



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 0221-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.020433-2013-03

INTERESSADO: DIRMA e CGREC

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre a condição de alto renome de marca

Sra. Diretora de Marcas e Sr. Coordenador Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade,

1. Em uma leitura preliminar da minuta de resolução, cabe abordar três aspectos da proposta normativa, antes do exame conclusivo deste órgão consultivo.
2. O primeiro aspecto refere-se ao conteúdo do parágrafo único do art. 10 da minuta de resolução. Os órgãos proponentes do ato normativo entendem pela manutenção do referido dispositivo, com apenas uma mudança de redação do mesmo com a finalidade de esclarecer a norma.
3. A norma proposta atende ao seu objetivo, esclarecimento da competência da CGREC para instruir os recursos. O quadro abaixo traz as duas redações da norma em estudo.

Resolução INPI/PR nº 107/2013	Minuta de resolução
Art.10 [...] Parágrafo único. O recurso de que trata o presente artigo será instruído pela Comissão Especial de que trata o art. 11 e decidido pelo Presidente do INPI.	Art.10 [...] Parágrafo único. O recurso de que trata o presente artigo será instruído pela Coordenação Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade – CGREC, subsidiada pela Comissão Especial de que trata o art. 11, e decidido pelo Presidente do INPI.

4. A norma hoje vigente não menciona a CGREC, o que pode suscitar dúvidas por parte do usuário externo. No âmbito interno da autarquia, não existe dúvida de que o órgão recursal do INPI é a CGREC, razão pela qual nem se cogita a hipótese da Comissão Especial instruir os recursos.
5. A problemática aqui levantada é a real necessidade de menção da Comissão Especial no parágrafo único do art. 10. A instrução dos recursos é sempre da CGREC, possuindo



ela competência para requisitar subsídios para todos os demais da autarquia, independentemente de previsão no ato normativo ora objeto de revisão.

6. A norma proposta pode ensejar uma interpretação equivocada por parte do usuário externo no sentido de uma instrução camuflada por parte de órgão incompetente para o ato, isto é, a Comissão Especial. Não há dúvida de que a Comissão Especial não possui atribuição para instruir os recursos. Ocorre que a redação equivocada hoje vigente indica tal equívoco.

7. Talvez seja possível excluir da norma proposta a expressão “subsidiada pela Comissão Especial de que trata o art. 11”.

8. Um segundo aspecto a ser tratado pelos órgãos proponentes, antes do exame da matéria pela Procuradoria, refere-se ao art. 9º da Resolução nº 107/2013. Transcreve-se o quadro comparativo:

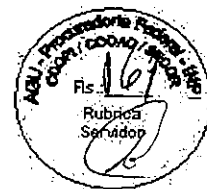
Resolução INPI/PR nº 107/2013	Minuta de resolução
Art. 9º Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, nos moldes da presente Resolução.	Art. 9º A partir do último ano do prazo previsto no parágrafo único do art. 8º, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, com dados recentes, nos moldes da presente Resolução.

9. A norma proposta aperfeiçoa a redação do art. 9º da Resolução nº 107/2013.

10. Aproveitando o trabalho de revisão do art. 9º do ato normativo, talvez seja possível conferir ênfase à inviabilidade de prorrogação da condição de alto renome. A Procuradoria chama a atenção para esse fato, pois recentemente a autarquia foi demandada em Juízo pela empresa titular da marca Boticário.

11. A empresa pleiteou em Juízo o gozo da condição de alto renome de sua marca, expirado o prazo de dez anos. Ela apresentou novo requerimento da condição de alto renome perante o INPI. Alguns meses depois, ingressou com uma ação judicial objetivando a condição de alto renome, enquanto a autarquia não examina o novo requerimento. A sentença deferiu o pedido formulado pela empresa.

12. O art. 9º da Resolução INPI/PR nº 107/2013 foi infeliz ao utilizar a expressão “para que continue gozando do reconhecimento”, o que poderia sugerir uma prorrogação da condição de alto renome. A norma ora proposta pela DIRMA e CGREC exclui a referida expressão, eliminando qualquer sugestão de prorrogação do instituto.



13. De todo modo, este órgão consultivo sugere aos órgãos proponentes da norma uma reflexão sobre a possibilidade de incluir um parágrafo no art. 9º do ato normativo, ou em outra localização, que esclareça definitivamente a inexistência de prorrogação da condição de alto renome.

14. A Procuradoria já havia esclarecido a inexistência de prorrogação da condição de alto renome, por meio do Parecer nº 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovado pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0470/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

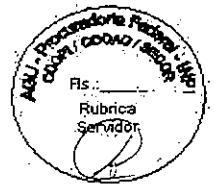
Parecer nº 0012-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: “62. Uma vez expirada a vigência da condição de alto renome, o titular da marca possui a faculdade de apresentar um novo requerimento. Verifica-se, portanto, que não se trata de um mero pedido de prorrogação, mas sim de um novo requerimento. Faz-se necessário comprovar novamente o preenchimento dos requisitos dispostos em ato administrativo normativo do INPI, mediante pesquisas contemporâneas à data do processo administrativo. [...]”

15. De todo modo, parece razoável, se assim entenderem a DIRMA e a CGREC, incluir norma sobre esse aspecto, eliminado por completo qualquer dúvida, o que será fundamental nas próximas demandas judiciais sobre a matéria.

16. Por fim, há um aspecto de forma a ser tratado. A minuta apresentada introduz alterações na Resolução nº 107/2013, mantendo esta vigente. A alteração de um ato normativo tal como proposto adequa-se perfeitamente à técnica legislativa. Inclusive, é o mais apropriado quando as alterações são pontuais.

17. Entretanto, este órgão consultivo não recomenda a forma proposta, porquanto a autarquia não consegue manter o acervo de normas, e respectivas atualizações, de forma organizada em um ambiente virtual de fácil acesso. Em razão desse fato, a revogação da normativa vigente *in totum*, e a edição de uma nova resolução, ainda que com alterações pontuais, parece o mais recomendável para evitar dúvidas dos usuários. Essa questão foi recentemente explicada pela Procuradoria na Nota nº 0181-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOAD-LBC-2.8, *in verbis*:

3. A primeira consideração a respeito da minuta em apreço diz respeito ao método escolhido para alterar o ato normativo. Sobre essa matéria, cabe um breve intróito tendo como ponto de partida a Lei Complementar nº 95, de 1998.



4. A alteração de atos normativos é objeto de uma seção própria na Lei Complementar nº 95, de 1998. Da leitura dessa seção, depreende-se três métodos, ou formas, para alteração dos atos normativos, *ipsis litteris*:

Art. 12. A alteração da lei será feita:

I - mediante reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração considerável;

II - mediante revogação parcial;

III - nos demais casos, por meio de substituição, no próprio texto, do dispositivo alterado, ou acréscimo de dispositivo novo, observadas as seguintes regras:

a) revogado;

b) é vedada, mesmo quando recomendável, qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo, referidas no inciso V do art. 10, devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior, seguido de letras maiúsculas, em ordem alfabética, tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos;

c) é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado, vetado, declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal, devendo a lei alterada manter essa indicação, seguida da expressão 'revogado', 'vetado', 'declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal Federal', ou 'execução suspensa pelo Senado Federal, na forma do art. 52, X, da Constituição Federal':

d) é admissível a reordenação interna das unidades em que se desdobra o artigo, identificando-se o artigo assim modificado por alteração de redação, supressão ou acréscimo com as letras 'NR' maiúsculas, entre parênteses, uma única vez ao seu final, obedecidas, quando for o caso, as prescrições da alínea "c".

Parágrafo único. O termo 'dispositivo' mencionado nesta Lei refere-se a artigos, parágrafos, incisos, alíneas ou itens.

5. O órgão proponente optou pelo método de alteração previsto no art. 12, III, da Lei Complementar nº 95, de 1998, a seguir explicitado: um ato normativo ulterior simplesmente altera algumas normas contidas no ato normativo original. Isso significa que os dois atos normativos possuem vigência. A redação do primeiro ato normativo passa a vigorar nos termos estabelecidos posteriormente.

6. Embora previsto em lei, a Procuradoria não recomenda a adoção desse método, porquanto ele exige uma organização e sistematização de normas que esta autarquia tem dificuldade de manter.

7. O INPI sequer oferece com clareza em seu sítio eletrônico as normas expedidas. A última tentativa de sistematização das normas da



autarquia redundou em um conhecido fracasso, o denominado Projeto Estratégico nº 12/2012.

8. A adoção do método contido na minuta pressupõe que será disponibilizado ao usuário, seja interno ou externo, o ato normativo original contendo as normas modificadas pelo ato ulterior. A norma ulterior haverá de estar disponibilizada de forma fácil ao usuário, de forma que este não confunda o teor do ato normativo sem alteração com aquele com alteração.

9. Pelos motivos operacionais *supra* expostos, este órgão consultivo recomenda a adoção do método de alteração de atos normativos, disposto no art. 12, I, da Lei Complementar nº 95, de 1998, ainda quando a alteração não é considerável. Ele é simples e não enseja dúvidas por parte do usuário. O método recomendado consiste em revogar o ato normativo original por inteiro. O ato normativo ulterior, que também é o revogador, compreende as normas do ato original com as respectivas alterações. Dessa forma, passa a ter vigência uma única normativa sobre a matéria.

10. Conforme asseverado acima, **a Administração possui a opção por um ou outro método de alteração de seus atos normativos, sendo que os dois coadunam-se com a técnica legislativa.** Não obstante este órgão consultivo entender inconveniente a forma adotada na presente minuta, reconhece-se que essa opinião não representa um óbice jurídico à aprovação da minuta pela autoridade competente.”

18. Após manifestação dos órgãos proponentes, a Procuradoria expedirá manifestação conclusiva sobre a minuta de resolução.

Rio de Janeiro, 9 de setembro de 2016 .

Loris Baena Cunha Neto
Procurador Chefe