ATO ADMINISTRATIVO DE (IN)DEFERIMENTO PARCIAL DE REGISTRO DE MARCA COMO INSTRUMENTO DE DELIMITAÇÃO DE DIREITO: APOSTILAMENTO

Laura Luce Maisonnave[93]

Milton Lucídio Leão Barcellos[94]

RESUMO: No presente trabalho, pretende-se demonstrar no âmbito de análise de marca, como são identificadas as restrições empregadas em alguns deferimentos parciais de marcas. Serão demonstrados de forma direta e sucinta os reais efeitos destas restrições impostas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI quando do deferimento de marcas contendo os assim denominados apostilamentos. O uso de apostilamentos na análise de marcas e consequente deferimento destas se faz necessário para que o título de propriedade concedido tenha suas fronteiras claramente delimitadas. No entanto, há dissintonias nos julgamentos dos examinadores do INPI, o que causa uma inconsistência no sistema.

PALAVRAS-CHAVE: Propriedade Intelectual; Propriedade Industrial; Marcas; Apostila; Deferimento.

***ABSTRACT**: In this paper, it is meant to demonstrate in the scope of the trademark analysis, how the constraints applied are identified in some partial allowances do trademarks. It will be shown in a direct and summarized form the real effects of the restrictions imposed by the Brazilian Patent and Trademark Office - BPTO - when the granting of trademarks containing such constraints (brochures). The use of constraints in the analysis of these marks and subsequent approval of these is necessary for the title of the property has granted its borders clearly demarcated. However, there are detuning in the judgments of examiners of the BPTO, which causes an inconsistency in the system.*

***KEYWORDS**: Intellectual Property; Industrial Property; Trademarks; Constraints; Allowance.*

[93] *Advogada associada da Leão Propriedade Intelectual. Estudante do Curso de Especialização em Propriedade Intelectual da ESADE; Estudante da Especialização em Processo Civil da Universidade Anhanguera-Uniderp/LFG-SP. Graduada em Direito pela PUCRS. Membro dos Grupos de Estudos em Propriedade Intelectual da CEJA-OAB/RS (Comissão Especial do Jovem Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rio Grande do Sul) e do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCRS.*

[94] *Advogado e Agente da Propriedade Industrial sócio da Leão Propriedade Intelectual. Especialista em Direito Internacional pela UFRGS. Mestre e Doutor em Direito pela PUCRS. Membro do Grupo de Pesquisa em Propriedade Intelectual da Pós-Graduação em Direito da PUCRS. Professor da disciplina de Propriedade Intelectual em diversos cursos de extensão e pós-graduação. Professor-Visitante na Faculdade de Direito da Universidade de Boston (2009).*

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo possui a intenção de demonstrar de forma clara e sucinta como funciona o sistema de deferimento de marcas pelo INPI com restrições, bem como quais os efeitos destas na eficácia protetiva das marcas e os recursos cabíveis a estas decisões.

Assim, inicialmente procurar-se-á elencar os diversos tipos de apostilas existentes (criados pelo costume administrativo do INPI) para delimitar as restrições de deferimento de marcas, explicando o sentido de cada uma, bem como os efeitos por elas gerados.

Posteriormente, serão analisadas de forma crítica-construtiva algumas contradições cometidas pelos examinadores do INPI ao proferirem decisões desencontradas, ao atribuir restrições a algumas marcas, deixando outras de grande semelhança com exclusividade, ou, por outro lado, enfraquecendo marcas que possuíam exclusividade, em razão de deferimentos posteriores de marcas semelhantes. Estas contradições alteram a força destes signos no mercado, gerando assim incongruências inaceitáveis que acabam por abalar a salutar simetria no sistema de registro de marcas. Serão ainda apontados exemplos com base em casos reais, retirados do banco de dados do próprio INPI, assim como de decisões dos Tribunais brasileiros.

Uma vez que o ato administrativo vinculado de deferimento de um pedido de registro de marca delimita a proteção marcária, à medida que o INPI defere uma marca sem exclusividade ou com restrições, estes deferimentos são entendidos, na prática, como indeferimentos parciais passíveis de recurso administrativo. Da mesma forma, questiona-se qual o recurso existente ao titular da marca originária que motivou o apostilamento de marcas posteriores quando estas nem deveriam ter sido deferidas?

Nas considerações finais, convida-se a refletir a respeito deste sistema de (in)deferimento de marcas, ao que as restrições parecem ser impostas às marcas de forma desuniforme, sem o acolhimento prático de um critério uníssono, trazendo uma onda de insegurança jurídica além daquela normalmente aceitável no sistema de registro de marcas brasileiro..

2. MEDIDAS DE RESTRIÇÃO AO DEFERIMENTO DE MARCAS (APOSTILAMENTO)

O sistema marcário brasileiro segue o procedimento atributivo para obtenção da propriedade sobre determinado sinal distintivo visualmente perceptível95, possuindo o titular do registro de marca concedido a exclusividade de uso deste signo em todo o território nacional nos limites impostos pelo registro e, de forma mais ampla, pelo Direito.

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 124, VI, define expressamente casos de sinais distintivos não registráveis, *in verbis*:

> "Art. 124, VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva (…)".

Atentando-se ao final da redação do inciso acima reproduzido, percebe-se que há uma ressalva à restrição marcária - *salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva* - o que abre caminho aos deferimentos proferidos pelo INPI em elementos nominativos irregistráveis[96], mas que, por exemplo, ao trazerem no seu conjunto um logotipo distintivo, acabam sendo deferidos pelo INPI com ressalvas no que tange aos elementos constantes no pedido de registro que não incorporam a distintividade naquele universo restrito para o qual o registro foi voluntariamente requerido pelo titular.

---

[95] *Conforme definido por Michele Copetti em sua obra* ***Afinidade de Marcas****: uma questão de Direito, "(…) 'marca é tudo que tem o condão de assinalar e distinguir os produtos e/ou serviços, e, não obstante a nossa lei vigente restrinja-a aos sinais visualmente perceptíveis, não se pode olvidar a existência em muitos países de marcas sonoras e olfativas'. Pode ser entendida como um 'sinal gráfico escrito ou simbolizado, que serve para distinguir um produto ou serviço de outro igual ou semelhante'.Para que o sinal seja uma marca, é necessário que apresente os requisitos da distintividade (ainda que relativa), da novidade e da licitude, conforme se observa nos apontamentos da doutrina e da jurisprudência. Além disso, a constituição do sinal também será analisada.Para que a marca seja distinta, não é necessário que seja nova, baseada em uma acepção desconhecida: basta que combine elementos que a diferenciem das demais e, mais importante, que não ofereça semelhança com outra, ou que se aplique a gêneros que entre si não guardem qualquer analogia, induzindo o consumidor a confusão ou associação.A distintividade pode ser vista sob dois enfoques: o do aspecto subjetivo e o do objetivo. Subjetivamente deve ser distinta em si mesma, enquanto que, objetivamente, deve ser diferente das demais em uso. Por isso, esse último enfoque aparece intimamente ligado ao requisito da novidade.(COPETTI, Michele -* ***Afinidade de Marcas: uma questão de Direito*** *– Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 38).*

[96] *Segundo Doutrinadores como Denis Borges Barbosa (****Proteção das Marcas. Uma perspectiva Semiológica****. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 127) ao INPI não é permitido diluir uma marca registrada, enfraquecendo a sua distintividade por meio de apostilamento desta em outros registros de marcas posteriores*

Estas ressalvas equiparam-se à restrições fático-jurídicas, ou, conforme consta nos deferimentos decorrentes do costume administrativo do INPI, APOSTILAS. São estas apostilas que, quando necessárias e legalmente embasadas, contêm a delimitação que irá nortear a força e o alcance das marcas, diminuindo ou diluindo o alcance anteriormente conferido às marcas originárias.

Apostila, segundo definição do próprio INPI em suas Diretrizes de Análise de Marcas, item4, "*é uma ressalva de caráter técnico quanto a elementos que componham a marca requerida. A ressalva é atribuída por ocasião do deferimento do pedido de registro, e determina o âmbito da proteção conferida à marca. A apostila deve constar no certificado de registro.*"[97]

São diversas as redações constantes nas apostilas proferidas pelo INPI a fim de delimitar o alcance de marcas que se enquadram parcialmente nos impedimentos do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial, dentre elas temos os exemplos:

"*Sem direito ao uso exclusivo da palavra …*" - esta apostila é constantemente utilizada em casos da restrição por sinal simplesmente descritivo do produto ou serviço a distinguir, entre outros casos. Assim, marcas requeridas que contenham em seu conjunto palavra que descreva o produto ou serviço a que se destina, poderão ser deferidas com parcimônia, ressalvando-se que tal palavra não contenha exclusividade, não podendo, portanto, ser impeditiva perante o uso de terceiros;

"*Sem direito ao uso exclusivo das palavras ..… e ..… isoladamente*" - esta apostila é constantemente utilizada quando a marca é composta por dois sinais irregistráveis por serem enquadrados nas proibições do inciso VI do art. 124 da LPI. Assim, defere-se a marca vinculada à combinação dos sinais que, isoladamente, não preenchem a função essencial distintiva, não conferindo ao titular da marca a exclusividade individualizada dos sinais objeto do registro. Este somente poderá impedir o uso de terceiros dos sinais quando cotejados em sua combinação construtiva.;

"No conjunto" - esta apostila retrata restrição similar ao caso anteriormente analisado, incorporando ainda o logotipo da marca registrada. Neste caso, não apenas os elementos nominativos devem vir representados de forma conjunta, como também o logotipo apresentado.

[97] *Disponível em www.inpi.gov.br*

Assim, temos que o examinador, ao analisar um pedido de marca contendo elementos nominativos, irá se deparar com as restrições encontradas no inciso VI do art. 124 da LPI, resguardando assim o direito de diversos titulares possuírem marcas com mesmos elementos nominativos para os mesmos produtos e serviços, desde que contenham outros elementos de suficiente distintividade a fim de não causar confusão ou associação vedadas pelo ordenamento jurídico.

Na sistemática registral do USPTO (guardadas as devidas ressalvas por ser um sistema de registro diverso do brasileiro), temos no próprio sítio deste a definição do disclaimer passível de ser feito pelo requerente do registro no que tange às restrições à proteção pretendida[98]:

> "A statement that the applicant or registrant does not claim the exclusive right to use a specified element or elements of the mark. The purpose of a disclaimer is to permit the registration of a mark that is registrable as a whole but contains matter that would not be registrable standing alone, without creating a false impression of the extent of the registrant's right with respect to certain elements in the mark"[99].

Quando analisamos o sistema registral da OHIM, igualmente percebe-se uma clara abertura ao requerente para voluntariamente apresentar a restrição que entende pertinente ao direito marcário invocado, conforme abaixo[100]:

> *1.5.2. Description/disclaimer (optional)*
> *The application may contain a description of the mark and a disclaimer of one or several elements of the mark for which exclusive rights are not claimed.*[101]

Tais sistemáticas do direito estadunidense e comunitário no que tange ao processo de registro marcário em muito facilitam a vida dos examinadores, pois estes compreendem desde o nascedouro da pretensão registral o alcance da proteção marcária almejado pelo requerente. Desta forma, reflexão obrigatória

---

[98] *http://www.uspto.gov/main/glossary/index.html. Acessado em 17.04.2012.*

[99] *Tradução livre: Uma renúncia na qual o requerente ou titular expressamente não reivindica um direito exclusivo de usar um elemento ou elementos específicos da marca. O objetivo da renúncia é permitir o registro de uma marca que é registrável como um todo, mas que contém parte que não seria registrável isoladamente, sem criar uma falsa impressão sobre a extensão dos direitos do titular no que tange a certos elementos da marca.*

[100] *Fonte: http://oami.europa.eu/pdf/forms/application_ctm_note_en.pdf. Acessado em 17.04.2012.*

[101] *Tradução livre: 1.5.2. Descrição/Restrição (Opcional): O pedido de registro pode conter uma descrição da marca e uma restrição de um ou vários elementos da marca para os quais não são reivindicados direitos de exclusividade.*

no sistema de registro brasileiro é a possibilidade de ser expressamente regulada a apresentação de declaração do requerente quanto às restrições ao direito marcário pretendido, demonstrando de forma cristalina qual(is) direito(s) está postulando ao INPI no que tange ao espectro de proteção marcária almejado.

Destaque-se que as apostilas impedem o prejuízo aos titulares de marcas caso todas aquelas expressões cujas palavras isoladamente consideradas estejam enquadradas nas vedações protetivas impostas essencialmente pelo art. 124 da LPI, em seus conjuntos, fossem indeferidas. No entanto, em já havendo deferimento de algum destes termos que antes não eram considerados de uso comum, depara-se o usuário do sistema com um ato administrativo vinculado (ressalte-se que apesar de costumeiro e aceito pelo Direito, o apostilamento não possui dispositivo legal específico embasado em lei prevendo as possibilidades e procedimento para direcionar a atuação do Ente Público no ato de restrição de direito do requerente) por parte do INPI, sendo que esta Autarquia Federal não possui competência prevista na Legislação que a autorize a, por exemplo, de modo indireto, declarar a vulgarização de uma marca anteriormente registrada que, caso não vulgarizada pelo ato administrativo em processo posterior, serviria de motivo ao indeferimento do mencionado pedido de registro posterior.

A fim de elucidar o acima exposto, cabe demonstrar o quão impossível seria buscar o registro de uma marca caso os elementos isolados alcançassem a íntegra da marca, sendo assim suficientes a delimitar a sua registrabilidade ou não. Assim, teríamos o exemplo das marcas que contêm a expressão "restaurante", que simplesmente descreve o estabelecimento a ser identificado.

No caso acima, analisando-se a correta aplicação das apostilas, tem-se que uma marca contendo apenas o signo "restaurante" a fim de identificar um estabelecimento de fornecimento de refeições, não seria suficientemente distinguível a fim de ser deferido pelo INPI. No entanto, caso fosse uma marca mista, com um logotipo de grande distintividade, este poderia ser deferido com a apostila "*sem direito ao uso exclusivo da palavra 'restaurante*".

Ainda seguindo-se a exemplificação dada com relação ao deferimento do signo "restaurante", outro caso seria da marca composta. Assim, um pedido

de registro para a marca com os signos descritivos "ECO WATER" poderia vir a ser deferido com a apostila "*sem direito ao uso exclusivo das palavras 'ECO' e 'WATER' isoladamente*". Ou seja, em uma análise puramente marcária, o titular da presente marca não poderia obstar que terceiros fizessem uso das expressões "ECO" ou "WATER" na composição de suas marcas, conforme corretamente decidido no processo administrativo n. 828.448.710.

Por outro lado, exemplificativamente, no processo administrativo n. 828450498, o INPI deferiu e posteriormente concedeu o registro da marca "BERTEX COMPONENTES PARA CALÇADOS" sem qualquer apostilamento, o que significa, para o universo consuetudinário do INPI, uma concessão de registro sem qualquer restrição para todos os termos que compõem a marca (inclusive para "componentes" e "calçados"). Obviamente que tal ato administrativo está manifestamente eivado de vício insanável no que tange à flagrante nulidade parcial do registro quanto à necessidade de imposição, pelo ente público, do devido apostilamento consuetudinário no âmbito administrativo. No caso em tela, obrigatório ao INPI agir de ofício de acordo com o art. 53 da Lei do Processo Administrativo Federal, pois a expressão "componentes para calçados" enquadra-se manifestamente nos óbices do inciso VI do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial.

É neste sentido a exposição de Michele Copetti a respeito do deferimento de signos restritos pelo inciso VI do art. 124 da LPI, *in verbis*:

> "Nessa esteira, a apelante, ao escolher uma expressão designativa da natureza do produto, deve arcar com a convivência das marcas, da mesma forma que a Junta Comercial permitiu a averbação de nomes empresariais contendo expressão genérica do tipo de alimentação que é servida em seu estabelecimento comercial. Assim, isso não impede a utilização da expressão, acompanhada de outras distinções, por outras empresas.
> Como assinalado, a lei veda o registro de termos genéricos, comuns, vulgares, ou aqueles que carecem de distintividade, nos termos aludidos neste grupo. Conceder o registro criaria um espaço de exclusão; portanto, não é possível outorgar a propriedade, isto é, a exclusividade, pois haveria uma apropriação singular do que pertence ao domínio comum. Sinais, embora comuns, quando revestidos de distintividade, são passíveis de registro; entretanto, não concedem ao titular a exclusividade da expressão em si: protegem, pois, distintividade agregada ao termo."[102]

[102] *COPETTI, Michele. Afinidade entre Marcas: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 98-99.*

Com o uso correto deste sistema, o INPI agregou um entendimento coerente de deferimento de marcas, no qual, em teoria, não seria dada exclusividade a nenhum titular de marcas genéricas, comuns, vulgares ou simplesmente descritivas, mas que estas expressões poderiam estar presentes na composição de marcas suficientemente distintas umas das outras.

3. EFEITOS GERADOS PELAS APOSTILAS

Diante do quadro acima proferido, da flexibilidade conferida ao examinador do INPI ao deferir integral ou parcialmente uma marca, ocorre uma consequência direta da limitação a que tal marca foi exposta.

Ao requerer o registro de uma marca, o titular desta busca a mais alta proteção no âmbito administrativo, uma vez que, em princípio e considerado o Código Civil de 2002, o nome empresarial, de natureza diversa, possui a proteção reconhecida somente no estado da Junta Comercial em que foi registrado. Já a marca, ao ser deferida pelo INPI, possui proteção em todo o território Nacional.

Uma das funções primordiais da marca é a distintividade no mercado. O proprietário de uma marca anseia pelo reconhecimento de sua marca pelo público consumidor, aliando a este reconhecimento, o bom nome e qualidade dos produtos/serviços oferecidos no mercado. Há toda uma importância econômica por trás do investimento em uma marca.

Segundo Copetti:

> A função econômica das marcas pode ser sintetizada em dois aspectos. Primeiro, diminui o esforço do produtor/comerciante na busca do consumidor; segundo, incentiva a manutenção da qualidade do produto. Em outros termos, 'para o consumidor a marca tem a função de orientá-lo na escolha de um produto ou serviço, ao passo que para o titular da marca esta funcionando como meio de captação de clientela, na medida em que atua como veículo de divulgação dos serviços ou produtos por ela distinguidos, além de conferir o direito de exclusividade de uso ao seu titular.[103]

A definição acima mencionada é aquela idealizada a todo o requerente

[103] *COPETTI, 2010, supra cit. p. 43.*

de registro de marca, que busca fortalecer o seu empreendimento com um bom nome e uma marca de grande visibilidade e bem quista pelos consumidores, que virá a fazer parte do seu patrimônio.

No entanto, ao deparar-se com o deferimento de uma marca na qual conste uma apostila, o titular recebe a notícia de um parcial deferimento. Os objetivos idealizados não foram alcançados e a marca perde a sua força à medida em que não há distintividade, não havendo assim exclusividade no uso de alguns elementos.

O deferimento de uma marca com restrições vai de encontro à possibilidade do titular obstar o uso de marcas semelhantes por outros titulares no que tange ao elemento restrito, ainda que para os mesmos serviços/produtos. Os efeitos gerados por este (in)deferimento são os de impotência quanto à contrafação, restando somente a proteção do conjunto, ou através de outros institutos jurídicos, como, por exemplo, a concorrência desleal.

No entanto, a uma marca somente nominativa, carece a proteção do seu conjunto, não há logotipo, ornamentos ou qualquer outra característica capaz de diferenciá-la no mercado, sendo, portanto, aquela mais prejudicada por um parcial deferimento.

Todo este vácuo protetivo, portanto, gera um signo pouco distintivo, a vulgarmente chamada "marca fraca". Um investimento feito pelo titular que não logrou êxito na escolha da sua marca, optando assim por um sinal fraco de baixa ou até mesmo nenhuma exclusividade no mercado e frente aos demais titulares que optaram pelo acréscimo deste mesmo signo em suas marcas.

Por mais que este seja um sistema que visa a proteção de todos os titulares interessados no uso de determinado elemento comum, vulgar, necessário, genérico ou descritivo, a subjetividade do julgamento pelo examinador constitui-se em ineficiência administrativa que prejudica os usuários do sistema jurídico envolto pelos direitos marcários. A medida que um titular possui, por exemplo, exclusividade de um termo de uso comum ou simplesmente descritivo, o sistema todo perde a sua eficácia ao não ser mais considerado confiável por aqueles titulares que estão investindo e esperando obterem a devida proteção através de atos administrativos coerentes e previsíveis do ponto de vista legal de apostilamento.

Outro grande risco do sistema de apostilamentos é a análise equivocada

de examinadores que declaram a vulgarização de alguns signos sem que tenham competência para tanto. Uma marca já registrada sem qualquer ressalva pelo INPI deve gozar da proteção integral durante toda a sua vigência. Não podendo ser diluída por decisões posteriores que acabam por generalizar o uso dos seus signos (até então) distintivos. Para tal objetivo caberia a desconstituição da decisão administrativa precedente (se fosse o caso, evidentemente), até mesmo de ofício a teor do já mencionado art. 53 da Lei do Processo Administrativo Federal.

4. IMPRECISÕES NOS DEFERIMENTOS DE MARCAS COM RESTRIÇÕES - EXEMPLOS DE CASOS PRÁTICOS

São inúmeros os pedidos de registro de marca depositados no INPI por semana. O aumento da busca pela regular proteção deve-se ainda pela informatização do sistema de registros e pela facilidade com que este é feito através do sistema *online*.

No entanto, aparentemente o sistema de registros foi aperfeiçoado, mas permaneceram as lacunas no exame das marcas requeridas. Ocorre que com pouca pesquisa são encontradas inúmeras contradições nos deferimentos de marcas pelo INPI, o que demonstra a fraqueza e falta de comunicação e treinamento dos examinadores peritos na arte de analisar a viabilidade ou não de um pedido de registro de marca.

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma Autarquia Federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, fazendo parte da Administração Pública, sendo o seu regramento, portanto, subsidiário à Lei do Processo Administrativo Federal e à própria Constituição Federal104, neste sentido:

> Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce na criação, ou ocupação do signo 'como signo marcário' e sua vinculação a uma atividade.
> Esse direito não é, no entanto, ainda direito real, mas apenas uma pretensão a que se constitua a propriedade ao fim do processo administrativo pertinente. Trata-se de um 'direito formativo gerador'. Assim o desenha a dicção constitucional, que comete à lei o dever de

[104] *Art. 5º da Constituição Federal, inciso XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.*

'assegurar' proteção à 'propriedade' da marca.[105].

Ocorre que por mais que haja Lei específica para a proteção da Propriedade Industrial, cabe mencionar aqui os outros regramentos jurídicos aos quais o INPI é subsidiário, devendo seus examinadores permanecerem atentos aos deveres constantes em tais ordenamentos.

Neste sentido, a Lei n. 9.784 de 1999 que regula os processos administrativos no âmbito da Administração Federal, estabelece que:

> "Art. 1o Esta Lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.
> (…)
> Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
> (…)
> VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
> IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau **de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados**."

Pois bem, vemos que não apenas um direito do administrado, mas uma obrigação do servidor (examinador do INPI) em agir com certeza, segurança e respeitando os administrados, o que em alguns casos parece não ocorrer.

Em inúmeros exemplos encontram-se imprecisões e contradições nos deferimentos de marcas, principalmente aqueles que contêm apostilas. Sendo não rara a sensação de aleatoriedade com que as marcas são analisadas e julgadas, seja em virtude do grande volume de pedidos, pela falta de treinamento específico dos servidores ou, ainda, seja pelo baixo número de examinadores pressionados a dar conta de um imenso backlog.

Mas espera-se da Administração Pública em geral uma responsabilidade específica na parametrização e vigilância dos seus próprios atos administrativos. Conforme mencionado, temos um exemplo claro de contradição, uma vez que

[105] *BARBOSA, Denis Borges.* ***O Direito Constitucional dos Signos Distintivos****. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 11.*

marcas com os mesmos elementos nominativos foram deferidas com diferentes restrições pelo INPI, como é o caso da marca DAY BRASIL, abaixo exemplificada:

DAY BRASIL - processo 813.731.283 - deferido com a apostila "no conjunto", o que permite a exclusividade somente da marca em seu conjunto, não podendo os elementos nominativos individualmente obstarem o uso por terceiros;

DAY BRASIL - processo 825.662.141 - deferido com a apostila "sem direito ao uso exclusivo da palavra 'brasil'", ou seja, com esta apostila, o titular da marca recebe o direito ao uso exclusivo da palavra DAY (tradução livre do inglês: DIA).

Conforme o exemplo acima, resta clara a dissintonia dos atos administrativos, uma vez que conferiram ao mesmo titular o deferimento de uma marca primeiramente no conjunto e ao mesmo tempo deferiu a marca com os mesmos elementos nominativos, no entanto restringindo o uso de apenas um deles, conferindo a este titular a exclusividade total de um elemento nominativo que supostamente seria de uso comum.

O mesmo ocorre com o deferimento da marca FARM, ao que vemos uma série de contradições existente, vislumbrando-se claramente a dissintonia no entendimento entre os próprios examinadores do INPI:

FARM - processo 811.931.510 - deferido com a apostila "sem direito ao uso exclusivo da palavra 'FARM' e da figura 'vaca'", ou seja, neste caso a apostila foi bem empregada, pois os produtos classificados para esta marca são relacionados a fazenda, não devendo, portanto, conferir exclusividade de uso ao seu titular;

FARM - processo 815.107.846 - deferido sem qualquer apostila, não contendo, portanto, restrições ao uso da marca FARM, sendo ainda que os produtos comercializados são similares aos da marca acima exemplificada. Aqui temos mais um exemplo claro de contradição dos examinadores que restringiram o uso a um titular, e conferiram exclusividade do signo a outro titular - ou seja, há discrepância nos entendimentos, o que prejudica um investidor e beneficia o outro, em total falta de segurança para com os administrados.

Ora, conforme esclarecido acima, o titular de uma marca, ao procurar a Autarquia Federal competente, está investindo em um sinal que entende ser minimamente distintivo com a expectativa de auferir proteção e agregar valor econômico a esta marca obtendo um direito de propriedade. Se o administrado não puder contar com um sistema minimamente confiável do ponto de vista da segurança jurídica esperada (a qual inclui riscos esperados diversos destes manifestamente eivados de vícios insanáveis), haverá um nítido aumento no custo envolvido no processo de concretização dos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.

5. IMPUGNAÇÕES POSSÍVEIS DO ATO ADMINISTRATIVO VICIADO

Conforme mencionado acima, os deferimentos de marcas contendo restrições quanto à sua exclusividade, as chamadas apostilas, são considerados deferimentos parciais de marcas. Assim, no caso de um deferimento parcial, temos que parte da marca foi deferida e parte foi indeferida.

Com base na interpretação dada acima, levando-se em conta a parte indeferida da marca, resta ao titular apelar ao recurso administrativo ao indeferimento parcial da marca. Neste caso, será discutido apenas o entendimento que envolveu a parcela da marca que recebeu restrições pelo julgamento do examinador do INPI.

Assim, caberá recurso ao indeferimento parcial da marca, interposto pelo titular desta marca, nos moldes delimitados pela Lei da Propriedade Industrial, conforme segue:

> "Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
> § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
> § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.

§ 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 213. Os interessados serão intimados para, no prazo de 60 (sessenta) dias, oferecerem contra-razões ao recurso.
Art. 214. Para fins de complementação das razões oferecidas a título de recurso, o INPI poderá formular exigências, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias.
Parágrafo único. Decorrido o prazo do caput, será decidido o recurso.
Art. 215. A decisão do recurso é final e irrecorrível na esfera administrativa."

Desta forma, temos que ao titular da marca há a possibilidade de interposição de recurso buscando a correção do ato administrativo através extirpação ou modificação das restrições impostas estanho ato viciado.

Em contrapartida, o titular da marca precedente que viu o seu sinal distintivo prejudicado pela decisão posterior do examinador que eventualmente veio a reconhecer, mesmo que implicitamente, a degenerescência do até então distintivo sinal, originando o apostilamento indevido, também pode indignar-se contra a decisão de deferimento da marca e, dentro dos prazos legais ou até mesmo através de impulso espontâneo ao ente público para a instauração de nulidade de ofício, buscar reaver a exclusividade a que possui direito em virtude do seu registro anterior e sem apostilas proferido pelo INPI.

Após a análise das razões do recurso ao Indeferimento parcial da marca ou do Processo de Nulidade Administrativa, é proferida a decisão final do INPI com relação à esta marca, restando somente a esfera judicial para que o titular busque as correções que acreditar serem necessárias ao (in)deferimento da marca.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi-se a época em que a Administração Pública possuía larga margem de discricionariedade em sua atuação, de modo que, nas palavras do Prof. Juarez Freitas, temos um Direito Fundamental à Boa Administração Pública[106].

[106] *Ainda que em âmbito de conclusão, por total relevância da reflexão trazida pelo citado autor, cumpre reproduzir trecho que convida o leitor a auscultar a essência do que lhe é informado sobre o Direito Fundamental à Boa Administração Pública: "(b) o direito à administração pública dialógica, com as garantias*

Esta sucinta abordagem sobre o sistema de deferimento de marcas, com um enfoque nos (in)deferimentos parciais de marcas buscou elucidar brevemente algumas incoerências sistêmicas existentes na análise de marcas junto ao INPI, atentando aos ajustes que devem ser feitos para que os titulares de marcas (investidores) se sintam seguros ao buscar uma proteção eficaz ao seu patrimônio.

Cabe lembrar que as marcas, conforme lecionado por Denis Borges Barbosa, são, *in verbis*:

> (…) sinais distintivos apostos a produtos fabricados, a mercadorias comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no mercado, vinculando-o a um determinado titular de um direito de clientela. Sujeitas a registro, são propriedade industrial a partir do mesmo, não se concebendo, no direito brasileiro vigente, direito natural de ocupação sobre a marca. No entanto, a partir do depósito haveria uma expectativa de direito, suscetível, entendem alguns, inclusive de proteção possessória.[107]

Compreendida a importância econômica das marcas, sendo o seu deferimento (e a correta manutenção deste) uma expectativa de direito dos titulares, imprescindível é a expectativa também de um sistema seguro (dentro de uma insegurança esperada), em que este titular não será prejudicado por uma análise metodologicamente aleatória e sem bases uniformemente difundidas para os seus examinadores. E mais, uma alteração sistemática no processo administrativo para o registro de marcas no sentido da possibilidade expressa e efetivamente analisada pelo examinador do próprio requerente apresentar as restrições que entende cabíveis juntamente com o pedido de registro de marca, seria medida de salutar celebração de um Estado responsável e atento aos anseios legítimos dos administrados.

Com efeito, destaque-se ainda que, apesar de existirem excepcionais examinadores no INPI, um treinamento superficial pode colocar em risco o investimento de diversos titulares que buscam o caminho legal para proteger o seu

do contraditório e da ampla defesa – é dizer, respeitadora do devido processo (inclusive com duração razoável), o que implica o dever de motivação consistente e proporcional; (e) o direito fundamental à administração pública respeitadora da legalidade temperada e sem 'absolutização' irrefletida das regras, de modo que toda e qualquer competência administrativa supõe habilitação legislativa; (f) o direito à administração pública eficiente e eficaz, além de econômica e teleologicamente responsável, redutora dos conflitos intertemporais, que só fazem aumentar os chamados custos de transação" (FREITAS, 2007, p. 20/21).

[107] *BARBOSA, Denis Borges.* ***Uma Introdução à Propriedade Intelectual****. 2. ed. - Revista e Atualizada, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 799.*

patrimônio, gerando uma responsabilização do Estado para a qual o mesmo não pode omitir-se. Urge, portanto, a necessidade de uma nova instrução e reformulação nas Diretrizes de Análise de Marcas apresentadas pelo próprio INPI, para que seus examinadores julguem de forma parametrizada e juridicamente previsível os requerimentos de registro de marca, expressamente possibilitando ao requerente a apresentação voluntária e não obrigatória de declaração na qual o mesmo informe as eventuais restrições que entende cabíveis ao direito marcário pleiteado.

O próprio mandamento constitucional do art. 5, XXIX da Carta Magna de 1988 vincula o sistema processual específico à propriedade industrial a estar alerta ao cumprimento do interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do País, assegurando assim, ao Administrado, proteção à sua propriedade marcária *sui generis*.

Como provocação conclusiva e dentro de uma lógica epistêmica, conclui-se que aspectos fundamentais de uma nova compreensão do apostilamento perpassam, necessariamente, por uma "nova" compreensão do processo administrativo dialogicamente considerado, assim como pela "nova" compreensão dos deveres e responsabilidades do Estado perante os seus administrados.

7. REFERÊNCIAS

BARBOSA, Denis Borges. **O Direito Constitucional dos Signos Distintivos**. São Paulo: Saraiva, 2007.

_____. **Uma Introdução à Propriedade Intelectual**. 2. ed. Revista e Atualizada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003.

_____. **Proteção das Marcas**. Uma perspectiva Semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988** - disponível em www.planalto.gov.br.

BRASIL. **Lei da Propriedade Industrial n. 9.279**, de 14 de maio de 1996 - disponível em www.planalto.gov.br.

BRASIL. **Lei do Processo Administrativo no âmbito da Administração**

Pública Federal n. 9.784 de 29 de janeiro de 1999 - disponível em www.planalto.gov.br.

COPETTI, Michele. **Afinidade de Marcas**: uma questão de Direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.

FREITAS, Juarez. **Discricionariedade Administrativa e o Direito Fundamental à Boa Administração Pública**. São Paulo: Malheiros, 2007.

Recebido em: 21/11/2012

Aceite em: