



**ADVOACIA 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 0040-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0**

PROCESSO Nº 52400.119314-2016-41

INTERESSADO: Diretoria de Marcas

ASSUNTO: Minuta de instrução normativa sobre marca de certificação.

I. Não há óbice jurídico à aprovação da instrução normativa sobre marca de certificação.

Senhora Diretora de Marcas,

## **I. RELATÓRIO**

1. A Diretoria de Marcas submete à apreciação da Procuradoria minuta de instrução normativa sobre marca de certificação.

2. A marca de certificação foi objeto de exame desta Procuradoria, por meio do Parecer nº 0033-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, cuja conclusão é transcrita a seguir:

- 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.



3. A minuta de ato normativo disciplina o processo administrativo de concessão do registro da marca de certificação, matéria distinta da consulta da qual decorreu o Parecer nº 0033-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

4. Há anos, a autarquia não examina ou concede registro de marca de certificação, em virtude de indefinições relativas à tramitação dos processos administrativos. A instrução dos autos informa a existência de 527 pedidos pendentes de exame. Nesse contexto, compreende-se o escopo da minuta, que é definir aspectos do processo administrativo para destravar os óbices existentes, e finalmente, conceder os registros.

5. É o relatório.

## II. MÉRITO

6. O primeiro dispositivo define o objeto do ato normativo,<sup>1</sup> em conformidade com o disposto no art. 7º da Lei Complementar nº 95, de 1998.<sup>2</sup>

7. O art. 2º da minuta explicita a finalidade da marca de certificação. Reconhece-se que essa norma é desnecessária, pois já existe previsão correspondente na Lei nº 9.279/96. De toda forma, compreende-se a motivação da área técnica ao formular o dispositivo, que possui um caráter informativo.

8. Por meio do art. 2º, *caput* e § 1º, da minuta, a Diretoria de Marcas reforça ao usuário externo a finalidade da marca de certificação, que se mostra em consonância com o art. 123, II, da Lei nº 9.279/96.

Lei nº 9.279/96	Minuta de instrução normativa
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	Art. 2º A marca de certificação tem como finalidade indicar a observância de requisitos técnicos na elaboração, fabricação e desenvolvimento do produto ou na prestação do serviço.  § 1º A marca de certificação atesta a conformidade do produto/serviço aos requisitos técnicos.

9. O § 2º do art. 2º da minuta estabelece que o uso da marca de certificação depende de autorização do titular do registro. A doutrina reconhece que não existe licença de uso de

<sup>1</sup> Minuta de Instrução Normativa, Art. 1º Disciplinar os procedimentos para a aplicação do inciso II do artigo 123 e do artigo 148, ambos da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

<sup>2</sup> Lei Complementar nº 95, de 1998, art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:



marca de certificação, mas sim autorização. Autorização esta que depende do preenchimento dos requisitos técnicos na elaboração, fabricação, desenvolvimento do produto ou na prestação do serviço.

10. Interessante observar, no entanto, que não existe uma norma expressa na Lei nº 9.279/96, que especifica o uso da marca de certificação mediante autorização do titular do registro, e não por intermédio da licença de uso de registro marcário.

11. O art. 150 da Lei nº 9.279/96, que se refere à marca coletiva, diferencia licença e autorização de uso.<sup>3</sup> Ainda, o dispositivo diz que a autorização constitui instrumento idôneo para o uso da marca coletiva. Aplica-se analogicamente o art. 150 da Lei nº 9.279/96 para fundamentar o art. 2º, § 2º, da minuta.<sup>4</sup>

12. O § 3º do art. 2º da minuta permite a expressão “Marca de Certificação” no registro em estudo.<sup>5</sup> Cuida-se de um permissivo que auxilia o consumidor a identificar um determinado registro como marca de certificação.

13. O capítulo II da proposta normativa compreende a instrução do pedido de registro da marca de certificação, o qual disciplina o art. 148 da Lei nº 9.279/96, abaixo transcrito:

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.

14. Por características do produto ou serviço objeto de certificação, entende-se as informações sobre qualidade, natureza, material, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação de serviço. Nesse sentido foi redigido o inciso I do art. 4º da minuta em apreço.<sup>6</sup>

15. As medidas de controle, mencionadas no art. 148, II, da Lei nº 9.279/96, correspondem aos meios para atestar a conformidade, que incluem a metodologia de avaliação do produto ou serviço certificado, bem como as sanções decorrentes do descumprimento. Essa explicação do que significa “medidas de controle” está contida no art. 4º, II, da minuta.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Lei nº 9.279/96, art. 150. O uso da marca independe de licença, bastando sua autorização no regulamento de utilização.

<sup>4</sup> Minuta de instrução normativa, art. § 2º O uso da marca de certificação depende da autorização do titular do registro.

<sup>5</sup> Minuta de instrução normativa, art. 2º § 3º A utilização da expressão “Marca de Certificação” será facultada junto ao sinal registrado no INPI como marca desta natureza.

<sup>6</sup> Minuta de instrução normativa, Art. 4º A documentação técnica compreende: I- objeto da certificação: características do produto/serviço indicando qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular;

<sup>7</sup> Minuta de instrução normativa, art. 4º, II - meios para atestar a conformidade e assegurar o controle: metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos;



16. O art. 4º, III, da minuta trata da hipótese de certificação compulsória.<sup>8</sup> Quando o pedido de registro decorrer de processo de certificação compulsório, tornar-se-á necessário instruí-lo com os atos normativos respectivos.

17. O exame do pedido de registro é abordado no art. 5º da minuta, que prevê a formulação de exigências, na hipótese de não-apresentação de um dos itens compreendidos na documentação técnica.<sup>9</sup> O arquivamento definitivo do pedido decorre do não-cumprimento de uma exigência preconizada no *caput* do art. 5º.<sup>10</sup> Uma vez cumprida respondida a exigência, passa-se ao exame do pedido.

18. O capítulo IV da minuta prevê as alterações na documentação técnica. A Lei nº 9.279/96 prevê alterações na documentação técnica no que diz respeito aos registros de marca coletiva, *in verbis*:

Art. 149. Qualquer alteração no regulamento de utilização deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protocolizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena de não ser considerada.

19. O art. 149 da Lei nº 9.279/96 refere-se à marca coletiva, posto que o dispositivo utiliza a expressão “regulamento de utilização.” Ainda assim, é possível aplicá-lo analogicamente às marcas de certificação. O art. 6º da minuta em estudo incorpora essa aplicação analógica não apenas aos registros, mas também aos pedidos.<sup>11</sup>

20. Em outros termos, o dispositivo permite a alteração da documentação técnica, sobretudo dos meios para atestar a conformidade e assegurar o controle, durante a tramitação do pedido de registro, bem como depois da concessão do registro.

21. Por óbvio, essas alterações na documentação técnica não podem alterar o escopo do pedido de registro. Com essa compreensão, justifica-se o art. 7º da minuta, que impede, por exemplo, a seguinte hipótese:<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Minuta de instrução normativa, art. 4º, III - em se tratando de produto/serviço com certificação compulsória: declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao produto/serviço objeto de certificação.

<sup>9</sup> Minuta de instrução normativa, art. 5º A documentação técnica é submetida ao exame por parte do INPI, que verificará a existência dos itens arrolados no art. 4º desta Instrução Normativa, podendo formular exigências, a serem respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

<sup>10</sup> Minuta de instrução normativa, art. 5º, §1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

<sup>11</sup> Minuta de instrução normativa, art. 6º As alterações na documentação técnica para pedidos e registros de marca de certificação deverão ser obrigatoriamente protocoladas no INPI, podendo ser comunicadas a qualquer momento, por meio de petição própria.

<sup>12</sup> Minuta de instrução normativa, art. 7º As alterações submetidas por meio da petição a que se refere o art. 6º serão objeto de exame por parte do INPI.

Parágrafo único. Não serão admitidas alterações que ampliem o objeto da especificação originalmente requerida.



- (i) O pedido de registro de marca de certificação tem por finalidade atestar a conformidade de amendoim livre de transgênico;
- (ii) No curso do processo administrativo, o depositante pede a alteração na documentação técnica para que o objeto da certificação sirva também para atestar a conformidade de pistache e noz.
- (iii) Será indeferido o pedido de alteração da documentação, com fulcro no art. 7º, parágrafo único, do proposto ato normativo.

22. Considerando o estoque de processos pendentes de exame, justifica-se o disposto no art. 9º. O art. 9º da minuta prevê a aplicação da instrução normativa aos pedidos pendentes de exame.<sup>13</sup>

23. A DIRMA não identificou normativa anterior sobre a matéria. Por isso, a minuta não prevê revogação de atos normativos.

24. Não havendo necessidade de se instaurar um período de transição, mostra-se adequada a entrada em vigor do ato na data de sua publicação.

### III. CONCLUSÃO

25. Diante do exposto, resta examinada a minuta de ato normativo. A espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI.

26. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 4.176, de 2002. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta autarquia.

27. A Procuradoria não identifica óbice à aprovação do ato, e respectiva publicação da Revista da Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 29 de julho de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe

<sup>13</sup> Minuta de instrução normativa, art. 9º As disposições desta Instrução Normativa aplicam-se aos pedidos de registro de marca de certificação pendentes de decisão na data da publicação deste ato.



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

**Despacho N° 0592/2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3**

**REFERÊNCIA:** Processo N°. 52400.119314-2016-41

1. A minuta de instrução normativa sobre marca de certificação foi examinada pela Procuradoria, mediante o Parecer n° 0040-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, às fls. 09/13.
2. Os autos retornam à Procuradoria, em razão da inserção de dois anexos na proposta normativa, bem como para comunicar que a versão definitiva da minuta encontra-se às fls. 15 e s., com uma ligeira alteração, particularmente exclusão de dois dispositivos contidos na versão de fls. 07/08.
3. Os dois dispositivos ora excluídos da versão de fls. 15/18 já haviam sido desconsiderados pela Procuradoria, porquanto o texto examinado foi o de fls. 03/05. A versão de fls. 07/08 foi juntada aos autos, em decorrência de uma solicitação deste órgão consultivo para adequar alguns pequenos aspectos formais.
4. Quanto aos anexos da minuta, ora apresentados, cumpre tecer algumas considerações. A Administração possui a prerrogativa de impor formulários de preenchimento obrigatório, o que costuma ocorrer com frequência no INPI. Quando os formulários são de preenchimento obrigatório, eles costumam figurar como anexos dos atos normativos.
5. A Administração também possui a prerrogativa de apresentar modelos de documentos de preenchimento não-obrigatório, isto é, de caráter facultativo. Nesse sentido, a Administração recomenda a adoção do modelo, mas não formulará exigência na hipótese de usuário não preencher o formulário.
6. O INPI não costuma adotar modelos de documentos como recomendações, mas não há óbice para que o faça. Inclusive, esta Procuradoria já sugeriu que a Administração o



fizesse em outras ocasiões, particularmente na divulgação de modelos de procurações, o que diminuiria a quantidade de exigência que se faz nessa seara.

7. Não está claro na epígrafe do anexo (fls. 18), e tampouco no ato normativo, que a Administração recomenda a adoção desse modelo. Haverá usuários com dúvida se é obrigatório ou não apresentar a documentação técnica tal como prevista no modelo. De todo modo, esse aspecto é passível de esclarecimento por outros meios, se necessário for.

8. Diante do exposto, este órgão consultivo reitera a conclusão exarada no Parecer nº 0040-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 sobre a **ausência de óbice à aprovação do ato normativo** pelo Sr. Presidente do INPI.

9. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 16 de agosto de 2016.

Loris Baena Cunha Neto  
Procurador-Chefe