



**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 0013-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.061246-2015-33

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Atos praticados pela Diretoria de Marcas na vigência da resolução que alterou o procedimento de apostilamento de registro marcário.

I. A Resolução nº 162/2016 opera efeitos retroativos.

II. O dispositivo que determinou o início da vigência da Resolução nº 161/2016 desde a sua publicação foi revogado pela Resolução nº 162/2016.

Senhora Diretora de Marcas,

## I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Marcas, mediante o despacho de fls. 60/61, submete consulta à Procuradoria sobre a validade dos atos praticados durante a vigência da Resolução nº 161/2016.

2. A Resolução nº 161/2016 extinguiu o apostilamento denominado de casuístico, o que se materializa de forma particularizada em cada pedido de registro, quando identificados termos insuscetíveis de apropriação exclusiva por um titular.

3. O procedimento instituído pela Resolução nº 161/2016 enseja a expedição de um certificado contendo um texto padrão, denominado de apostila padrão. A apostila padrão reproduz dispositivos da Lei nº 9.279/96 sobre a insuscetibilidade de apropriação exclusiva de termos de uso comum.

4. A Resolução nº 161/2016 foi objeto de exame pela Procuradoria, por meio das seguintes manifestações:

- (i) Parecer nº 0038/-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 14/29);
- (ii) Nota nº 0399-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 (fls. 33/34);
- (iii) Nota nº 0038-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 (fls. 40/43).

5. A Resolução nº 161/2016 foi publicada na RPI nº 2355, de 23.02.2016, e posteriormente republicada na RPI nº 2356, de 01.03.2016. A primeira publicação na RPI deu-se na Seção I, destinada aos atos da Diretoria de Patentes. A segunda publicação foi inserida na Seção II, dedicada aos atos da Diretoria de Marcas.

6. Em 1º de março de 2016, a Diretoria de Marcas publicou a Norma de Execução nº 006/2016 (fls. 59), a qual operacionaliza o comando normativo expedido pela Resolução nº 161/2016.

7. Em 15 de março de 2016, na RPI nº 2358, foi publicada a Resolução nº 162/2016. A Resolução nº 162/2016 altera a data de início da vigência da Resolução nº 161/2016. Além desse comando, a Resolução nº 162/2016 revoga o art. 6º da Resolução nº 161/2016.

8. A minuta da Resolução nº 162/2016 não foi submetida à apreciação da Procuradoria, não tendo este órgão consultivo se pronunciado previamente sobre o seu teor.

9. No momento, instaura-se a dúvida no âmbito da Diretoria de Marcas a respeito da validade dos atos praticados nos termos da Resolução nº 161/2016, particularmente os seguintes:

- (i) Atos publicados nas RPIs 2356, 2357 e 2358;
- (ii) Atos exarados antes de 15 de março de 2016 e não publicados.

10. O órgão consulente formulou a *quaestio iuris* nos seguintes termos (fls. 60/61):

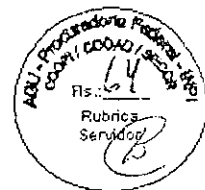
“6. Solicitamos a esta Procuradoria Federal Especializada esclarecimentos quanto a existência de eventuais efeitos retroativos decorrentes da alteração da data do início de vigência da Resolução INPI/PR nº 161, em relação aos despachos publicados nas RPIs nº 2356, 2357 e 2358 e aos despachos exarados durante a vigência dos referidos atos normativos, antes de 15 de março de 2016.

7. Em outras palavras, a alteração da data de início de vigência de algum modo afeta os despachos já publicados e os despachos já exarados anteriormente, durante a vigência dos referidos Atos Normativos?”

11. É o relatório.

## II. MÉRITO

12. A primeira questão a ser esclarecida é a data de início de vigência do ato normativo que extinguiu a prática do apostilamento denominado de casuístico. A Resolução nº 161/2016 entrou em vigor no dia 23 de fevereiro de 2016, quando ocorreu a publicação do ato na RPI nº 2355.



13. Reconhece-se que a publicação da resolução, em 23.02.2016, ocorreu na Seção I, própria dos atos da Diretoria de Patentes, e não na Seção II, dedicada aos despachos expedidos pela Diretoria de Marcas.

14. A vigência do ato normativo em apreço teve início a partir de sua publicação na RPI. A vigência do ato normativo não decorre de sua inserção em uma ou outra seção. A eventual troca de seção não macula a validade da resolução. Por essa razão, resta esclarecida a data de início de vigência da Resolução nº 161/2016 como 23 de fevereiro de 2016.

15. Poder-se-ia argumentar que a RPI seguinte, isto é, a de nº 2356, de 01.03.2016, republicou o ato normativo. A sua republicação em 01.03.2016 não significa que os efeitos do ato normativo tiveram início nessa data. A republicação teve como única finalidade ampliar a publicidade do ato normativo. Republicações com a finalidade de reforçar ou ampliar a publicidade dos atos normativos são medidas comuns, que não afetam o termo *a quo* da vigência.

16. Esclarecida a questão concernente à data de início de vigência da Resolução nº 161/2016, passa-se a segunda pergunta: a Resolução nº 162/2016 operou seus efeitos de forma retroativa? Se adotada essa compreensão da matéria, poder-se-ia admitir que todos os atos praticados com fulcro na Resolução nº 161/2016 demandam uma revisão.

17. Compreensão em sentido oposto admite os efeitos da Resolução nº 162/2016 a partir da data de sua publicação, em 15 de março de 2016, na RPI nº 2358. Nessa linha de raciocínio, os atos praticados na vigência da Resolução nº 161/2016 encontrar-se-iam hígidos, posto que praticados na vigência de ato normativo legítimo e não revogados por ato posterior.

18. Para responder a dúvida trazida pelo órgão consulente cumpre inicialmente buscar o sentido do art. 1º da Resolução nº 162/2016, abaixo transcrito:

Art. 1º Alterar a data do início da vigência da Resolução nº 161, de 18 de fevereiro de 2016, publicada na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI nº 2356, de 1º de março de 2016, para o dia 02 de maio de 2016.

19. A norma *supra* não revogou o novo modelo de apostilamento de registro marcário instituído pela Resolução nº 161/2016, mas simplesmente estabeleceu que a sua vigência passaria a ser em 2 de maio do corrente ano.

20. Não haveria celeuma jurídica se a resolução tivesse adotado o termo “suspende a vigência”. Se a resolução tivesse suspenso a vigência da Resolução nº 161/2016, poder-se-ia dizer que os atos até então praticados encontram-se incólumes, porquanto eles não foram afetados pelo ato normativo posterior. Nessa hipótese, os efeitos da Resolução nº 162/2016 seriam classificados *ex nunc*. Não é o caso, conforme argumentação a seguir.



21. O ato normativo em exame utilizou a expressão “[a]lterar a data do início de vigência”, o que sugere que a Resolução nº 161/2016 não teria mais o seu termo *a quo* de vigência em 23 de fevereiro, mas sim em 2 de maio. Alterou-se o início da vigência da resolução anterior.

22. A interpretação literal do art. 1º da Resolução nº 162/2016 indica efeitos retroativos da norma. O princípio da irretroatividade das normas não constitui um postulado absoluto. O sistema jurídico admite os efeitos retroativos da norma, desde que respeitado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.

23. Não há ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, no caso em tela. Consequentemente, não há óbice ao reconhecimento dos efeitos retroativos da Resolução nº 162/2016.

24. Ao conferir efeitos retroativos à Resolução nº 162/2016, todos os atos *praticados com supedâneo na Resolução nº 161/2016* merecem revisão pelo seguinte motivo: o fundamento que respaldava a expedição de um registro marcário desprovido do apostilamento casuístico deixou de existir no período compreendido entre 23 de fevereiro a 2 de maio de 2016.

25. A Resolução nº 162/2016 retirou do ordenamento jurídico a Resolução nº 161/2016 desde o início de sua vigência e estabeleceu que esta voltaria a gerar efeitos em 2 de maio de 2016.

26. A eficácia da Resolução nº 161/2016 foi interrompida pelo ato normativo seguinte, tal como prevê o art. 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. A aludida cláusula geral de vigência reflete o princípio da continuidade das leis, segundo o qual a norma somente perde vigência até a sua interrupção por norma ulterior que lhe retire a eficácia.

Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

27. A Resolução nº 162/2016 não promoveu o desaparecimento *in totum* da Resolução nº 161/2016, mas sim da norma responsável pelo início de sua vigência. Sob esse prisma, ocorreu uma derrogação da norma. Sobre os efeitos gerados pela revogação, cabe recorrer à lição de Caio Mário, *in verbis*:

“Pelo princípio da continuidade, a lei somente perde a eficácia em razão de uma força contrária à sua vigência. E tal força é a revogação, consistente na votação de outra lei, com a força de fulminar a sua obrigatoriedade.

A revogação pode ser *total* ou *parcial*, por atingir a totalidade ou apenas uma parte de seus dispositivos. À revogação total dá-se o nome de *ab-rogação*; a parcial chama-se *derrogação*, apagando a primeira e eficácia

completa da lei anterior, e atingindo a segunda apenas uma parte dela, enquanto deixa íntegras as disposições não alcançadas: *'Derogatur legi, aut abrogatur. Derogatur legi, cum pars detrahitur; abrogatur legi cum prorsus tollitur'*.<sup>1</sup> Ab-rogada uma lei, desaparece e é inteiramente substituída pela lei revogadora, ou simplesmente se anula, perdendo o vigor de norma jurídica a partir do momento em que entra em vigor a que a ab-rogou. Derrogada, a lei não fenece, não sai de circulação jurídica, mas é amputada nas partes ou dispositivos atingidos, que apenas estes perdem a obrigatoriedade."<sup>2</sup>

28. O art. 2º da Resolução nº 162/2016 corrobora a compreensão acima exposta, conforme se verifica na norma a seguir transcrita:

Art. 2º Revogar o artigo 6º, da Resolução nº 161, de 18 de fevereiro de 2016.

29. O art. 6º da Resolução nº 161/2016 estabeleceu a vigência do ato normativo a partir da sua publicação, *ipsis litteris*:

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial – RPI.

30. A consulta em estudo é peculiar, posto que se revogou não o ato normativo em si, mas sim o dispositivo que estabelece o início de sua vigência. Por conseguinte, impõe-se reconhecer que a Resolução nº 162/2016 opera efeitos retroativos, o que implica uma revisão de todos os atos praticados com fundamento na Resolução nº 161/2016.

31. Isso implica a revisão de atos publicados em três RPIs. Promover a revogação dos despachos de deferimento, s.m.j., é medida que não demanda um grande esforço administrativo. O que demanda um esforço administrativo significativo é a devolução dos processos administrativos aos examinadores para que estes efetuem o apostilamento tal qual existente em momento prévio à publicação da Resolução nº 161/2016.

32. A devolução desses processos administrativos repercute na quantidade de registros concedidos pela instituição. A devolução aventada ensejará um reexame do pedido de registro, o que por sua vez, resultará na publicação de um novo ato contendo o apostilamento.

33. O efeito da devolução dos processos administrativos aos examinadores representa estagnação da produção da Diretoria de Marcas por aproximadamente quatro semanas. Essas quatro semanas abrangem os atos publicados em três RPIs, e atos elaborados mas não publicados em uma RPI.

<sup>1</sup> Nota correspondente ao original: "Derroga-se a lei ou ab-roga-se. Derroga-se a lei quando se remove parte dela; ab-roga-se quando se suprime totalmente."

<sup>2</sup> PEREIRA, Caio Mário da Silva. *Instituições de Direito Civil*. vol. I. 23 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 105.

34. Solução mais simples, e que preservaria as metas institucionais de redução de *backlog*, seria a mera suspensão da Resolução nº 161/2016, o que representaria a preservação dos atos praticados na vigência desse ato normativo. No entanto, a Administração, em sede do poder discricionário, optou por conferir efeitos retroativos à Resolução nº 162/2016.

35. Uma solução para promover a preservação das metas institucionais de redução do estoque de processos administrativos na primeira instância e observância ao determinado pela Resolução nº 162/2016 é delineado a seguir:

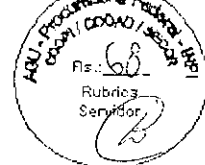
- I. Não promover a devolução dos processos administrativos aos examinadores, até a publicação da próxima resolução que trate do apostilamento de registro marcário;
- II. A princípio, em maio, haverá a publicação de uma nova resolução sobre apostilamento. Há indícios de que a Administração será instada a adotar um novo texto-padrão de apostilamento, ou extinguir qualquer referência ao mesmo no certificado de registro. Em outros termos, o art. 3º da Resolução nº 161/2016 será objeto de alteração no ato normativo a ser publicado em maio. Essa nova resolução pode estabelecer que o novo modelo a ser adotado opera efeitos retroativos, desde 23 de fevereiro de 2016. Com uma previsão expressa, é possível que o novo modelo de apostilamento seja adotado no momento da expedição do certificado de registro, sem necessidade de devolver o processo administrativo ao examinador para fins de reexame e apostilamento;
- III. A sugestão acima parte da premissa que a prática do apostilamento denominada de casuística não retornará. Se isso ocorrer, por óbvio, a sugestão acima não se aplica.

36. Em síntese, reconhece-se o efeito retroativo da Resolução nº 162/2016. Por motivos de conveniência e oportunidade, a Administração tem a liberdade de aguardar o ato normativo ulterior sobre a matéria para revisar, se necessário for, os despachos publicados nas RPIs nº 2356, 2357 e 2358 e os despachos exarados antes de 15 de março de 2016, mas ainda não publicados.

### III. CONCLUSÃO

37. Por todo o exposto, conclui-se que:

- I. A Resolução nº 162/2016 opera efeitos retroativos;
- II. A Resolução nº 162/2016 afeta os despachos publicados e os despachos exarados anteriormente, durante a vigência da Resolução nº 161/2016;
- III. A Administração possui a liberdade, dentro de seu poder discricionário, para aguardar a publicação de uma iminente resolução sobre a matéria. Uma vez



publicada a nova resolução, a Diretoria de Marcas pode promover a revisão dos atos praticados na vigência da Resolução nº 161/2016.

38. Considerando que a matéria contida neste parecer possui pertinência a processos localizados na CGREC, cabe a SECOR remeter cópia digitalizada ao órgão.

39. Mostra-se pertinente a inserção desta manifestação no Sistema AGU de Inteligência Jurídica - SAPIENS, considerando a provável judicialização da controvérsia administrativa, cabendo a SECOR adotar tal providência, antes da devolução dos autos aos órgão consulente.

Rio de Janeiro, 4 de abril de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Federal