



**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 0163-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1**

PROCESSO Nº 52400.089850-2016-13

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Regime especial de exame e concessão de registros marcários depositados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Senhora Diretora de Marcas,

## **I. RELATÓRIO**

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas sobre a inserção dos pedidos de registro marcário depositados pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no regime especial previsto no art. 6º da Lei nº 13.284, de 2016.
2. A última manifestação desta Procuradoria sobre o marco legal dos Jogos Olímpicos de 2016 foi consubstanciada na Nota nº 0147-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, que analisou a aplicação do art. 3º, §1º, da Lei nº 13.284, de 2016.
3. O COB não figura entre as entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos, conforme se verifica no art. 2º, IV, da Lei nº 13.284, de 2016. O COB depositou um número considerável de pedidos de registros marcários relacionados aos Jogos Olímpicos de 2016, nos últimos anos.
4. Uma parte desses pedidos foi objeto de transferência para entidades organizadoras do evento, outra parte remanesce tendo o COB como depositante. A seguinte indagação sintetiza o objeto da consulta: os pedidos de registro depositados pelo COB sujeitam-se ao regime especial de tramitação disposto na Lei nº 13.284, de 2016?
5. Delimitado o objeto da consulta, passa-se ao exame imediato da matéria.



## II. MÉRITO

6. A proteção dos registros marcários relacionados aos Jogos Olímpicos de 2016 ocorre mediante dois institutos diferentes, a saber:

- (i) Proteção especial e temporária;
- (ii) Regime especial para os procedimentos relativos aos pedidos de registro de marca, aqui denominado de via acelerada de concessão.

7. A proteção especial e temporária é objeto dos arts. 3º a 5º da Lei nº 13.284, de 2016, enquanto a via acelerada é prevista nos arts. 6º a 8º.

8. A via acelerada de concessão foi examinada pela Procuradoria quando esta foi instada a se pronunciar a respeito do Projeto de Lei nº 02, de 2016. As considerações da Nota nº 0101-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8 sobre a matéria são transcritas a seguir:

“17. O art. 6º do Projeto de Lei estabelece uma via acelerada para o registro de marcas apresentadas pelas entidades organizadoras. Essa via rápida compreende registros distintos daqueles previstos no art. 3º. O art. 3º do Projeto de Lei confere a natureza de alto renome aos registros marcários correspondentes aos símbolos dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

18. Em contraposição, o art. 6º do Projeto de Lei estabelece uma obrigação ao INPI de conferir celeridade aos pedidos de registro depositados pelas entidades organizadoras até 31 de dezembro de 2016, independentemente de vinculação aos símbolos olímpicos. Para gozar da via rápida de concessão de registro, basta o preenchimento de um requisito: o depositante precisa ser uma das entidades organizadoras do evento.

19. O procedimento célere de concessão do registro marcário está previsto nos parágrafos do art. 6º do Projeto de Lei. A presente versão do Projeto de Lei acolheu uma sugestão deste órgão consultivo, que apontou em outro momento que a publicação da decisão não precisa ocorrer no Diário Oficial da União, mas sim na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

20. Nesse diapasão, vê-se que o §5º do art. 6º do Projeto de Lei não menciona o Diário Oficial da União, mas simplesmente estabelece a publicação do ato. A versão anterior desse dispositivo possuía a seguinte redação: “Findo o prazo para oposição ou manifestação à oposição, o INPI decidirá no prazo de trinta dias e publicará no Diário Oficial da União a decisão no prazo de trinta dias.”



21. O art. 7º do Projeto de Lei prevê o recurso em face da decisão de indeferimento do pedido de registro. O prazo especificado é menor que aquele previsto na Lei 9.279/96. Não há óbice jurídico para o encurtamento do prazo recursal, posto que a presente normativa assumirá a natureza de *lex specialis*, que prevalecerá sobre a Lei 9.279/96.

22. O art. 8º, I e II, do Projeto de Lei insere os pedidos de registro em andamento na sistemática da via rápida de concessão.

23. O parágrafo único do art. 8º do Projeto de Lei estabelece que terceiros, isto é, os depositantes de pedidos de marca que não sejam as entidades organizadoras, não gozarão da proteção especial temporária prevista no art. 3º, ou da via rápida de concessão disposta nos arts. 6º e 7º, ambos do Projeto de Lei. Isso quer dizer que as empresas patrocinadoras do evento não possuem direito a usufruir do disposto na Seção I do Capítulo II do Projeto de Lei, ainda que os pedidos de registros possuam vinculação com os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.”

9. Em uma leitura literal dos arts. 6º a 8º da Lei nº 13.284, de 2016, os pedidos depositados pelo COB relacionados aos Jogos Olímpicos não poderiam gozar da via acelerada de exame e concessão, posto que a entidade não é elencada como organizadora dos Jogos Olímpicos de 2016.

10. Não obstante a assertiva *supra*, indaga-se qual o óbice a uma leitura ampliativa do art. 6º da Lei nº 13.284, de 2016, para conferir celeridade aos pedidos pendentes de exame, depositados pelo COB? Não se identifica tal vedação na legislação.

11. O INPI possui a prerrogativa de adotar diferentes vias de concessão de registro marcário, desde que preenchidos alguns requisitos, como publicidade e interesse público caracterizado.

12. A construção de diferentes vias de velocidade para exame e concessão de registro marcário não encontra óbice na Lei nº 9.279/96, mas sim uma dificuldade operacional, em razão do princípio da anterioridade.

13. Michele Coppeti assim se pronuncia sobre o princípio da anterioridade:

“O princípio da anterioridade resguarda o direito de exclusividade sobre o sinal ao primeiro requerente. Entende-se como o princípio que determina que nenhuma marca será concedida ou nenhum conflito será solucionado sem a apuração da anterioridade do sinal e a quem pertence. Isso porque ‘quando dois sinais distintivos não podem conviver pacificamente, deve sucumbir aquele que for mais recente.’

Nesse sentido, depósitos anteriores, via de regra, possuem prioridade ao registro. Esse princípio será igualmente aplicável no conflito entre



marcas ou entre marcas e outro sinal distintivo, como o nome empresarial, pois a regra estipula a preferência ao usuário anterior, desde que este tenha tomado a cautela necessária para protegê-lo.”<sup>1</sup>

14. Respeitado o princípio da anterioridade, não há óbice à criação de filas diferentes de exame de pedido de registro marcário.

15. Não há um dispositivo na Lei nº 9.279/96 que estabeleça que o pedido depositado em janeiro de 2015 será examinado antes do que foi depositado em fevereiro do mesmo ano. Adota-se a ordem cronológica de exame de acordo com a data de depósito como um mecanismo para observar o princípio da anterioridade.

16. Se a ordem cronológica de exame não fosse adotada, o princípio da anterioridade restaria maculado, em regra. A ordem cronológica de exame existe em função do princípio da anterioridade, e não o contrário. Há situações nas quais é possível alterar a ordem cronológica dos depósitos sem ferir o princípio da anterioridade. Por óbvio, são situações excepcionais. O caso em tela é um deles.

17. A Lei nº 13.284, de 2016, altera a ordem cronológica de exame e concessão, mas não afeta o princípio da anterioridade. Essa situação excepcional ocorre porque é restrita a legitimidade para requerer o registro de marca relacionada aos Jogos Olímpicos 2016. Ainda, entre os legitimados para requerer o registro de marca relacionada ao evento esportivo, existe cooperação, e não competição.

18. O COB não é um ente que compete com as entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos 2016, mas sim uma associação que coopera com elas. Não se cogita a hipótese de um registro marcário pelo COB requerido promover um conflito com a COI, IPC ou Rio 2016.

19. Nessa linha de raciocínio, o termo “terceiros”, contido no art. 8º da Lei nº 13.284, de 2016, não compreende o COB.

20. O art. 8º da Lei nº 13.284, de 2016, demanda uma especial atenção. O inciso I do dispositivo determina que o INPI retire os pedidos pendentes de exame da fila normal e os insira na fila própria do regime especial. O inciso II do mesmo dispositivo, por sua vez, autoriza o INPI a retirar pedidos de terceiros que reproduzem ou imitem os símbolos oficiais, e os insira na fila própria do regime especial.

21. Com a previsão contida no art. 8º, II, da Lei nº 13.284, de 2016, busca-se o célere indeferimento dos registros marcários que podem conflitar com a proteção outorgada aos entes organizadores do evento.

---

<sup>1</sup> COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas*: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 50.



22. O parágrafo único do art. 8º da lei em comento exclui o regime especial aos terceiros. Os terceiros são aqueles que não possuem vinculação direta com os Jogos Olímpicos ou empresas patrocinadoras do evento. Não é o caso do COB. O COB possui uma vinculação direta com o evento, embora não tenha sido relacionado como ente organizador do mesmo.

Lei nº 13.284, de 2016, art. 8º O disposto nos arts. 6º e 7º aplica-se também aos pedidos de registro de marca apresentados:

I - pelas entidades organizadoras, pendentes de exame no INPI;

II - por terceiros, até 31 de dezembro de 2016, que sejam flagrante reprodução ou imitação, no todo ou em parte, dos símbolos oficiais, ou que possam causar evidente confusão ou associação não autorizada com as entidades organizadoras ou com os símbolos oficiais.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a terceiros que estejam de alguma forma relacionados aos Jogos.

23. O COB é ente com vinculação direta com os Jogos Olímpicos, conforme se verifica na Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, e na Lei nº 12.780, de 2013.

24. Adotando o método teleológico para identificar o sentido e o alcance da Lei nº 13.284, de 2016, admitir-se-ão os pedidos depositados pelo COB como aptos a gozar da via acelerada de concessão. O fim almejado pela Lei nº 13.284, de 2016, é proporcionar uma proteção especial dos registros marcários relacionados aos Jogos Olímpicos.

25. O escopo protetivo disposto na Lei nº 13.284, de 2016, é alcançado se o INPI inserir os pedidos depositados pelo COB na via acelerada de concessão. A Lei nº 13.284, de 2016, tem por finalidade proporcionar as condições para a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. A proteção dos registros marcários relacionados aos jogos constitui uma dessas medidas.

26. Carlos Maximiliano ao explicar o emprego do elemento teleológico na atividade hermenêutica, identifica quatro regras principais, *in verbis*:

“Algumas regras servem para completar a doutrina acerca do emprego do elemento teleológico; eis as principais:

a) As leis conformes no seu fim devem ter idêntica execução e não podem ser entendidas de modo que produzam decisões diferentes sobre o mesmo objeto.

b) Se o fim decorre de uma série de leis, cada uma há de ser, quanto possível, compreendida de maneira que corresponda ao objetivo resultante do conjunto.

c) Cumpre atribuir ao texto um sentido tal que resulte haver a lei regulado a espécie a favor, e não em prejuízo de quem ela evidentemente visa a proteger.



d) Os títulos, as epígrafes, o preâmbulo e as exposições de motivos da lei auxiliam a reconhecer o fim primitivo da mesma.<sup>22</sup>

27. A proposta em comento representa a adoção pelo INPI de uniformidade de tratamento aos pedidos com idêntico objeto. O objeto em comento é o pedido de registro marcário relacionado aos Jogos Olímpicos de 2016. Resta atendida, portanto, a primeira regra exposta na transcrição acima da doutrina de Carlos Maximiliano. Evita-se assim decisões diferentes sobre a via acelerada em relação aos pedidos com idêntico objeto (pedido de registro marcário relacionado aos Jogos Olímpicos).

28. A segunda regra refere-se ao objetivo resultante de um conjunto de leis. Na interpretação da Lei nº 13.284, de 2016, aqui empreendida, consulta-se também o Ato Olímpico, instituído pela Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009, no qual o País assume o compromisso no art. 6º de atuar no controle, fiscalização e repressão de atos ilícitos concernentes aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.<sup>3</sup>

29. Embora o COB não seja um dos entes organizadores dos Jogos Olímpicos, vê-se que ele possui um papel no evento reconhecido no art. 13, §1º, V, da Lei nº 12.035, de 2009. A Lei nº 12.780, de 2013, igualmente reconhece o papel do COB nos Jogos Olímpicos, particularmente no art. 2º, IX.

30. A terceira regra orienta o hermeneuta a buscar uma interpretação que amplie o escopo protetivo do diploma legal, ou que favoreça os destinatários da lei, e não os prejudique. Ao conferir celeridade aos pedidos de registro depositados pelo COB, amplia-se o escopo protetivo do diploma legal. Os destinatários da Lei nº 13.284, de 2016, são favorecidos quando se confere celeridade aos pedidos de registro depositados pelo COB.

31. A quarta regra indica o uso do preâmbulo e exposições de motivo, entre outros instrumentos, para identificar a *mens legis*. A exposição de motivo do projeto de lei indica a necessidade de se criar um ambiente propício à realização dos Jogos, retirando qualquer obstáculo administrativo para tanto e buscando uma cooperação voltada à proteção das marcas relacionadas ao evento.

32. Em síntese, considerando a vinculação direta do COB com os Jogos Olímpicos de 2016, mostra-se razoável estender a aplicação do regime especial de exame e concessão aos pedidos pendentes por ele depositados. Tal medida não seria necessária se não houvesse o denominado *backlog* de marcas, o que exige da Administração uma atuação diferenciada, no momento, de forma a contribuir à realização dos Jogos Olímpicos.

<sup>2</sup> MAXIMILIANO, Carlos. *Hermenêutica e Aplicação do Direito*. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 156.

<sup>3</sup> Esse dispositivo foi revogado pela Lei nº 13.284, de 2016, que desenvolveu a proteção dos registros marcários mediante dois institutos, a saber, a proteção especial e temporária, e a via acelerada de exame e concessão.



### III. CONCLUSÃO

33. A presente manifestação possui caráter meramente opinativo, que não supre a decisão expressa da autoridade competente, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.784, de 1999, tendo esta a prerrogativa de afastar as conclusões da nota técnica.

34. Este órgão consultivo não identifica óbice à inserção dos pedidos de registro depositados pelo COB, relacionados aos Jogos Olímpicos de 2016, na fila própria do regime especial, instituída pelo art. 6º da Lei nº 13.284, de 2016.

35. Antes da devolução dos autos à Diretoria de Marcas, solicita-se à SECOR o encaminhamento de cópia digital da presente manifestação à Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe