



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 N° 0026-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO N° 52400.081276-2015-66

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Minuta de resolução que institui o padrão de apostila.

I. Não se identifica óbice jurídico à aprovação da minuta pelo Presidente, e respectiva publicação na RPI.

II. O apostilamento de registro marcário não configura norma consuetudinária, porquanto ausentes dois requisitos constitutivos dessa fonte do direito: *opinio juris* e uniformidade do procedimento.

Senhora Diretora de Marcas,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Marcas submete à apreciação da Procuradoria a minuta de resolução sobre apostilamento de registro marcário.

2. Desde o segundo semestre de 2015, o INPI busca aperfeiçoar o procedimento de apostilamento de registro marcário, matéria já examinada por este órgão consultivo, conforme se percebe nas seguintes manifestações:

- (i) Nota n° 0102-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, de 02.05.2016;
- (ii) Parecer n° 0013-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de 4.04.2016;
- (iii) Nota n° 0038-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, de 5.02.2016;
- (iv) Nota n° 0399-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, de 15.12.2015;
- (v) Parecer n° 0038/-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, de 25.11.2015.



3. A minuta de resolução mantém o conceito de apostila padrão contido na Resolução nº 161, de 2016. Dois aspectos principais diferenciam a presente proposta normativa da Resolução nº 161, de 2016, a saber:

- (i) Os termos adotados no padrão de apostila foram alterados. Adota-se agora uma redação mais sucinta do que a contida na Resolução nº 161, de 2016;
- (ii) Nos termos do art. 5º da Resolução nº 161, de 2016, o certificado de registro decorrente de pedido de prorrogação, ou de segunda via, conteria o padrão de apostila, e não o apostilamento individualizado anteriormente feito. Na minuta de resolução ora em estudo, a apostila individualizada anteriormente feita será mantida nos certificados de registro expedidos por ocasião de prorrogação, ou segunda via.

4. É o relatório.

II. MÉRITO

5. O art. 1º da minuta define o objeto do ato normativo. No caso, o objeto do ato normativo é a instituição do padrão de apostila. A prática do INPI previa o apostilamento individualizado em cada ato de deferimento, quando houvesse termos de uso comum. Essa prática é alterada pela instituição do padrão de apostila.

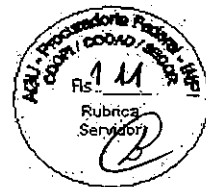
6. A redação do art. 1º da minuta ressalta a finalidade da apostila, isto é, esclarecer a proteção conferida pelo registro marcário.¹ A apostila, seja qual for o modelo adotado, não amplia ou reduz direitos. Ela tão somente esclarece o alcance do direito conferido pelo registro. Esse é o motivo pelo qual o art. 1º da minuta compreende a expressão “com a finalidade de esclarecer a proteção conferida pelo registro”.

7. Considerando que a apostila não possui um efeito constitutivo, mas apenas declarativo, não se identifica óbice jurídico à instituição do padrão de apostila tal como pretendido pela autarquia.

8. O apostilamento em estudo não decorre de lei, mas sim de uma prática do INPI. Uma prática, por sinal, objeto de muitas críticas, posto que não houve uniformidade no uso desse mecanismo no âmbito da Diretoria de Marcas. Há classes de produtos e serviços, nas quais o INPI nunca efetuou o apostilamento. Em outras classes, convencionou-se a adoção da apostila.

9. Ainda, o apostilamento é causa de uma série de problemas administrativos. Entre esses problemas, identifica-se o número crescente de recursos que impugnam tão-somente o ato do apostilamento.

¹ Minuta de resolução, art. 1º Instituir padrão de apostila com a finalidade de esclarecer a proteção conferida pelo registro de marca, nos termos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.



10. A Diretoria de Marcas é instada a acelerar a concessão de registros marcários, sem que para isso tenha um número compatível de servidores, não obstante os esforços empreendidos para tanto. O único caminho plausível para reduzir o tempo de tramitação do processo administrativo, na realidade hoje posta, é simplificá-lo. Várias medidas foram adotadas para acelerar a tramitação do processo administrativo, tais como as examinadas nas seguintes manifestações da Procuradoria:

- (i) Despacho N° 0206/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, que examinou a minuta de portaria com o escopo de eliminar sobrestamentos existentes notadamente nos processos administrativos localizados na primeira instância;
- (ii) Despacho N° 0212/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3, que apreciou minuta de portaria na qual delega competência aos tecnologistas lotados na CGREC para instruir tecnicamente os recursos e processos administrativos de nulidade de registro marcário;
- (iii) Parecer n° 0027-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, cujo objeto foi a minuta de resolução concernente à análise por amostragem de procurações.

11. A proposta normativa ora em apreciação é mais uma dessas medidas. O ato normativo tem por finalidade contribuir na redução do estoque de processos administrativos pendentes de exame.

12. A legalidade da alteração do padrão de apostilamento já foi exposta por esta Procuradoria no Parecer n° 0038/-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, o que dispensa maiores considerações no momento.

13. De toda forma, cabe observar as críticas doutrinárias à prática de apostilamento adotada pelo INPI, no decorrer dos anos. De acordo com Denis Borges Barbosa, o apostilamento do registro marcário costuma ocorrer mediante autorização legal. Nessa perspectiva, carece atribuição ao INPI para efetuar o apostilamento tal como feito até hoje, *in verbis*:

“Não existe, nem nunca existiu no direito pátrio, autorização legal para a prática do apostilamento. Nem como regra de competência, nem como regra de fundo. [...]

Note-se que, nos sistemas jurídicos que o adotam, o apostilamento é previsto em lei ordinária, e sujeito a elaboradas regras destinadas a assegurar o devido processo legal [...]

Não se discerne razão para que, em nosso sistema jurídico, possa-se dar guarida a um prática administrativa, incidindo em direitos do administrado, sem que haja apoderamento do órgão administrativo.”²

² BARBOSA, Denis Borges. Três Notas sobre Marcas. *Revista Criação do Instituto Brasileiro da Propriedade Intelectual*, n° 02, Lumen Juris, 2009.



14. Considerando a crítica acima transcrita, mostra-se razoável entender a presente minuta como uma correção da prática administrativa adotada pelo INPI até o momento.

15. Aqui não se diz que faltava atribuição ao INPI para efetuar o apostilamento individualizado tal como feito até hoje, posto que tal ato não restringe direito do titular do registro, mas apenas esclarece o alcance do mesmo. O fato é que o apostilamento atualmente feito carece de base normativa, mormente na área administrativa.

16. O vazio normativo sobre a matéria talvez seja uma das causas da prática administrativa conhecida como apostilamento gerar mais dúvidas junto aos usuários do que soluções. Para suprir esse vazio, a Diretoria de Marcas propõe a presente minuta de resolução, que se propõe a alterar substancialmente o procedimento.

17. A minuta não viola qualquer dispositivo da Lei nº 9.279/96, uma vez reconhecida a ausência de previsão legal da prática do apostilamento. O apostilamento de registro marcário é uma prática adotada pelo INPI no decorrer dos anos, sujeito à alteração mediante ato normativo administrativo.

18. Reconhecida a ausência de violação legal na minuta ora em estudo, pergunta-se se o apostilamento tal como feito hoje configura uma norma consuetudinária. A norma consuetudinária não decorre apenas de uma prática, mas de outros elementos. Entre esses elementos que constituem o direito consuetudinário, está a uniformidade da prática.

19. Ora, nunca houve uniformidade da prática do apostilamento no INPI. Tanto isso é verdade que nem todas as classes de produtos e serviços adotam a prática do apostilamento. O texto que registra o apostilamento não era uniforme, até há pouco tempo. A prática, no caso, não gerou uma norma consuetudinária, de caráter vinculante.

20. Outro elemento do direito consuetudinário é a convicção de obrigatoriedade (*opinio juris*). Não há esse elemento constitutivo da norma consuetudinária na prática do apostilamento. A prova disso é a quantidade impugnações à prática do apostilamento. Essas impugnações efetivam-se por meio de recursos administrativos que atacam tão-somente o apostilamento.

21. A matéria em tela foi objeto da Resolução nº 161/2016, publicada na RPI nº 2355, de 23.02.2016 e na RPI nº 2356, de 1.03.2016. A Presidência expediu ofícios comunicando a publicação do ato normativo às associações de propriedade industrial [ASPI (Associação Paulista da Propriedade Industrial), ABAPI (Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial) e ABPI (Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI)]

22. Em sete de março de 2016, as associações solicitaram a postergação de entrada de vigência da resolução, conforme se verifica no ofício de fls. 53/54. A solicitação foi



prontamente atendida. No dia 9 de março, o Presidente do INPI comunicou a prorrogação de vigência da Resolução nº 161/2016.

23. A partir desse momento, as associações apresentaram contribuições ao INPI para fins de aperfeiçoar a minuta de resolução. Algumas sugestões foram acolhidas, outras não. Nesse particular, vê-se que houve alteração da redação do padrão de apostila. O texto contido no art. 3º da Resolução nº 161/2016 era mais extenso do que o contido no atual art. 2º da minuta, o que suscitava dúvidas.

Resolução nº 161/2016	Minuta de resolução
<p>Art. 3º Todos os certificados de registro de marca passarão a conter apostila expressada nos seguintes termos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca, considerando o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII e XXI, da Lei nº 9.279/96, de 14 de maio de 1996, não impedirá que terceiros utilizem em seu real significado, ou empreguem na composição de outras marcas que desta se distingam em seu conjunto, o seguintes elementos, eventualmente constantes do sinal marcário:</p> <ul style="list-style-type: none">a) letra, algarismo e data;b) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiverem relação com o produto ou serviço especificado no registro;c) sinal empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço especificado no registro, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço;d) cores e suas denominações;e) termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; ef) a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou ainda aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico.	<p>Art. 2º O certificado de registro de marca expedido pelo INPI conterá padrão de apostila nos seguintes termos: “A proteção conferida pelo presente registro de marca limita-se ao disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.”</p>

24. Reconhece-se que as associações não apresentaram uma nova redação do padrão de apostila. No entanto, as associações de forma unânime, nas duas reuniões que tiveram com o INPI sobre a matéria, manifestaram discordância com a redação do art. 3º da Resolução nº 161/2016.

25. Outra sugestão acolhida pelo INPI, a partir da contribuição das associações, refere-se à manutenção da apostila tal como feita até hoje, na expedição das segundas vias de certificado. Os certificados expedidos por ocasião das prorrogações também manterão a apostila nos títulos originalmente concedidos. O quadro comparativo abaixo indica a diferença de conteúdo das normas.



Resolução nº 161/2016	Minuta de resolução
Art. 5º O padrão de apostila fixado no art. 3º desta Resolução constará dos certificados de registros decorrentes de pedido de prorrogação de vigência, bem como nas segundas vias dos certificados de registros de marca a serem expedidos.	Art. 3º As apostilas conferidas nos atos de deferimento dos pedidos de registro de marca antes da vigência desta resolução serão mantidas. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no art. 2º, as apostilas serão reproduzidas nos certificados de registro, nas segundas-vias e nas prorrogações.

26. A ABPI propôs a adoção do apostilamento voluntário, conforme adotado pelo USPTO. A Diretoria de Marcas entende que tal procedimento não diminuiria o tempo de tramitação do processo administrativo, um dos objetivos a serem alcançados pela presente proposta alternativa.

27. A vigência da Resolução nº 161/2016 foi postergada para atender ao pleito de reflexão e discussão, apresentado pelas associações. Antes da Resolução nº 162/2016, que postergou os efeitos do ato normativo precedente, houve aproximadamente três semanas de vigência da Resolução nº 161/2016. Nessas três semanas, foram examinados os pedidos de registros sem a prática do apostilamento.

28. Os pedidos deferidos não tiveram os seus certificados expedidos, até o momento. O art. 5º da minuta esclarece que os exames feitos na vigência da Resolução nº 161/2016 serão mantidos. O que se altera nesses processos administrativos é tão-somente a redação do padrão de apostila a ser estampada nos certificados.³

29. A Resolução INPI/PR nº 164, de 2016, suspendeu por trinta dias, a contar do dia 2 de maio de 2016, a vigência da Resolução nº 161/2016. Contando trinta dias a partir do dia 2 de maio, inclusive esse dia, a Resolução nº 161/2016 haveria de entrar em vigor no dia 1º de junho de 2016. A presente minuta revoga definitivamente a Resolução nº 161/2016 e apresenta um novo conteúdo normativo cuja vigência inicia em igual data, o que justifica o art. 7º da minuta.⁴

30. Reconhece-se a possibilidade de impugnação judicial da presente minuta, o que pode provocar um caos administrativo na hipótese de uma decisão com efeitos *ex tunc*. Uma decisão que torne nula a resolução com efeitos retroativos representaria a necessidade de devolver os processos já deferidos aos examinadores. Essa devolução, por sua vez, implica em aumentar o estoque de pedidos pendentes de exame, posto que se reexaminaria processos já decididos.

31. Não cabe à Procuradoria aferir os requisitos de conveniência e oportunidade dos atos administrativos normativos, mas tão-somente os seus requisitos de juridicidade.

³ Minuta de resolução, art. 5º Os certificados de registro dos pedidos deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016 serão expedidos com o padrão de apostila instituído nesta resolução.

⁴ Minuta de resolução, art. 7º Esta resolução entra em vigor em 1º de junho de 2016.



III. CONCLUSÃO

32. As seguintes assertivas sintetizam a compreensão deste órgão consultivo sobre a minuta de resolução proposta pela Diretoria de Marcas:

- I. Não se identifica óbice jurídico à aprovação da minuta pelo Presidente, e respectiva publicação na RPI;
- II. O apostilamento de registro não configura norma consuetudinária, porquanto ausentes dois requisitos constitutivos dessa fonte do direito: *opinio juris* e uniformidade do procedimento. O que existe é apenas uma prática;
- III. O motivo do ato administrativo normativo encontra-se na necessidade de simplificação do exame de pedido de registro para diminuição do estoque de processos pendentes de exame;
- IV. Recomenda-se à Diretoria de Marcas que divulgue a minuta de resolução junto ao Poder Judiciário e usuários, explicando os benefícios administrativos a serem alcançados por meio da alteração do procedimento.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe