



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 0033-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0

PROCESSO Nº 52400.014287-2013-79

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Legitimidade do requerente da marca de certificação.

I. Sindicato não possui legitimidade para requerer a marca de certificação, posto que as suas atribuições legais não são compatíveis com a certificação de produtos ou serviços.

II. Associação composta por agentes econômicos possui o seu interesse comercial ou econômico qualificado como direto, para fins do art. 128, §3º, da Lei nº 9.279/96.

Senhora Diretora de Marcas,

I. RELATÓRIO

1. A Diretoria de Marcas (DIRMA) submete à apreciação da Procuradoria consulta a respeito da legitimidade do requerente de marca de certificação. O cerne da consulta versa sobre o significado da expressão “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço prestado”, constante do art. 128, § 3º, da Lei nº 9.279/96.

2. De acordo com o art. 128, § 3º, da Lei de Propriedade Industrial (LPI), somente a “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado” é parte legítima para requerer a marca de certificação.

3. Quais são os elementos para qualificar uma pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado? A Associação Brasileira de Indústria de Café (ABIC) possui interesse direto ou indireto na produção e comercialização do café? Essas perguntas norteiam a presente consulta.



4. Além de examinar o estatuto social da ABIC para identificar o seu interesse na produção e comercialização de café, cumpre também verificar se dois sindicatos qualificam-se como legítimos para requerer a marca de certificação, a saber: a) Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica e Sanitárias do Estado de São Paulo; b) Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamento do Estado de São Paulo.

5. A ABIC e os dois sindicatos não produzem ou comercializam diretamente produtos ou serviços. No entanto, os associados dos referidos entes são agentes econômicos com atuação direta no mercado de bens e serviços.

6. Dessa compreensão resulta a dúvida se uma associação composta por agentes econômicos possui interesse direto ou indireto no produto ou serviço atestado.

7. É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

II.1 CONCEITO

8. O art. 61 do Código de Propriedade Industrial de 1971 previu quatro espécies de marca (marca de indústria, marca de comércio, marca de serviço e marca genérica), e não previu a marca de certificação. Não obstante, o signo marcário foi utilizado para representar o processo de certificação antes do advento da Lei nº 9.279/96.¹

9. A marca de certificação teve previsão expressa na Lei nº 9.279/96. Por ocasião da entrada em vigor da LPI, o INPI editou o Ato Normativo nº 131/97.² De acordo com o art. 23.2 do ato normativo, os pedidos de registro e os registros relativos às marcas de produto e serviço tornaram-se passíveis de transformação em pedidos de registro e registros de marca de certificação, mediante requerimento do titular.³

10. O Ato Normativo nº 131/97 indica a existência do uso de signos marcários existentes na época com a função de certificar a qualidade de produtos ou serviços.

¹ “[...] ainda que preexistentes, na prática do comércio, as marcas coletivas e de certificação, a dogmática não lhes dava o tratamento específico de que necessitavam, seu amparo dependendo de construção artificiosa.” INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 231.

² O Ato Normativo nº 131/97 foi revogado pelo Ato Normativo nº 154/99.

³ Ato Normativo nº 131/97, art. 23.2 - Aos titulares de registros em vigor e de pedidos de registro em andamento relativos a marcas de produto ou serviço será assegurada a possibilidade de requererem sua transformação em marcas coletivas ou de certificação, desde que atendam às exigências previstas na LPI, notadamente aquelas estabelecidas nos seus arts. 123, incisos II e III, 147 e 148.



11. Diferentemente da marca de produto ou serviço, a marca de certificação não tem por finalidade principal distinguir um bem de outro idêntico, semelhante ou afim, mas sim atestar a qualidade de um produto ou serviço.⁴

12. A distinção entre a marca de produto ou serviço e a marca de certificação é oferecida pelo art. 123 da LPI. O conceito legal de marca de certificação está atrelado à finalidade do instituto, conforme se verifica no art. 123, II, da Lei nº 9.279/96.

LPI, art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

13. A marca de certificação identifica a qualidade *atestada* de um produto ou serviço. Por isso, quem titulariza a marca de certificação não é o agente econômico responsável pela produção do produto ou oferecimento do serviço. O titular da marca de certificação é um ente dedicado a aferir a natureza do produto ou serviço de acordo com determinados padrões.

14. A marca de certificação possui uma vinculação com o ente certificador de tal forma que se este deixar de existir, a marca se extingue, nos termos do art. 151, I, da LPI.⁵

15. A hipótese de extinção da marca de certificação em virtude do perecimento da pessoa jurídica constitui uma particularidade do instituto. A marca de produto ou serviço não se extingue em razão do perecimento de seu titular, mas em decorrência de outras hipóteses, previstas no art. 142 da LPI.

16. Extinta a marca de certificação e transcorrido o prazo de cinco anos, ela é passível de um novo registro de titularidade de terceiros, de acordo com o permissivo do art. 154 da LPI.⁶

17. A proteção ao consumidor justifica a impossibilidade de registro de marca de certificação antes do transcurso de cinco anos a partir da extinção do registro contendo idêntico signo. Trata-se do prazo necessário para que o consumidor dissocie o signo marcário do antigo titular.⁷

⁴ “A marca de certificação, ao contrário, não tem o intuito de distinguir produtos ou serviços; visa simplesmente a ‘atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada’ (Lei nº 9.279/96, art. 123, inciso II).” FURTADO, Lucas Rocha. *Sistema de Propriedade Industrial no Direito Brasileiro*. Brasília: Brasília Jurídica, 1996, p. 109, 110.

⁵ Lei nº 9.279/96, art. 151. Além das causas de extinção estabelecidas no art. 142, o registro da marca coletiva e de certificação extingue-se quando: I - a entidade deixar de existir; ou

⁶ Lei nº 9.279/96, art. 154. A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

⁷ “[...] é natural que, logo após a extinção do registro, os consumidores ainda associem o referido sinal com aquelas entidades. Natural, portanto, fixar-se um prazo de desassociação, dentro do qual não se permitirá a reapropriação por



II.2 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OU SERVIÇO OBJETO DE CERTIFICAÇÃO

18 Os padrões de qualidade são comunicados ao INPI quando se requer a marca de certificação, consoante o art. 148, I, da Lei nº 9.279/96. Além de informar os padrões de qualidade, cabe ao requerente da marca especificar as medidas de controle, isto é, o procedimento previsto para fiscalizar a qualidade atestada do produto ou serviço.

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:
I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Parágrafo único. A documentação prevista nos incisos I e II deste artigo, quando não acompanhar o pedido, deverá ser protocolizada no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

19. O parágrafo único do art. 148 da LPI prevê um prazo complementar de 60 dias para o requerente da marca de certificação apresentar a documentação contendo as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle. A inobservância desse dispositivo enseja o arquivamento definitivo do pedido.

20. Preenchidas as características do produto ou serviço objeto de certificação, mostra-se cabível o uso da marca. Essa verificação é realizada pelo ente certificador, que não escolhe discricionariamente os agentes econômicos aptos a usar a marca. Nesse contexto, entende-se por que Denis Borges Barbosa asseverou que a “[...] a certificação presume objetividade e distanciamento.”⁸

21. O uso da marca de certificação não pressupõe a associação do usuário a uma determinada coletividade, diferentemente do que ocorre com a marca coletiva. Patrícia Maria da Silva Barbosa explica esse aspecto da marca de certificação nos seguintes termos:

“Para tornar-se usuário de uma Marca de Certificação não é necessário ser membro ou associado ao titular da marca. Isso reforça a necessidade de distância de relação direta entre certificado e certificador.”⁹

terceiros, como medida de proteção aos consumidores, pois, de outro modo, poderiam eles incorrer em erro, atribuindo ao novo requerente as qualidades associadas à entidade titular.” DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 368.

⁸ BARBOSA, Denis Borges. *Uma Introdução à Propriedade Intelectual*. 2ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 897.

⁹ BARBOSA, Patrícia Maria da Silva. *Marcas, Indicações Geográficas, Selos e Certificações de Rastreabilidade em Busca da Certeza da Origem e do Conteúdo: o caso do café da Região do Cerrado Mineiro*. Rio de Janeiro, 2015. 236f. Tese (Doutorado em Biotecnologia Vegetal). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências da Saúde, Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Vegetal. Orientador Celso Luiz Salgueiro Lage.



22. O distanciamento entre o ente certificador e o agente econômico é necessário para garantir a execução impessoal do serviço de certificação. Provavelmente, a atividade de certificação resta comprometida quando o ente certificador participa do grupo econômico no qual as empresas certificadas também se encontram inseridas.
23. Não se licencia o uso da marca de certificação a um terceiro, diferentemente do que ocorre com a marca de produto ou serviço.
24. O art. 150 da LPI impede o licenciamento de marca coletiva, posto que utiliza a expressão “regulamento de utilização.”¹⁰ Reconhece-se que o dispositivo em comento não se refere explicitamente à marca de certificação. Ainda assim, este órgão consultivo entende que a vedação legal imposta à marca coletiva, também se aplica à marca de certificação.
25. Denis Borges Barbosa ensina que o uso da marca de certificação possui características não correspondentes à licença de uso de marca de produto ou serviço.¹¹ Em sentido semelhante, Tinoco Soares também não concebe o uso da marca de certificação por uma empresa licenciada.¹²
26. Em outros termos, não há licença de uso de marca de certificação, mas sim autorização de uso concedida pelo ente certificador, após aferir as características do produto ou serviço, conforme o art. 148, I e II, da LPI.

II.3 FINALIDADES DO DIREITO MARCÁRIO

27. Indicar a qualidade de um produto ou serviço é uma finalidade ínsita do registro marcário. Essa finalidade está presente nas marcas de certificação, coletivas, bem como de produtos e serviços. Por isso, diz-se que a marca contém informação referente à qualidade de um produto ou serviço.
28. Gama Cerqueira lembra que a marca já teve a função restrita de indicar ao consumidor quem era o fabricante do produto, ou o comerciante. O doutrinador, referindo-se às

¹⁰ LPI, art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

¹¹ “Uma vez concedido o registro, a utilização da marca não tem a característica de licença: a lei precisa que o uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização. Assim, inclusive, para efeitos fiscais, o eventual pagamento para manter a certificação não será tratado como *royalties*.” BARBOSA, 2003, p. 897.

¹² “[...] a natureza da marca de certificação não justifica qualquer tipo de licença. Com efeito ou é utilizada pelo próprio titular ou por terceiros devidamente autorizados e, tanto neste caso como no anterior, não se pode olvidar que a certificação é o atestado, a confirmação de que marca granjeou a preferência dos consumidores e/ou dos usuários e como tal não se tem que falar em licença.” SOARES, José Carlos Tinoco. *Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos*: Lei nº 9.279 – 14.05.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 151, 152.



leis do século XIX, observa que a função essencial da marca era indicar a indústria produtora do bem ou o estabelecimento responsável pela venda.¹³

29. Em outra fase do direito marcário, a identificação, ou individualização, do bem passou a ser mais importante do que indicar a procedência do mesmo. Nesse diapasão, vale lembrar dos produtos os quais são conhecidos pelo consumidor, em razão da marca, e não do fabricante.¹⁴

30. A qualidade de um produto ou serviço é assegurada pelo próprio agente econômico, quando este utiliza a marca da qual é titular. No caso, reconhece-se a existência de uma auto-regulação dos parâmetros de qualidade do bem oferecido ao público consumidor. O ordenamento jurídico atribui ao próprio titular da marca de produto ou serviço, a função de fiscalizar a qualidade do bem. É do interesse do empresário manter a qualidade do bem comercializado.¹⁵

31. Situação distinta ocorre quando um licenciado assinala o produto ou serviço com uma determinada marca. A quem cabe assegurar a qualidade do produto ou serviço assinalado com uma marca licenciada? O licenciante ou o licenciado? Esse controle de qualidade implicará a manutenção da função indicadora de qualidade de uma marca (licenciada).¹⁶

32. Em síntese, todas as marcas, sejam de certificação ou não, tem por finalidade indicar a qualidade de um produto ou serviço. A marca de certificação tem um *plus* em relação à marca de produto ou serviço, no tocante à função identificadora da qualidade do produto ou serviço.

¹³ CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado da Propriedade Industrial*. Vol. I. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010, p. 241.

¹⁴ “Há inúmeros produtos e artigos que se tornam conhecidos exclusivamente pela marca que trazem, ignorando-se o próprio nome do fabricante ou do vendedor. O consumidor sabe que o produto tal é o que tem as qualidades que prefere, é diferente dos outros similares, pouco importando conhecer-lhe a origem. Se encontra, em outros produtos do mesmo gênero, a marca que conhece, prefere-os aos demais. [...] A marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui. [...] a função identificadora da marca muito acima de sua função meramente distintiva. Pode-se dizer, pois, que, antigamente, a marca distinguia os produtos, indicando-lhes a origem. Hoje, distingue-os, identificando-os, dando-lhes individualidade própria.” CERQUEIRA, 2010, p. 242.

¹⁵ “Con el fin de matizar adecuadamente esta proposición deben contraerse, básicamente, dos hipótesis; a saber: la hipótesis em que el propio titular usa la marca para diferenciar su producto o servicio; y la hipótesis em que la marca es utilizada por un tercero (el licenciario) como consecuencia de la licencia o autorización del titular. El a primera hipótesis existe una autorregulación de la función de la marca consistente em indicar la calidad de los productos o servicios. En esta primeira hipótesis, el ordenamiento jurídico no regula la función indicadora de la calidad: se limita a encomendar esta función al titular de la marca porque considera que la misma está asegurada por el propio interés del empresario em conservar o superar la calidad de los productos o servicios dotados de una marca.” FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. *Tratado sobre Derecho de Marcas*. 2 ed. Madrid: Marcial Pons, 2004, p. 74.

¹⁶ “En la segunda hipótesis mencionada, el ordenamiento jurídico debe regular la función indicadora de la calidad imponiendo al licenciante la carga de controlar la calidad de los productos o servicios distribuidos por el licenciario bajo la marca licenciada. La carga del control por parte del licenciante constituye justamente una



33. A marca de certificação não apenas indica a qualidade de um produto ou serviço, mas identifica a qualidade atestada por um terceiro. Esse terceiro não é um agente econômico situado na cadeia produtiva, mas um ente externo com a função denominada de certificadora.

34. Por meio da certificação, garante-se a qualidade de um produto, nos termos previstos no regulamento. A marca de certificação possui os critérios de qualidade previamente estabelecidos. Eventual descumprimento desses critérios obstaculiza o uso da marca de certificação. Tal garantia de qualidade não existe em relação às marcas de produto ou serviço, cujo controle de qualidade é assegurado pelo ente inserido na cadeia produtiva.

35. No direito marcário espanhol, a “marca de garantía” corresponde à marca de certificação do direito pátrio. A doutrina explica que o titular da “marca de garantía” possui a obrigação de autorizar qualquer pessoa a usá-la, conquanto haja o cumprimento dos padrões de qualidade previstos no processo de certificação. Trata-se de uma obrigação *ex lege* de contratar, ou, de autorizar o uso da marca. Fernández-Nóvoa vê essa relação entre o ente certificador e o agente econômico (ente certificado) como um tipo de licença obrigatória de marca no sentido que não cabe recusar a autorização àqueles que cumprem os padrões de qualidade.¹⁷ O termo “licença obrigatória”, utilizado pelo doutrinador, não se confunde com licença de marca ou contrato de uso de marca.

36. Em estudo pioneiro no País, Tinoco Soares associa a função de garantia à marca de certificação nos seguintes termos:

“Assim sendo, a marca de certificação nada mais é do que a consagrada pelo esmero de fabricação dos produtos ou pela excelência dos serviços prestados pelos membros de uma união ou outro tipo de organização. De uma forma geral, a marca de certificação visa à garantia, uma vez que atesta ou certifica a origem, o material, o modo de fabricação ou da prestação de serviços e a qualidade. Essa mesma garantia é, por conseguinte, enfatizada e salientada pelo adquirente dos produtos, que os considera de excelente qualidade, ou da prestação dos serviços, que julga ser a melhor.”¹⁸

medida jurídica tendente a garantir la subsistencia de la función indicadora de la calidad em um supuesto (licencia de marca) em que esta función verse gravemente comprometida.” FÉRNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 74.

¹⁷ “[...] al titular de la marca de garantía se le impone *ex lege* una obligación de contratar: el titular se ve obligado a otorgar una autorización de uso de la marca de garantía a quien la solicite y acredite que dispone de los medios necesarios para mantener el nivel de calidad determinado em el Reglamento de uso. Dado que, además de autorizar el uso de la marca de garantía, el titular tiene que controlar las características y la calidad de los productos o servicios distribuidos bajo la misma, es indudable que la relación entre el titular y los usuarios de la marca de garantía se asemeja a la relación existente entre el licenciatario de una marca y sus licenciatarios no exclusivos. Mas salta a la vista que, al calificar esta relación, hay que tener presente que nos encontramos ante un supuesto de constitución forzosa de una relación jurídica. Quiero esto decir que entre el titular de la marca de garantía y los usuarios se entabla una relación que equivale a una licencia obligatoria de la marca.” FÉRNÁNDEZ-NÓVOA, 2004, p. 683.

¹⁸ SOARES, José Carlos Tinoco. Estudo e Regime das Marcas Coletivas e de Certificação e Denominações de Origem – conveniência de sua adoção. *Revista dos Tribunais*, São Paulo, ago. 1982, vol. 562, p. 09-27, p. 13.



37. A marca de certificação singulariza-se pelo fato da garantia de qualidade consubstanciar-se por ente externo à cadeia produtiva. Essa característica reforça o princípio da veracidade das marcas.

38. Inclusive, Denis Borges Barbosa assevera que o requisito de veracidade atinge o seu ápice na marca de certificação.¹⁹

39. Na hipótese da inobservância das medidas de controle, previstas no art. 148, II, da LPI, põem-se em risco não apenas a marca em si, mas o sistema de certificação como um todo.²⁰

40. O consumidor acredita que o produto ou serviço assinalado com a marca de certificação garante uma determinada característica. A concessão de uma marca de certificação a um ente descomprometido com o sistema de certificação põe em risco a saúde da população, em situações envolvendo, por exemplo, produtos alimentícios.

41. Imagina-se a hipótese de uma marca de certificação concedida para assinalar produtos alimentícios desprovidos de glúten. Esse produto será alvo de interesse das pessoas portadoras de doença celíaca. A saúde de um portador de doença celíaca encontra-se comprometida ao consumir produtos cuja certificação não é efetiva.

42. O INPI não possui atribuição legal para fiscalizar o ente certificador ou para avaliar se os produtos ou serviços assinalados com a marca de certificação correspondem ao padrão de qualidade apresentado no pedido de registro marcário.²¹

43. A obrigação do INPI circunscreve-se a verificar a existência do regulamento, previsto no art. 148 da Lei nº 9.279/96? Em certo sentido, a assertiva é válida, pois não cabe ao INPI efetuar um exame de mérito do conteúdo dos documentos previstos no art. 148 da Lei nº 9.279/96. Sob outra perspectiva, não se mostra coerente a concessão de uma marca de certificação a um ente sem capacidade para atuar na atividade de certificação, ainda que a documentação contida no pedido de registro marcário esteja aparentemente em ordem.

44. Havendo dúvida quanto à capacidade do requerente da marca de certificação de realizar efetiva atividade de certificação, o INPI pode formular exigência para que a parte

¹⁹ “É na marca de certificação que o requisito de veracidade atinge a seu ápice: um ente independente garante a satisfação de determinados pressupostos de qualidade do produto, sob pena de perda do direito à certificação.” BARBOSA, 2003, p. 897.

²⁰ “[...] se a marca é utilizada dando uma impressão enganosa do alcance da certificação, de seu significado ou de sua validade, seu uso pode ter efeitos contrários aos pretendidos, ao criar, nos clientes da empresa e no mercado em geral, falsas expectativas que poriam em risco a credibilidade tanto da marca em si como do próprio sistema de certificação.” ANGULO, Astrid Coromoto Uzcátegui. A marca de certificação e suas particularidades. *Revista da Associação Brasileira da Propriedade Industrial*, nº 68, jan/fev. de 2004, p. 4.

²¹ “Não é dever do INPI a inspeção da veracidade e nem a avaliação da eficácia do produto ou serviço de acordo com as especificações definidas no regulamento. Cumpre ao órgão apenas assegurar-se da existência de tais critérios.” INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS JURÍDICOS E TÉCNICOS, 2013, p. 363.



apresente documentação complementar. Igualmente, o INPI pode consultar o Sistema Brasileiro de Certificação (SBC), instituído pelo Conmetro (Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), pela Resolução 08/92, posteriormente revista pela Resolução 02/97.

45. A consulta ao SBC pode ocorrer de formal ou informal. Por consulta formal, entende-se dois mecanismos: a) encaminhamento de ofício ao SBC pedindo esclarecimentos a respeito de uma determinado ente certificador; ou b) formulação de exigência ao depositante para que comprove que seu processo de certificação encontra-se inserido no SBC.

46. A consulta também pode ocorrer informalmente quando o examinador verifica diretamente na base de dados da SBC as informações complementares a respeito do depositante do registro.

47. Não se concebe a concessão de uma marca de certificação a um ente sem capacidade para adotar as medidas de controle, previstas no art. 148, II, da LPI, de forma efetiva. Tal descuido implicaria a concessão de uma marca de certificação fraudulenta, pois não alcançará a sua finalidade (garantir a qualidade atestada a um produto ou serviço).

II.4 LEGITIMIDADE

48. O art. 128, § 3º da LPI veda ao agente econômico figurar na cadeia produtiva, *ipsis litteris*:

Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

49. A proibição em comento possui correspondência no direito estrangeiro. Por exemplo, o agente econômico que oferece o produto ou serviço ao consumidor também é proibido de titularizar a “marca de garantia”,²² de acordo com a lei espanhola de marcas.

50. De acordo com o art. 68.2 da Lei Espanhola de Marcas de 2001, os agentes econômicos que atuam na fabricação ou comercialização de produtos ou serviços idênticos ou similares não podem requerer a “marca de garantia”.²³ Largo Gil observa que essa regra tem por

²² A marca de certificação corresponde à “marca de garantia”, no direito espanhol.

²³ Ley 17/2001, de Marcas, de 7.12.2001, art. 68.2. “No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los que fuera a registrarse la citada marca.”



finalidade resguardar a função de certificação, o que evita os conflitos de interesses e práticas contrárias à livre concorrência.²⁴

51. Ainda sobre a titularidade da marca de certificação na Lei Espanhola de Marcas de 2001, cabe observar uma causa específica de caducidade inscrita no art. 73 (e).²⁵ O uso da marca de certificação em produtos ou serviços que o próprio titular fabrica ou administra enseja a caducidade.

52. A proibição, preconizada pelo art. 128, § 3º da LPI, constitui uma regra geral da marca de certificação, adotada no Direito Comparado de forma unânime. Essa regra decorre da necessidade de assegurar a objetividade e independência da atividade de certificação empreendida pelo titular da marca.²⁶

53. Largo Gil refere-se à legitimidade do requerente da marca de certificação como aberta, mas limitada funcionalmente. A doutrina explica que a titularidade da marca de certificação encontra-se aberta a qualquer sujeito de direito, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.²⁷

54. Como expõe Largo Gil, a função de certificação impõe limites no plano jurídico. Isso implica exigências quanto à imparcialidade e à capacidade para administrar o processo de certificação e a marca respectiva. A imparcialidade e capacidade dos agentes funcionam como elementos de referência para identificar quem pode figurar como titular da marca de certificação.²⁸

55. De acordo com § 3º do art. 128 da LPI, o agente econômico que atua na produção ou comercialização de bens e serviços não possui legitimidade para requerer a marca de certificação, porquanto o ente certificador não certifica os seus próprios produtos.

²⁴ “Con la limitación expuesta se trata de tutelar la función de garantía, caracterizadora de esta modalidad de marcas, evitando los posibles conflictos de intereses y los atentados a la libre competencia.” LARGO GIL, Rita. *Las Marcas Colectivas y las marcas de garantía en la Ley de marcas de 2001*. In: *Cuadernos de Derecho y Comercio*. n. 35. Madrid: Consejo General del Notariado, 2001. p. 129-184, p. 149.

²⁵ Ley 17/2001, de Marcas, de 7.12.2001, art. Artículo 73. Causas de caducidad. El registro de una marca de garantía caducará, además de por las causas previstas en el artículo 55, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes y así se declare en sentencia firme: [...]e) Que el titular ha utilizado la marca para los productos o servicios que él mismo o una persona que esté económicamente vinculada con él fabrique o suministre.

²⁶ ANGULO, Astrid Coromoto Uzcátegui. *Las Marcas de Certificación*. Florianópolis, 2006, 282 p. Tese (Doutorado em Direito). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas, Programa de Pós-Graduação em Direito, Orientador Luiz Otávio Pimentel, p. 104.

²⁷ LARGO GIL, Rita. *Las Marcas Colectivas y las Marcas de Garantía*. 2 ed. Navarra: Thompson Civitas, 2006, p. 186.

²⁸ LARGO GIL, 2006, p. 186/187. “En el artículo 68.1 LM no hay ninguna limitación en cuanto a la índole de la persona susceptible de ser titular de una marca de garantía. Pero tampoco hay indefinición. Los límites vienen dados por la función de certificación de la marca en el plano jurídico, con las consiguientes exigencias en cuanto a la imparcialidad y la capacidad para gestionar la marca que han de asegurarse en el titular. Este ha de ser el punto de referencia para el establecimiento de cualquier límite.”



56. A autoridade certificadora é uma instituição independente, que não possui relação comercial com a empresa certificada.²⁹

57. O ente certificador não certifica empresas com quem mantém relações econômicas, como reconhece Astrid Uzcátegui, em tese doutoral, orientada pelo prof. Dr. Luiz Otávio Pimentel, *in verbis*:

“En primer lugar, encontramos la prohibición de uso de la Marca de Certificación por parte del titular, sobre sus propios productos o servicios, **o los de aquellas personas con las cuales éste mantenga relaciones económicas**. Es el principal supuesto donde se observa de forma más visible el interés general implícito cuando el legislador proteger la función de certificación en esta categoría de marca. En tal sentido, la referida limitación constituye una regla general de la Marca de Certificación, adoptada de forma unánime en el Derecho Comparado.”
(sem grifo no original)³⁰

58. O art. 128, §1º, da Lei 9.279/96 prevê o exercício efetivo e lícito de uma determinada atividade como requisito para requerer o registro marcário.³¹ A inobservância desse requisito acarreta a nulidade do registro, o que pode ocorrer mediante declaração administrativa ou judicial.

59. Conjugando os §§1º e 3º do art. 128 da LPI, conclui-se que o exercício efetivo e lícito da atividade de certificação legitima o requerente da marca de certificação.

60. Astrid Uzcátegui ressalta que a pessoa jurídica precisa contemplar a atividade de certificação em seu objeto social. Não basta a previsão da atividade de certificação no estatuto social, a pessoa jurídica precisa efetivamente exercer a atividade de certificação.

“Deve-se entender que uma pessoa jurídica tem legitimidade para requerer uma marca de certificação sempre que tenha a atividade de certificação contemplada como parte de seu objeto social e que esta atividade seja realizada efetiva e licitamente. Neste sentido, o requerente de uma marca de certificação tem condição legal para promovê-la quando obtém seu credenciamento para tal atividade pela autoridade administrativa correspondente.

²⁹ “Quem certifica é uma autoridade certificadora, instituição independente da relação comercial que está sendo certificada, ou seja, instituição não ligada à empresa que requer a certificação de seus produtos ou serviços. A certificação atesta que determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados.” COPETTI, Michele. *Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, 59.

³⁰ ANGULO, 2006, p. 104.

³¹ Lei nº 9.279/96, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.



Só cabe à autoridade pública qualificada verificar a competência para certificar a efetividade do controle pelo titular da marca; questões para as quais não estão preparados os órgãos encarregados do registro das marcas de certificação.³²

61. Uma associação com interesse direto na atividade econômica não é parte legítima para requerer a marca de certificação, nos termos do art. 128, § 3º, da LPI. A vedação legal tem por escopo assegurar a concretização da função de garantia, a qual é intrínseca à marca de certificação, como expõe Astrid Uzcátegui a seguir:

“Esta limitação tem como finalidade tutelar a função de garantia, evitando os possíveis conflitos de interesse e atentados contra a livre concorrência.”³³

62. Astrid Uzcátegui explica ainda que a vedação, disposta no 128, § 3º, da LPI, evita os conflitos de interesse e violações ao princípio da livre concorrência. Compreende-se essa afirmação quando se pensa na hipótese de uma associação de classe, desprovida da efetiva e lícita atividade certificadora, ludibriar-se de uma marca de certificação para agregar valor aos produtos das empresas associadas.

63. A marca de certificação não é um instrumento voltado para agregar valor a um produto ou serviço. A agregação de valor a um bem é uma decorrência da marca de certificação, mas não a sua finalidade. A finalidade da marca de certificação é estabelecida pelo art. 123, II, da Lei nº 9.279/96.

64. Sobre a agregação de valor conferida pela marca de certificação, a Diretora de Marcas Michele Copetti assim se expressa:

“A marca de certificação não tem o intuito de distinguir um produto ou serviço de outros, mas de atestar a conformidade deste a determinadas normas ou especificações técnicas. Isso significa que o valor agregado está na garantia de que o produto segue determinados padrões.”³⁴

65. Não se cogita uma interpretação restritiva do art. 128, §3º, da LPI para conferir a legitimidade dos requerentes da marca de certificação somente aos órgãos públicos. A norma em comento não indica essa exegese.³⁵

66. Em síntese, a marca de certificação pressupõe que seu titular é uma entidade capaz de fiscalizar, regular, controlar a qualidade ou natureza dos bens ou serviços. Como é

³² ANGULO, 2004, p. 5.

³³ ANGULO, 2004, p. 5.

³⁴ COPETTI, Michele, 2010, p. 59.

³⁵ Com idêntica compreensão, pronuncia-se a doutrina a seguir citada: “Não se deve com isso entender que somente pessoas de direito público, como o Instituto Nacional de Metrologia – titular do registro INMETRO -, estarão legitimados para requerer registro desse tipo de marca.” FURTADO, 1996, p. 121, 122.



cedição, a entidade que produz ou comercializa o produto ou serviço é proibida de titularizar uma marca de certificação.

67. A questão a seguir examinada é se uma associação, a qual reúne agentes econômicos, pode titularizar uma marca de certificação.

II.5 ABIC

68. A melhor forma de interpretar a expressão “sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado”, inscrita no art. 128, §3º, ocorre mediante uma leitura sistemática dos art. 128, §1º e art. 123, II, todos da Lei nº 9.279/96.

69. O art. 128, §1º, da LPI prevê o exercício lícito e efetivo da atividade como requisito para requerer o registro de uma marca. Trata-se de uma regra geral, aplicável ao registro de todas as espécies de marca. O art. 123, II, da LPI traz o conceito de marca de certificação, intrinsecamente relacionado à atividade de certificação.

70. Em outros termos, se a entidade exerce efetivamente atividade de certificação, ela não possui interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Não se reconhece atividade de certificação a um ente comprometido com o interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. Por isso, a consulta ao Sistema Brasileiro de Certificação (SBC) pode auxiliar o INPI quando estiver diante de um ente cujo interesse comercial ou econômico encontra-se no liame do qualitativo direto ou indireto.

71. Consultando informações disponíveis no sítio eletrônico do INMETRO, verifica-se que a atividade de controle de qualidade exercida pela ABIC tem origem na Resolução nº 80 do Instituto Brasileiro do Café (IBC),³⁶ de 10 de novembro de 1988.

72. Esta Procuradoria entrou em contato com a ABIC e esta disponibilizou imediatamente a Resolução nº 80 do extinto IBC. O art. 1º da Resolução nº 80 do IBC instituiu um convênio com a ABIC para execução do denominado de Programa de Controle de Pureza do Café.

73. O art. 3º da Resolução nº 80 do IBC encarrega a ABIC de planejar, administrar, executar e custear o Programa. Prevê-se uma auditoria independente no Programa, aprovadas pelo IBC. Após a coleta das amostras e respectivos exames por instituições ou laboratórios independentes, aprovados pelo IBC, a ABIC repassa os laudos com os resultados das análises para o IBC, consoante o art. 8º da precitada Resolução.

³⁶ O Instituto Brasileiro do Café (IBC), autarquia federal, foi criado pela Lei nº 1.779, de 22.12.1952, e extinto em 12.04.1990, mediante a Lei nº 8.029.



74. O parágrafo único do art. 8º da resolução em comento previu, inclusive, a instauração de processo de infração em razão de amostras com a presença de impurezas no produto. A instauração do processo estava a cargo do IBC, o qual seria instruído com as amostras encaminhadas pela ABIC.

75. A autorização de uso do “selo de pureza”, concedida pela ABIC, foi prevista no art. 9º da Resolução.³⁷

76. Ou seja, a ABIC foi autorizada por uma autarquia federal a exercer o controle de qualidade da produção de café, no ano de 1988.

77. A história do controle de qualidade do café, na qual se insere o selo de pureza da ABIC, é longa. Ela também possui particularidades no sentido de existência de vínculos com entes públicos. O processo de certificação da ABIC mostra-se idôneo, quando se lê os relatórios do INMETRO.

78. Não obstante o histórico *supra*, reconhece-se que o interesse da ABIC confunde-se com a de seus associados. Sob essa perspectiva, mostra-se razoável qualificar o interesse da ABIC como direto, nos termos do art. 128, § 3º, da LPI, o que não impede o registro de marca coletiva.

79. A finalidade principal da ABIC diz respeito à representação dos interesses econômicos de seus associados. Os associados da ABIC possuem interesse direto na atividade econômica.

80. Reconhece-se que a personalidade jurídica da ABIC não se confunde com a de seus associados. Por outra senda, não se pode ignorar que a ABIC possui interesse na produção e comercialização do café. O interesse comercial das indústrias produtoras de café corresponde ao da ABIC. A ABIC é uma associação criada para representar os interesses dos produtores de café. Por meio da ABIC, as indústrias associadas manifestam seus interesses corporativos.

81. Nessa linha de raciocínio, a ABIC tem um interesse direto na produção e comércio de café. Identificado esse interesse direto, não há como reconhecer a legitimidade da ABIC para requerer a marca de certificação, nos termos do art. 128, §3º, da LPI.

82. Em síntese, o interesse da ABIC qualifica-se como direto, para fins do art. 128, § 3º, da Lei nº 9.279/96.



II.6 SINDICATOS DE CATEGORIA ECONÔMICA

83. O segundo processo administrativo vinculado à presente consulta diz respeito ao Sindicato das Indústrias de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias do Estado de São Paulo – SINDINSTALAÇÃO. O terceiro processo administrativo vinculado traz outro sindicato como requerente da marca de certificação (Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamento do Estado de São Paulo).

84. Aos sindicatos carece de legitimidade para o requerimento de marca de certificação, posto que eles possuem como finalidade a representação de uma das partes da relação empregatícia, e não a fiscalização, regulação, controle da qualidade e natureza do produto ou serviço.

85. Do exposto, depreende-se que a expressão “pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço prestado”, inscrita no art. 128, § 3º da LPI, significa pessoa jurídica apta a certificar a qualidade e natureza do produto ou serviço. Isso não significa que ela precisa ser uma entidade certificadora. Ela precisa reunir a imparcialidade própria de uma entidade certificadora.

86. A associação legítima para requerer a marca de certificação precisa possuir aptidão para atuar na fiscalização, regulação, controle de qualidade e natureza do produto ou serviço. Essa finalidade depende de previsão específica no estatuto da associação. Do contrário, corre-se o risco do INPI conferir marcas de certificação a entidades de fachada, sem interesse no exercício efetivo do processo de certificação.

87. A mera previsão estatutária de uma associação não confere *per se* legitimidade para requerer a marca de certificação. Se assim o fosse, os sindicatos poderiam efetuar uma alteração no seu estatuto e depois requerer a marca de certificação. Não se concebe essa hipótese.

88. Ainda que os sindicatos efetuassem as alterações nos seus instrumentos constitutivos, eles permaneceriam partes ilegítimas para requerer a marca de certificação, posto que eles representam os interesses de seus associados. A representação de interesses, efetuada pelo sindicato de uma categoria econômica, traduz um interesse comercial ou industrial direto das sociedades empresárias.

89. Independentemente do que esteja nos estatutos sociais dos sindicatos acima, não há como reconhecer a legitimidade dos mesmos para requerer a marca de certificação. Os sindicatos têm como finalidade legal a representação das categorias econômicas representadas.

³⁷ Resolução nº 80, 10 de novembro de 1988, do IBC, art. 9º - Apoiada nos laudos de análise, poderá a ABIC estampar “Certificados de Pureza” e autorizar o uso do “Selo de Pureza” pela marcas qualificadas.



90. A representação de categoria econômica não se confunde com a de prestação de serviços de certificação. Não se mostra razoável reconhecer a legitimidade de nenhum sindicato para requerer marca de certificação.

II.7 CONCLUSÃO PRELIMINAR

91. A marca de certificação possui a função precípua de atestar a conformidade de um produto ou serviço. Ela constitui a garantia de uma determinada qualidade ao consumidor. A garantia de conformidade é o núcleo do instituto jurídico da marca de certificação.

92. Dessa compreensão, depreende-se que o titular da marca de certificação possui condições de aferir a conformidade do bem ou serviço oferecido por terceiros. Isso quer dizer que a marca de certificação impõe o seguinte requisito ao requerente do registro: aptidão para atuar no serviço de controle de conformidade.

93. Esse requisito é inerente à marca de certificação. Atribuir o registro da marca de certificação a uma pessoa jurídica inapta ao controle de conformidade significa esvaziar o instituto jurídico.

94. A compreensão da matéria aqui expressa tem a finalidade de preservar a função de garantia da marca de certificação.

95. A Administração pode formular exigência, a qualquer momento, para que o requerente da marca de certificação comprove que suas atividades encontram-se inseridas no Sistema Brasileiro de Certificação. Isso se faz necessário, particularmente, em casos nos quais haja dúvidas quanto à qualificação como direto ou indireto do interesse comercial ou industrial do requerente.

96. Este órgão consultivo possui uma visão restritiva quanto à concessão de marcas de certificação a associações de agentes econômicos. A associação a qual reúne agentes econômicos não tem por finalidade efetuar atividade de certificação. A concessão do registro a associações compostas por agentes econômicos compromete as normas de proteção e defesa do consumidor e o instituto da marca de certificação.

97. A certificação pressupõe um sistema independente de verificação de conformidade. Uma associação que congregue agentes econômicos raramente atuará de forma independente.

98. Cabe ao INPI fortalecer o instituto da marca de certificação mediante ações múltiplas. Uma marca de certificação concedida a um ente que não empreende de fato a atividade de certificação põe em risco a saúde da população, além de violar o art. 128, §1º, da LPI, entre outros dispositivos legais.




III. CONCLUSÃO

99. Diante do exposto, resta esclarecido o objeto da consulta, sendo que as seguintes assertivas sintetizam a conclusão apresentada:

- I. Sindicato não possui legitimidade para requerer marca de certificação. A finalidade de um sindicato não se confunde com a de uma entidade certificadora. Dispensa-se uma análise pormenorizada do estatuto para o indeferimento do pedido de registro de marca de certificação;
- II. Associação composta por agentes econômicos possui o seu interesse comercial ou econômico qualificado como direto, para fins do art. 128, §3º, da LPI;
- III. Em relação aos pedidos de registro de marca de certificação pendentes de exame, na presente data, recomenda-se a formulação de exigência para que os depositantes informem: a) se o interesse comercial ou industrial é direto ou indireto; b) interesse em alterar a natureza de seu pedido de registro, isto é, de marca de certificação para marca coletiva, ou outra natureza.

Rio de Janeiro, 25 de julho de 2016.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe