conjunto de medidas de simplificação de procedimentos para promover a redução do estoque de processos pendentes, razão pela qual mostra-se pertinente a ciência do parecer aos órgãos *supra* identificados.

82. Considerando o disposto na Portaria nº 441, de 13 de outubro de 2015, do Senhor Advogado-Geral da União, publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 196, de 14 de outubro de 2015, a presente manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da Procuradoria Federal Especializada do INPI, independentemente de submissão ao superior hierárquico do subscritor.

Rio de Janeiro, 25 de novembro de 2015.

  
Loris Baena Cunha Neto  
Procurador Federal