



**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 0147-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1**

PROCESSO Nº 52400.089850-2016-13

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: aplicação do art. 3º da Lei nº 13.284, de 10 de maio de 2016.

Senhora Diretora de Marcas,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Marcas submete à Procuradoria as considerações tecidas às fls. 139/141, que versam sobre a aplicação do art. 3º da Lei nº 13.284, de 10 de maio de 2016.
2. A proteção especial temporária dos registros marcários relacionados aos Jogos Olímpicos já foi examinada por este órgão consultivo mediante as seguintes manifestações: (i) Nota nº 0101-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8; (ii) Parecer nº 0016-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0346/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3; (iii) Despacho nº 0494/2015-AGU/PF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
3. A presente manifestação tem por finalidade verificar o preenchimento dos requisitos legais pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para que os registros marcários apresentados recebam a proteção especial temporária, prevista na Lei nº 13.284, de 2016.
4. É o relatório.

## **II. MÉRITO**

5. Sobre a proteção especial temporária dos registros marcários, cabe transcrever a compreensão já exarada na Nota nº 0101-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, que teve como objeto o Projeto de Lei nº 2, de 2016, que resultou na Lei nº 13.284, de 2016:



“6. O art. 3º da minuta estabelece proteção especial temporária aos registros marcários das entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Dois aspectos são relevantes dessa previsão. O primeiro deles é que os registros marcários em causa precisam possuir uma relação com os símbolos oficiais do evento, mencionados no art. 2º, XIV da própria lei.

7. O segundo aspecto do art. 3º do Projeto de Lei refere-se à natureza da proteção conferida aos registros marcários. Esse dispositivo confere natureza de alto renome aos registros, porquanto há uma referência ao art. 125 da Lei 9.279/96.

8. O art. 3º, §1º, do Projeto de Lei estabelece o procedimento para obtenção da natureza de alto renome das marcas já registradas. As marcas já existem, e o INPI conferirá a natureza de alto renome. Nesse particular, é preciso chamar atenção à expressão “marcas registradas”, inscrita no dispositivo em comento, o que afasta a hipótese das entidades organizadoras apresentarem pedidos de registro marcário com a finalidade de obter a natureza de alto renome.

9. O §2º do art. 3º do Projeto de Lei prevê o prazo de três meses antes dos Jogos Olímpicos para que as entidades organizadoras apresentem as listas de registros marcários ao INPI. Uma vez protocolada essa lista, cabe ao INPI conferir a natureza de alto renome no prazo de trinta dias.

10. O inciso I do art. 3º, §2º, do Projeto de Lei considera o prazo de trinta dias a partir da publicação da Lei, no caso das listas protocoladas anteriormente no INPI. O inciso II considera a hipótese de protocolo de novas listas; no caso, os trinta dias correm a partir do protocolo.

11. A proteção especial conferida aos registros marcários estende-se até 31 de dezembro de 2016, conforme prevê o *caput* do art. 4º do Projeto de Lei. Ou seja, a partir dessa data, os registros perdem a natureza de alto renome.

12. O inciso I do art. 4º, §1º, do Projeto de Lei proíbe o INPI de solicitar a comprovação de alto renome aos registros relacionados aos símbolos oficiais.

13. O inciso II do art. 4º, §1º, do Projeto de Lei prevê que as anotações referentes à natureza de alto renome somente serão excluídas do sistema, na hipótese de extinção do registro marcário, por meio da renúncia prevista no art. 142, II, da Lei 9.279/96. Por outro lado, o §2º do art. 4º do Projeto de Lei prevê a exclusão das anotações referentes à natureza de alto renome, quando completado o período de gozo da proteção especial e temporária, que se encerra em 31 de dezembro de 2016.



14. Parece haver uma contradição entre os dois últimos dispositivos comentados, isto é, entre o art. 4º, §1º, II e o art. 4º, §2º, ambos do Projeto de Lei. A despeito da aparente contradição, é possível conciliá-los mediante a seguinte interpretação: a proteção especial encerra-se em 31 de dezembro de 2016, de forma inafastável. No entanto, permanece uma anotação no registro de que aquela marca já gozou da natureza de alto renome, no ano de 2016.

15. Não obstante essa construção, o mais adequado seria a exclusão do inciso II do §1º do art. 4º do Projeto de Lei. Considerando a urgência da matéria, compreende-se que não há mais tempo para sugerir a exclusão.

16. O art. 5º do Projeto de Lei atribui ao INPI a obrigação de comunicar ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) quais marcas registradas receberam a proteção especial e temporária, isto é, a natureza de alto renome. O §1º do art. 5º do Projeto de Lei prevê o prazo de trinta dias para que o INPI faça a aludida comunicação ao NIC.br.”

6. Feito um intróito sobre o que caracteriza a proteção especial temporária dos registros marcários relacionados aos Jogos Olímpicos, passa-se ao exame do caso concreto.

7. Em 09.06.2016, o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, doravante Rio 2016, apresentou a lista de registros marcário para obtenção da proteção especial prevista em lei.

8. Ao INPI cabe automaticamente conferir a proteção especial, conquanto atendidos os requisitos da lei. O primeiro desses requisitos refere-se à legitimidade do requerente.

9. O art. 3º, §1º, da Lei nº 13.284, de 2016, afirma que as entidades organizadoras do evento protocolarão perante o INPI a lista de registros marcários. As entidades organizadoras são aquelas previstas no inciso IV do art. 2º da lei em análise. O Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos são expressamente previstos nos incisos III e IV do art. 2º da lei, *in verbis*:

Art. 2º Para os fins desta Lei, serão observadas as seguintes definições:

[...]

III - Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 (Rio 2016): associação de direito privado sem fins lucrativos, com o objetivo de promover, organizar e realizar, em conjunto com o COI e o IPC, os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016;

IV - entidades organizadoras: COI, IPC e Rio 2016;

10. O ente que protocolou a lista de registros marcários é o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, conforme se vê na petição de fls. 02/05. Por conseguinte, o ente preenche o primeiro requisito legal para obtenção da proteção especial temporária.

11. Um segundo aspecto envolvendo o art. 3º da Lei nº 13.284, de 2016, refere-se aos registros marcários passíveis de receber a proteção especial. O *caput* do art. 3º da Lei nº 13.284, de 2016, estabelece que a proteção especial será conferida às “[...] marcas registradas de titularidade das entidades organizadoras relacionadas aos símbolos oficiais listados no inciso XIV do *caput* do art. 2º.”

12. Isso significa que nem todos os registros marcários das entidades organizadoras receberão a proteção especial prevista em lei, mas sim aquelas “relacionadas aos símbolos oficiais listados no inciso XIV do *caput* do art. 2º.” Cabe transcrever o dispositivo legal que contempla os símbolos oficiais dos Jogos Olímpicos:

Art. 2º [...]

XIV - símbolos oficiais:

a) os emblemas, as bandeiras, os hinos e os lemas do COI, do IPC e do Rio 2016;

b) as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”, “Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas 2016”, “Rio Paraolimpíadas” e “Rio Paraolimpíadas 2016” e as demais abreviações e variações que venham a ser criadas com o mesmo objetivo, em qualquer idioma, inclusive aquelas de domínio eletrônico em sítios da internet;

c) os mascotes oficiais, as marcas, as tochas e outros símbolos relacionados aos XXXI Jogos Olímpicos, Jogos Olímpicos Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

13. Os registros marcários contidos na lista são evidentemente relacionados os símbolos oficiais. Essa conclusão é adotada pela mera leitura da lista de registros.

14. Constatado o preenchimento dos dois requisitos legais à proteção especial temporária, cumpre observar, por dever de ofício, um terceiro aspecto disposto na lei em estudo. O §1º do art. 3º da Lei nº 13.284, de 2016, prevê que a petição contendo a lista de registros marcários será apresentada até três meses antes da realização dos Jogos Olímpicos, *ipsis litteris*:

Art. 3º [...] § 1º As entidades organizadoras deverão protocolar no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), no prazo de até 3 (três) meses antes da realização dos Jogos Olímpicos, a lista de marcas registradas para fins da garantia de proteção especial de que trata o *caput*.

15. A petição foi protocolada no dia 10 de junho de 2016, ou seja, menos de três meses antes da realização dos Jogos.

16. Ocorre que a Lei nº 13.284, de 2016, entrou em vigor menos de três meses antes dos Jogos Olímpicos. Ela foi publicada no dia 11 de maio de 2016.



17. Assiste razão à Diretoria de Marcas quando reconhece que as entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos não poderiam cumprir o prazo previsto no §1º do art. 3º da Lei nº 13.284, de 2016, uma vez que o diploma normativo entrou em vigor dentro do período de três meses antes do evento.
18. Nessa linha de raciocínio, a Diretoria de Marcas busca uma interpretação teleológica da lei para admitir a petição, com fundamento no art. 3º, §1º, da Lei nº 13.284, de 2016. Transcreve-se a argumentação da Diretoria de Marcas (fls. 141):
- “Portanto, a *mens legislatoris*, ou seja, a intenção do legislador ao editar a citada norma legal foi a de dar cumprimento ao compromisso assumido efetivando a dita proteção às marcas registradas, estabelecendo, para tanto, a formalidade de que a lista fosse apresentada no citado prazo. Entretanto, s.m.j., a existência do prazo não esgota o alcance pretendido com a lei, já que ele é uma formalidade administrativa com vistas ao trâmite administrativo interno deste Instituto.”
19. Este órgão consultivo filia-se à exegese adotada pela Diretoria de Marcas, particularmente por dois motivos a seguir explicitados.
20. Primeiro, interpretar o §1º do art. 3º da Lei nº 13.284, de 2016, de forma distinta da Diretoria de Marcas ensejaria inobservância de uma regra hermenêutica básica conhecida como *commodissimum est, id accipi, quo res de qua agitur, magis valeat quam pereat*, traduzida como “prefira-se a inteligência dos textos que torne viável o seu objetivo, ao invés da que os reduza à inutilidade.”
21. Se não fosse possível admitir a petição em tela sob o argumento da data de protocolo, a proteção especial temporária não seria aplicada para nenhuma das entidades organizadoras. Ou seja, o instituto previsto em lei seria inócuo.
22. Segundo motivo, o prazo previsto do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.284, de 2016, tem uma única finalidade, a saber, oferecer tempo hábil para que o INPI possa tramitar o processo administrativo dedicado à proteção especial temporária.
23. No caso concreto, não se trata um mero pedido administrativo, mas de uma petição que envolve aproximadamente 464 registros. Existe um tempo considerável por parte da Administração para processar a proteção especial de cada um desses registros, o que possui implicações não apenas na primeira instância do INPI, mas também na segunda instância.
24. Não é simples ou rápido conferir a proteção especial temporária dos registros marcários relacionados aos Jogos Olímpicos. Com essa compreensão, a lei dispôs de um prazo para que as entidades organizadoras apresentassem a petição pleiteando a proteção especial e temporária.



25. Em síntese, o prazo do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.284, de 2016, foi disposto em favor do INPI. Uma vez que o INPI reconhece a relevância da matéria e se dispõe a abrir mão do prazo que lhe favorece, não há óbice à admissão da petição em tela dentro do período de três meses antecedentes dos Jogos Olímpicos.

### III. CONCLUSÃO

26. Diante do exposto, a Procuradoria manifesta-se em consonância com a Diretoria de Marcas no sentido do deferimento do pedido formulado pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016, com fulcro no art. 3º, §1º, da Lei nº 13.284, de 2016.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe