



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 N° 0297-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-2.1
PROCESSO N° 52400.118761-2014-11
INTERESSADO: DIRMA
ASSUNTO: atualização do Manual de Marcas

Ilma. Sra. Diretora de Marcas,

1. A Diretoria de Marcas submete à apreciação da Procuradoria proposta da 2ª Edição do Manual de Marcas, por meio da qual visa ao aprimoramento e otimização do procedimento de exame.
2. Informa a DIRMA que, para garantir maior transparência nos trabalhos que cercaram a atualização do Manual, foi instituída a Portaria INPI/DIRMA n° 08/2016, posteriormente alterada pela Portaria INPI/DIRMA n° 09/2016, submetendo a minuta da 2ª Edição do Manual de Marcas à consulta pública, ocasião na qual foram colhidas diversas manifestações dos usuários, procuradores e Associações envolvidas com a matéria.
3. Acrescenta o consulente que, após o acolhimento de algumas sugestões apresentadas a partir da consulta pública, encaminha à Procuradoria a versão consolidada da 2ª Edição do Manual, esclarecendo, ainda, que a resposta a todas as sugestões apresentadas serão divulgadas no Portal do INPI, conforme previsão constante no art. 3º da Portaria acima referida.
4. De plano, cuida registrar que a presente manifestação se concentrará nos pontos tidos por mais polêmicos na 2ª Edição, cuja identificação é feita a partir das discordâncias mais comuns nas sugestões apresentadas no bojo da consulta pública feita pela DIRMA.
5. O primeiro ponto da 2ª Edição do Manual que ensejou certa dose de crítica diz respeito às marcas de certificação, localizado no tópico 02 da atualização. Neste particular, impende reconhecer que a inclusão deste capítulo no Manual decorre da orientação firmada pela Procuradoria por ocasião do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI n° 33/2016, sendo certo que não é este o espaço adequado para debate a esse respeito, daí porque despidendo, por ora, maiores considerações.



6. Noutro giro, verifica-se que boa parte das críticas à atualização promovida pela DIRMA se dirige ao estabelecimento de parâmetros objetivos para nortear o exame da distintividade, catalogado como ponto 03 da Atualização.

7. A DIRMA esclarece que pretende apenas traçar critério mais objetivo para otimizar o exame de um pedido de marca, muito embora seja certa a subjetividade inerente ao ato. Não há, como parecem crer as críticas, margem para atribuir qualquer intenção de se afastar do espectro definido pela Lei 9279/96 para concessão do registro marcário.

8. Na verdade, a proposta visa justamente a uma melhor categorização dos elementos que integram a marca, de modo a permitir melhor compreensão por parte do usuário em relação aos parâmetros que guiam o exame, ainda que, como visto alhures, seja certa a subjetividade que envolve o ato. Prestigia-se, outrossim, a transparência dos motivos que cercam o ato administrativo, conferindo maior efetividade ao controle que lhe é inerente.

9. Tal como ressaltado pela DIRMA na resposta às críticas, é evidente que a distintividade de um sinal é aferida a partir da análise do conjunto devolvido ao INPI por ocasião do pedido de registro. Espera-se, com a diretriz, garantir maior segurança jurídica no âmbito do exame de pedidos de marcas, aperfeiçoando o sistema com proposta que iniba decisões conflitantes, justamente porque estabelece balizas para análise dos examinadores.

10. A distinção proposta pela DIRMA em relação aos elementos que compõem o sinal marcário não revela qualquer intenção do INPI de depreciar ou reduzir sua importância para o conjunto, mas consubstancia apenas um guia para a análise de eventual colidência, isto é, materializa a experiência colhida pelo INPI no que tange às balizas que devem cercar a análise de eventual interferência indevida entre sinais.

11. Neste sentido, forçoso admitir que, a rigor, a distinção dos elementos da marca proposta pela DIRMA confere, de fato, maior segurança no exame de colidência entre signos, mormente na hipótese de signos parcialmente similares. Para o Professor Denis Barbosa:

*“Dois princípios são capitais para a determinação da colidência. Em primeiro lugar, a colidência ou anterioridade deve ser apreciada levando em conta as semelhanças do conjunto, **em particular dos elementos mais expressivos**, e não as diferenças de detalhe: (...)”* (in Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª Edição, pg. 810)

12. Isto é, na linha proposta pelo renomado e saudoso Professor acima citado, admite-se a gradação entre os elementos que compõem o sinal marcário, notadamente para efeito de exame de colidência, de modo que a atualização promovida pela DIRMA não representa qualquer violação ao sistema marcário.



13. Em suma, o exame da distintividade prosseguirá sobre todo o conjunto devolvido ao INPI por ocasião do pedido de registro, sendo certo que, para efeito de análise de colidência ou anterioridade, passa-se a adotar certas balizas comuns, as quais serão de amplo conhecimento do usuário, com o que se espera evitar o incremento de decisões contraditórias, a otimização dos trabalhos do examinador e maior segurança jurídica e transparência ao sistema de exame.

14. Não há, destarte, ao menos *prima facie*, qualquer ilegalidade na diretriz de exame estipulada pela DIRMA.

15. Constata-se também bastante crítica em torno do ponto 11 da atualização, o qual traz o prazo limite para produção de prova quanto ao uso anterior do sinal, previsto no art. 129, § 1º da LPI.

16. A crítica se assenta na idéia de que, como não há previsão expressa no art. 129, § 1º, da Lei 9279/96 quanto ao prazo dentro do qual se pode produzir prova para comprovar o pré-uso do sinal, não poderia o INPI fazê-lo.

17. Neste passo, cumpre enfatizar que o INPI não está trazendo qualquer novidade para o sistema de marca concebido pela Lei 9279/96. Vale reparar que o art. 142, III da LPI prevê expressamente a extinção do registro marcário pela superveniência da caducidade, a qual, nos termos do art. 143, II da LPI, ocorre quando “*o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.*”

18. Não há falar que se faz indevida a comparação entre nome comercial e marca, atê porque o próprio sistema de propriedade industrial em vigor no Brasil admite essa aproximação, como fica claro pela análise do art. 124, V da LPI. A propósito, é indiscutível que a proibição constante neste dispositivo legal confere ao nome comercial, para efeito de exame de colidência, o mesmo tratamento dispensado à marca.

19. Com efeito, no que concerne ao art. 124, V, da LPI, assim se manifestou o Instituto Danneman Siemsen de Estudos Jurídicos:

“(..)

A nova Lei, ao consagrar, em boa hora, esses princípios, dá à comparação entre nome comercial e marca o mesmo tratamento aplicável à verificação de conflito entre marcas.

“(..)

Sobre o assunto, entendemos correta a interpretação do INPI, ao determinar que na análise da aplicação desse artigo unionista se observem os mesmos preceitos utilizados para a aplicação do art. 124, V, da LPI, ou seja, identificação da parte que primeiro obteve proteção para o nome, possibilidade de confusão entre os



elementos e o campo de atuação das empresas.” (in Comentários à Lei de Propriedade Industrial, 3ª Ed., pgs. 237/238)

20. A menção no extrato acima ao artigo unionista se refere ao art. 8º da CUP, segundo o qual o nome comercial deve ser protegido sem obrigação de depósito ou pedido.

21. Ou seja, é a própria LPI que determina o mesmo tratamento ao nome comercial àquele conferida às marcas, de modo que a atualização promovida pelo INPI quanto à interpretação do art. 129, § 1º da Lei 9279/96 corrobora a finalidade legal, daí porque incabível a pecha de ilegalidade atribuída à diretriz.

22. Ora, a norma protetiva estabelecida no art. 129, § 1º da LPI se dirige ao efetivo pré-utente do sinal, não podendo servir como plataforma para eventual abuso do direito. É o próprio sistema de marca que delimita o prazo de vitalidade de um sinal marcário sem o devido uso, de modo que, incorporando ao nome comercial os mesmos atributos e ônus conferidos às marcas, tal como consagrado na LPI, nada mais razoável que, para efeito do art. 129, § 1º, condicionar a produção de prova do pré-uso do sinal ao prazo estabelecido no ar. 143, da LPI.

23. Portanto, diversamente do que sustentam os críticos dessa proposta de atualização, a imposição do prazo de 5 anos para produção de prova do uso anterior do sinal decorre de uma interpretação sistemática, não cabendo tisanar de ilegal, nesta parte, a diretriz de exame proposta pela DIRMA.

24. Nota-se também crítica quanto à orientação exposta no ponto 12 da atualização no sentido de que, havendo comprovação de pré-uso por ambas as partes envolvidas por mais de 6 meses contados do depósito ou da prioridade, deverá o INPI prestigiar aquele que primeiro depositou o pedido de registro perante a Autarquia, em homenagem ao princípio atributivo previsto no art. 129 da LPI.

25. Considera-se também aqui infundadas as críticas encaminhadas à DIRMA, valendo, neste ponto, reportar-se à inteligência já exteriorizada por esta Procuradoria sobre o tema por ocasião do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/12,.

26. Por fim, verifica-se certa insurgência quanto capítulo 14 da atualização, o qual, em verdade, nada inova em relação ao Manual já em vigor, apenas traz esclarecimentos no que tange ao procedimento adotado quando há pedido de registro de nome civil, imagem ou assinatura de menor de 18 anos.

27. É cediço que, com o novo Código Civil, toda a noção de poder familiar foi remodelada para se adequar ao texto constitucional. Não há mais espaço para sustentar a submissão completa típica do Direito Romano.



28. Outrossim, de acordo com a previsão contida no art. 1689, I do Código Civil, os pais são usufrutuários dos bens dos filhos, sendo certo, contudo, que devem observar a seguinte ressalva:

Art. 1691. *“Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”*

29. Não se pode perder de vista também que, enquanto usufrutuários, os pais ficam condicionados à prestação de contas e à devolução do bem tão logo expirado o usufruto, nos moldes do art. 1400 do Código Civil.

30. Ora, mister ponderar que atribuir a um terceiro, usualmente a partir de um negócio jurídico, o direito de propriedade industrial projetado no nome, assinatura ou imagem de um menor de 18 anos revela atuação dos pais para além de uma simples administração dos bens do filho, mormente se for considerada a impossibilidade de devolução do bem quando da aquisição da maioridade.

31. Na prática, é como se fosse alienado o próprio direito ao registro do nome ou da imagem, o que doravante pode vir a prejudicar o menor, que verá frustrado o seu direito de propriedade sobre a marca, em caráter definitivo.

32. Portanto, data vênia, a restrição adotada pelo INPI se afigura razoável, porquanto adequada a salvaguardar os interesses do menor de 18 anos, ao qual é dispensado pelo ordenamento jurídico pátrio um plexo de proteção que transcende o poder familiar.

33. A 2ª Edição do Manual de Marcas, ora apresentada pela DIRMA, assume, logo, todas as condições de publicação, na medida em que não se constata, a princípio, qualquer ilegalidade nas diretrizes por ele divulgadas, ao revés, revela o compromisso fiel do INPI de aperfeiçoar o sistema de exame de marcas, com o incremento de segurança jurídica.

34. Deveras, não se pode deixar de elogiar a transparência que cercou todo o processo de discussão da atualização do Manual de Marcas, permeado pela interação de usuários, procuradores oficientes na área e Associações envolvidas com a matéria, cujas sugestões encaminhadas, a despeito de não terem sido todas acolhidas, contribuem sobremaneira para o amadurecimento do exame de marcas, marcando um cenário em que todos saem laureados.

35. Ante o exposto, não se verifica óbice à publicação da 2ª Edição do Manual de Marcas contendo as atualizações insertas no documento de fls. 229/267, sendo o caso, portanto, de instituí-la por meio de Resolução.



36. Em razão da Ordem de Serviço nº 01, de 22/11/2016, assinada pelo Exmo. Sr. Procurador-Chefe da PFE/INPI, publicada em 23/11/16, esta manifestação assume caráter de manifestação jurídica formal da PFE/INPI, de sorte procede-se ao encaminhamento direto à DIRMA, órgão consultante, para prosseguimento.

Rio de Janeiro, 06 de dezembro de 2016.

Daniel Junqueira de Souza Tostes
Procurador-Federal