



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL
RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00037/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003147/2021-65

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Marcas de posição

1. Minuta de Portaria que disciplina a registrabilidade das denominadas marcas de posição.
2. Definição das marcas de posição como conjuntos distintivos capazes de identificar produtos ou serviços, formados pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado suporte, passível de ser dissociada de efeito técnico.
3. Inexistência de óbice jurídico.
4. Inteligência dos artigos 122 e 124 da Lei n. 9.279/96.
5. Atribuições legais da Autarquia para a execução das normas de propriedade industrial (art. 2º da Lei n. 5648/70).

1. Trata-se de consulta acerca de minuta de Portaria que “dispõe sobre a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação 'marca de posição', à luz do estabelecido pelo art. 122 da Lei n. 9.279, de 14 de maio de 1996”.

2. A Diretoria de Marcas afirma que, no âmbito de iniciativa estratégica do Plano de Ação INPI 2021, identificou-se a necessidade de edição de ato normativo pelo INPI que contenha, à luz do disposto na Lei n. 9.279/96, os requisitos técnicos para a registrabilidade das denominadas marcas de posição, dadas as peculiaridades inerentes a esta forma não tradicional de apresentação.

3. As minutas de Portaria e de Diretrizes de Exame e Procedimento foram submetidas a Consulta Pública entre 13 de abril e 12 de junho de 2021.

4. À vista das contribuições públicas apresentadas, submete a Diretoria a minuta à apreciação da Procuradoria, indagando ainda acerca da viabilidade jurídica de indeferimento de pedidos com fundamento no ato normativo a ser editado pelo INPI, combinado com o art. 122 da LPI, quando não forem preenchidos os requisitos técnicos para registro sob esta forma de apresentação.

É o breve relato do necessário.

5. O artigo 122 da Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a forma de apresentação dos sinais distintivos passíveis de registro:

"Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais."

6. São excluídos, por exemplo, os sinais olfativos e sonoros, admitidos em outros sistemas jurídicos.

7. Assim, sendo visualmente perceptível e não sendo legalmente vedado, admite-se o registro de determinado sinal distintivo que assinale produto ou serviço. Na lição de Denis Borges Barbosa:

“Todos os sinais não recusados pela lei são registráveis

Em princípio, todo o sinal visualmente representado, que é configurado para o fim específico de distinguir a origem dos produtos e serviços é registrável, desde que novo, distintivo e intrinsecamente veraz. Essa é a regra. As exceções são aquelas especificamente listadas na lei.

[...]

Assim, todos os signos visuais podem ser marcas registradas, desde que atendam as noções de distintividade, veracidade e de novidade relativa”[1].

8. O Acordo TRIPS adota ampla flexibilidade ao considerar o objeto da proteção dos registros marcários:

“Seção 2: MARCAS

Artigo 15

Objeto da Proteção

1. Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir uma marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão registráveis como marcas. Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo uso. Os Membros poderão exigir, como condição para o registro, que os sinais sejam visualmente perceptíveis.

(...)”

9. Nesse sentido, podem ser apontados como sinais distintivos considerados não tradicionais, por exemplo, as marcas de posição e as cromáticas.

10. Apesar de não haver consenso na doutrina e na jurisprudência no Brasil sobre a sua definição, pode-se afirmar que as marcas de posição são caracterizadas pela existência de um elemento que sempre aparece no produto em uma determinada posição, na mesma proporção.

11. Beatriz Vergaça Castro ensina que, apesar de ainda não expressamente disciplinado até então pelo INPI, o conceito de marca de posição nasceu na Alemanha, tendo posteriormente influenciado a OMPI – Organização Mundial da Propriedade Intelectual a propor a criação da Regra 3 (8) do Tratado de Singapura, do qual o Brasil não é signatário:

“Rule 3 Details Concerning the Application

(8) [Position Mark]

12. A autora explica ainda que:

“A posição, em particular, de um sinal pode ser considerada distintiva quando não é usual (lugar comum) num certo segmento mercadológico ou quando há certa habitualidade. É preciso, da mesma forma, levar em consideração se um consumidor espera tal disposição de sinal naquela posição específica dos produtos daquele ramo, ou até mesmo a sua presença nele.” (CASTRO, Beatriz Vergaça. **Sinais Distintivos Não Tradicionais: O Caso Louboutin.** Revista da ABPI nº 148. Maio/Junho de 2017)

13. A Procuradoria entende que as marcas de posição não encontram vedação na Lei n. 9.279/96, desde que atendidos os ditames contidos no artigo 122, e não reproduzidas as figuras típicas constantes do rol previsto no artigo 124 da Lei.

14. Enquanto o artigo 124 da Lei nº 9.279/96 refere-se aos impedimentos legais para os registros de determinados sinais visualmente perceptíveis, o artigo 122 relaciona-se com a registrabilidade dos sinais marcários quanto à sua forma de apresentação. O artigo 124 traz princípios indispensáveis para a registrabilidade, como a veracidade, a distintividade e a novidade relativa, a serem analisados caso ultrapassada a primeira fase de registrabilidade quanto à forma de apresentação (artigo 122).

15. O artigo 1º da minuta de Portaria apresentada pela DIRMA define as marcas de posição nos seguintes termos:

"Art. 1º Será registrável como marca de posição o conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, semelhantes ou afins, desde que:

I – seja formado pela aplicação de um sinal em uma posição singular, específica e invariável de um determinado suporte; e

II – a aplicação do sinal na posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico.

Parágrafo único. O não atendimento ao disposto no caput ensejará o indeferimento do pedido enquanto marca de posição."

16. O conceito adotado pela minuta conjuga o disposto no artigo 122 com o inciso XXI do artigo 124 da Lei n. 9.279/96, destacando a irregistrabilidade quanto "a forma necessária" "que não possa ser dissociada de efeito técnico".

17. De início, a Procuradoria ressalta que a referência direta à vedação contida no inciso XXI do artigo 124 talvez seja desnecessária, considerando que o sinal, para fins de registrabilidade, deve respeitar todas as vedações constantes do referido dispositivo, e não apenas a constante do inciso XXI. Contudo, a adoção do conceito tal como estampado no artigo 1º da minuta parece tema mais afeto à discricionariedade técnica da DIRMA, não encontrando óbice jurídico a ser apontado pela Procuradoria.

18. Nessa linha, a disciplina do tema coaduna-se com a atribuição legal conferida ao INPI quanto à promoção da execução das normas de propriedade industrial, na forma do artigo 2º da Lei n. 5648/70, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279/96:

"Art. 2º O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial."

19. Os pedidos de registro apresentados ao INPI, nesse sentido, devem atender à disciplina constante da Lei, bem como aos atos normativos inferiores e complementares que disciplinem a matéria, sob pena de indeferimento. Como bem salientado pela área técnica nos autos, a normatização infra-legal já é realizada pela Autarquia em outras áreas, tal como o reconhecimento de alto renome para marcas, o que impõe aos usuários o atendimento a todos os preceitos normativos, seja a própria LPI ou as Portarias editadas pelo INPI para a disciplina específica de determinado tema.

20. Nesse passo, examina-se a minuta de Portaria apresentada.

DA MINUTA - DOS REQUISITOS DO ATO ADMINISTRATIVO

21. Constitui premissa básica para a análise da minuta apresentada a verificação acerca da presença dos pressupostos de constituição do ato administrativo, bem como sua compatibilidade com a legislação de regência e com o ordenamento jurídico pátrio de maneira geral.

COMPETÊNCIA

22. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Sr. Presidente do INPI para expedir a Portaria encontra-se prevista no artigo 17, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854/2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11/2017. A Portaria também será assinada pelo Sr. Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas que possui atribuição para editar o referido ato normativo, conforme previsão constante do artigo 19 da Estrutura Regimental do INPI, aprovado pelo Decreto nº 8.854, de 2016.

23. Assim sendo, tendo em vista a autorização prévia efetivada por intermédio das disposições acima referenciadas, entende-se que o pretenso ato normativo preenche o requisito da competência.

OBJETO

24. Em conformidade ao exposto acima, infere-se que a proposição é dotada de objeto lícito, de conteúdo previsto em normas superiores e necessário para disciplinar a registrabilidade de marcas sob a forma de apresentação 'marca de posição', à luz da Lei n. 9.279/96.

FINALIDADE E MOTIVO

25. A finalidade do normativo resta clara nos autos. De igual modo, os motivos que justificam a publicação do ato administrativo em questão acabam por se confundir com sua própria finalidade.

26. Os sobreditos requisitos do ato administrativo encontram-se estampados ao longo de todo processo administrativo n. 52402.003147/2021-65.

27. Informa a DIRMA que o motivo que enseja a prática dos ato refere-se à necessidade de regulamentar os requisitos técnicos para a registrabilidade de marcas de posição, dadas as suas peculiaridades inerentes a esta forma não tradicional de apresentação.

FORMA

28. Iniciando-se a análise pelos aspectos formais, cabe assinalar que a estruturação da proposta deve obedecer ao previsto no art. 3º da Lei Complementar nº 95/98 e no art. 5º do Decreto nº 9.191/2017, devendo conter parte preliminar, parte normativa e parte final.

29. Na técnica de elaboração das normas, dentre outros aspectos formais, devem ser seguidas as seguintes diretrizes: fonte Calibri 12; margem lateral esquerda de 2 cm; margem lateral direita de 1 cm; espaçamento de 6 pontos entre dispositivos, com uma linha em branco acrescida antes de cada parte, livro, título ou capítulo; palavras em latim ou em língua estrangeira grafadas de negrito, não utilização de itálico, sublinhado, sobrescrito ou qualquer forma de caracteres ou símbolos não imprimíveis.

30. O mesmo Decreto ainda prescreve como princípios a serem observados na redação de atos submetidos à técnica legislativa: a clareza dos enunciados, a precisão textual e a ordem lógica dos dispositivos.

31. A referência a ato normativo deve ser feita de forma completa na ementa, no preâmbulo e na primeira vez que o ato for citado no texto (número do ato e data completa por extenso). Nas demais citações, deve conter apenas o número do ato e o ano de publicação.

32. A parte preliminar do ato normativo deve subdividir-se em: a) epígrafe: deve ser grafada de forma centralizada, sem ponto final, em letras maiúsculas e sem negrito; b) ementa: nela deverá estar explicitado o objeto do ato normativo de modo conciso. Quanto a sua formatação, deverá estar alinhada à direita da página e com nove centímetros de largura; e c) preâmbulo.

33. A epígrafe, a ementa e o preâmbulo devem obedecer ao disposto nos artigos 4º a 6º da Lei Complementar nº 95/98, notadamente com concisão do texto, indicando a autoridade competente para a prática do ato e a base legal para a proposição.

34. Quanto a parte preliminar do ato normativo, conclui-se que: a) quanto à epígrafe: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019; b) quanto à ementa: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto nº 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019; c) quanto ao preâmbulo: está em conformidade com a Lei Complementar n. 95/98, com o Decreto n. 9.191/2017 e com o Decreto n. 10.139/2019.

35. Por fim, quanto à parte final do ato normativo, devem dela constar: a) as disposições sobre as medidas necessárias à implementação das normas constantes da parte normativa; b) as disposições transitórias; c) no penúltimo artigo deve estar a cláusula de revogação, quando for o caso (deverão estar relacionadas todas as disposições que serão revogadas, sendo vedada a utilização da expressão "revogam-se as disposições em contrário"); e d) no último artigo do ato deve estar sua cláusula de vigência.

36. Por fim, entende-se adequada a edição de Portaria para a veiculação da matéria, em atenção ao disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto n. 10.139/2019.

DO CONTEÚDO DA MINUTA DE PORTARIA

37. Passando-se ao exame do conteúdo do ato normativo, constata-se que o artigo 1º admite, no âmbito do INPI, a registrabilidade de sinais distintivos como marcas de posição. A iniciativa, como já exposto acima, revela-se compatível com o disposto na Lei n. 9.279/96.

38. O artigo 2º da minuta de Portaria permite a alteração da forma de apresentação de pedidos de registro ainda pendentes de exame que se enquadrem como marca de posição, em razão de cumprimento de exigência ou por vontade do titular no prazo de 60 (sessenta) dias após a entrada em vigor da Portaria.

39. De acordo com o contido na minuta das Diretrizes de Exame que constam dos autos:

"Em pedidos depositados como marca mista, figurativa ou tridimensional, caso seja identificado que a marca de posição é a forma de apresentação adequada, será formulada exigência para que o requerente informe se concorda com a alteração. O requerente que concordar com a alteração da forma de apresentação deverá anexar a descrição da marca, a imagem principal adequada e outras vistas do suporte, conforme disposto na Seção III desta Nota Técnica. Caso o requerente não concorde com a alteração na apresentação, deverá informar tal discordância em resposta à exigência, e o exame terá prosseguimento na forma de apresentação inicialmente requerida."

40. Não se identifica, igualmente, óbice jurídico no que tange à referida previsão. Aproveita-se o ato do usuário, na forma do artigo 220 da LPI, ao permitir a alteração por cumprimento de exigência ou por ato voluntário, evitando, assim, o indeferimento do pedido.

41. Por fim, quanto às Diretrizes de Exame para as marcas de posição, cabe ressaltar que a sua publicação atende ao princípio da estabilidade e segurança das relações jurídicas, uma vez que orientam o examinador na análise dos pedidos de registro e os usuários no depósito, assegurando também maior previsibilidade das decisões administrativas.

Conclusões

42. Assim sendo, diante de todo o exposto, a Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, opina pela inexistência de óbice jurídico à edição do ato normativo pretendido, destacando o papel do INPI enquanto executor das normas de propriedade industrial, na forma do artigo 2º da Lei n. 5648/70, com a redação conferida pelo artigo 240 da Lei n. 9.279/96.

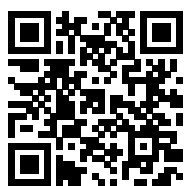
43. É o Parecer.

44. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

[1] *Da questão da distinguibilidade das marcas nas marcas não convencionais*. Disponível em http://www.academia.edu/4397051/Da_questao_da_distinguibilidade_das_marcas. Acesso em 05.08.2021., p. 15.



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 698420469 e chave de acesso 78f8effe no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 13-08-2021 11:46. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
