

Apostilamento no Direito de Marcas

<i>Da noção de apostilamento</i>	1
Do direito estrangeiro	2
Do direito brasileiro.....	6
Apostilamento não é anotação.....	8
Então, o que é o apostilamento?.....	13
Das normas de devido processo.....	15
<i>Do apostilamento que conduz à generificação</i>	18

Denis Borges Barbosa (2008)

Da noção de apostilamento

A prática do apostilamento ¹ nos pedidos de marcas é prevista na legislação de vários países. No entanto, não a contempla qualquer previsão nos textos internacionais ².

No tocante ao procedimento de registro de marcas (ou outros signos distintivos) vem a ser uma restrição (voluntária ou imposta) ao alcance do registro como deferido, seja quanto à especialidade, quanto ao território, seja quanto ao alcance da exclusividade sobre o material simbólico.

1 A noção de apostilamento, corrente em direito administrativo, não encontra guarida na lei registral geral (Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973) ou de registro comercial (Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994). Seu significado seria o de um ato administrativo de caráter registral que visa adicionar elemento a ato anterior ou assentamentos do servidor, frequentemente ex officio. Pode também ocorrer para acrescer ao ato modificação da situação. Segundo Antenor Nascentes, resultaria do português medieval *postilla*, do latim *post illa*, ou seja, uma acréscimo posterior a um ato já proferido. No direito registral, a noção mais próxima é da averbação, ou seja, “nota inserida à margem de um documento ou registro público para indicar qualquer alteração relativa ao documento ou registro original” (Houaiss). Vide OLIVEIRA, Edison Josué Campos de, *Registro Imobiliário*, RT, 1976, p. 76.

2 WINNER, Ellen P., DENBERG, Aaron W., *International Trademark Treaties with Commentary*, Oxford University Press, 2005.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Do direito estrangeiro

Aparentemente, a primeira incursão legislativa nesse campo ocorreu no direito inglês³. Neste sistema jurídico, o instituto continua sendo vividamente aplicado:

Section 13 of the 1994 Act enables applicants (or the proprietor) to disclaim any right to the exclusive use of specified elements of the trade mark. Applicants are also able to agree that the rights conferred by the registration shall be subject to a specified territorial or other limitation. Where the registration of a trade mark is subject to a disclaimer or limitation, the rights conferred on the proprietor are restricted accordingly. Use of disclaimers may assist an applicant in overcoming a potential objection to registration⁴.

O ponto essencial do instituto, no sistema britânico, é a apreensão de que o apostilamento (*disclaimer*) não pode ser imposto, mas apenas sugerido: o depositante ou titular do registro não pode ser coagido a aceitá-lo, já por violação do devido processo⁵.

Duas regras podem ser deduzidas neste sistema, baseadas na idéia de que o alcance do registro possa aparentar ser mais abrangente do que na verdade é⁶. O elemento crucial é, assim, a aparência⁷ do alcance da exclusividade:

3 Sec. 14 of the British Act of 1938. A observação é de LADAS, Stephen P.. Patents, Trademarks, and Related Rights-National and International Protection. Massachusetts: Harvard University Press, 1975, p. 1050-1053, que nota: "This is a procedure known particularly in British Law countries, in the United States, and in Scandinavian countries".

4 BENTLY, Lionel & SHERMAN, Brad. Intellectual Property Law. Oxford: Oxford University Press, 2001, p. 777-778. É importante notar que no sistema britânico, como em muitos outros, o registro marcário é dividido em Parte A (marcas de fantasia, arbitrarias e mesmo evocativas) e parte B (marcas descritivas). Vide o nosso Proteção da Marcas, § 3.2.1.1. Esta distinção é importante, pois o apostilamento, nesses sistemas, pode propiciar ao registro na Parte A, muito embora, no sistema britânico de 1938, permita apostilamento mesmo na Parte B.

5 Idem, nota 78: "The Registrar cannot impose a disclaimer: Patron Calvert Cordon Bleu [1996] RPC 94, 103". Nota Ladas, falando do sistema britânico: "The Registrar seeks to strike a fair balance between the rights of a proprietor and the public interest".

6 Ladas, op. cit., loc. Cit.: "a mark to be registered must contain or consist of at least one of the essential particulars set forth in section 9. But such a mark may contain, in addition to its essential particular or particulars which make it registrable, other matter which in itself is not registrable, for instance, letters or numerals, descriptive terms, purely ornamental elements, indications of place of origin, and the like. The applicant is then required to disclaim the right to the exclusive use of such additional matter. The object of this disclaimer is to prevent any likelihood of misapprehension that the registration gives any rights to such matter. Since this is the object, not all other than the registrable matter need be disclaimed. If there is no possible misapprehension as to the rights conferred by registration, a disclaimer is unnecessary. For instance, if the mark consists of the words "Eagle Brand," it is not necessary to disclaim the word "Brand. "

7 Nisto, aproximando-se das modificações solicitadas nas reivindicações de um pedido de patente.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

- a) O apostilamento seria devido sempre que pudesse aparentar maior alcance do que o realmente concedido ⁸;
- b) Mas seria desnecessário quando for óbvio que o elemento não-distintivo não merece proteção ⁹.

Tanto aí, como no sistema legal europeu como um todo, muitas ponderações se levantam quanto à função social do instituto, eis que o apostilamento, ele mesmo, não é, necessariamente, aparente ao público e, especialmente, aos competidores. Assim, o efeito real da exclusividade, contida pelo apostilamento, pode espantar competidores que não estejam cientes da restrição ¹⁰.

O efeito direto do apostilamento é a impossibilidade de exercitar os direitos relativos à proteção da marca – em separado - no tocante à parte excluída. Mas – e isso é elemento importante da decisão de apostilar – o mesmo não ocorre no tocante à “impressão em conjunto”, hipótese em que o valor presente na marca, mas apostilado, pode compor a proteção, enquanto que o mesmo elemento, se excluído do registro, e não apostilado, não seria levado em conta ¹¹.

8 Ladas: “On the other hand, in the absence of evidence of distinctiveness, a disclaimer will be required in respect of: (a) one, two, or three letters; (b) weakish monograms; (c) a word having only a surname signification, unless very rare, or a geographical place name; (d) containers or illustration of goods; (e) representations of a human figure or animal not in a special or particular manner and which relate to the goods concerned; (f) term or device in common use in the trade in the goods concerned.”

9 Ladas: “Generally no disclaimer would be normally required in respect of: (a) an element in a composite mark which is obviously nontrademark matter; (b) distinctive elements or such previously registered and forming an essential part of the registration; (c) insignificant elements of a composite mark, such as words hardly legible, a device hidden in a multitude of other devices; (d) an element combined with other elements so that the whole presents a new idea or meaning, for instance, the words "Black Magic.”

10 Idem: “The practices relating to disclaimers expose the limitations of the registration system as an effective mechanism for defining the boundaries of intangible property rights. The courts have recognized that disclaimers are of limited value because they only appear on the Register and do not follow goods into the market. Consequently, because consumers and competitors would normally be unaware that aspects of a mark had been disclaimed, a disclaimer will often not save a mark from objection. On this basis it has been said that the Registrar 'should not register a mark under conditions in which there would exist such a strong probability that the rights of the registered proprietor would be misconceived by the public'. The ECJ stated in Postkantoor that national registries may not accept marks 'subject to the condition that they do not possess a particular characteristic', such as allowing PENGUIN for 'books (other than books about penguins)'. This was said to be because third parties would not be aware of the condition, and might refrain from selling goods under the mark”.

11 Ladas, op. Cit.: The effect of the disclaimer is that the proprietor cannot claim any right in the disclaimed matter under his trademark registration. Thus the registrant cannot sue for trademark infringement in respect of the use by another of the disclaimed matter, but this does not mean that he cannot include the disclaimed matter as part of the infringement action if his case should be based on the whole mark. Moreover, the proprietor does not waive any other rights in such matter by his disclaimer. These other rights include, for instance, a passing-off action or the right to have the registered trademark as a whole, including the disclaimed matter, compared with a new mark from the point of view of resemblance likely to cause confusion. It is from this point of view particularly that if a person in fact uses a trademark which contains

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

A partir de 1946, o sistema britânico foi incorporado à legislação americana, aliás por recomendação jurisprudencial¹². A definição do instituto neste outro sistema é assim formulada:

O apostilamento é uma notificação ao público de que o depositante não reivindica o direito de exclusiva e relação a certos elementos da marca, considerados isoladamente, com a consequência de que o público permaneça livre em usar o elemento apostilado de qualquer forma que não seja confusoriamente similar com os elementos essenciais da marca como constante do registro, tomada *como um todo*¹³.

Assim, esse conceito do apostilamento se limita aos aspectos significativos da marca, não se estendendo aos elementos territoriais e de especialidade. No caso americano, não cabe apostilamento de marcas inseridas na Parte B do registro.

A questão do apostilamento, que se acha prevista em lei ordinária em 15 USC §1056¹⁴ é extensamente tratada no Manual de Exame do USPTO¹⁵. A transcrição de tais normas consta do Anexo a este estudo.

No sistema unificado escandinavo, o apostilamento foi previsto no art. 15, de forma bastante similar aos dois direitos já indicados¹⁶.

unregistrable matter it is far better to register it with a disclaimer of such matter than to delete this and register only for the registrable particulars”.

12 Ladas: “Prior to the Lanham Act of 1946 the Federal legislation did not provide for disclaimers. The Patent Office introduced the system following the British practice. The Supreme Court commended this practice in 1920 by pointing out that “to require the deletion of descriptive words must result often in so changing the trademark sought to be registered from the form used in actual trade that it would not be recognized as the same trademark.” (Beckwith's Estate v. Commissioner of Patents (1920),252 U.S. 538,542). The Lanham Act now specifically provides for disclaimer of unregistrable matter in section 6. The applicant may voluntarily disclaim a component of the mark filed or the Commissioner of Patents may require the applicant to disclaim”. Sobre a questão, vide STEPHEN, Elias & Richard Stim. Patent, Copyright & Trademark. Estados Unidos: Nolo, 2002, p. 407-409, SCHECHTER, Roger E. & John R. Thomas. Intellectual Property the Law of Copyrights, Patents and Trademarks. Washington: Thomson West, 2003, p. 593.

13 Ladas: “The disclaimer is notice to the public that the applicant does not claim the right to exclusive use of certain matter in the mark, standing alone, as a trademark, with the corollary that the public is free to use such part in any way that would not be deceptively similar to the essential features of the mark as a whole shown in the registration”.

14 §1056. Disclaimer of unregistrable matter (a) The Director may require the applicant to disclaim an unregistrable component of a mark otherwise registrable. An applicant may voluntarily disclaim a component of a mark sought to be registered. (b) No disclaimer, including those made under subsec. (e) of section 7 of this Act [15 USC 1057(e)], shall prejudice or affect the applicant's or registrant's rights then existing or thereafter arising in the disclaimed matter, or his right of registration on another application if the disclaimed matter be or shall have become distinctive of his goods or services.

15 http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep/1200.htm#_T1213.

16 Ladas: “The exclusive rights obtained by the registrant of a trademark do not include such component parts of the mark which are unregistrable matter per se. If the mark includes such component parts and there is special reason to assume that the registration may give rise to uncertainty regarding the extent of the exclusive rights, the said component parts must be

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Ponto importante de todos os sistemas mencionados é que o apostilamento não importa em renúncia a, posteriormente, o depositante vir a reivindicar o objeto apostilado se, por exemplo, ele adquiriu distintividade através do *secondary meaning*¹⁷.

No direito argentino também existe a prática, como um ato voluntário do depositante¹⁸.

Para efeitos da marca comunitária europeia, o Regulamento (Council Regulation (EC) no 40/94) prevê formalmente a possibilidade de apostilamento¹⁹, como também o regulamento procedimental²⁰. O Manual de Exame regula o apostila-

expressly disclaimed from protection in the registration. Should it be found at a later date that the parts of a mark disclaimed from protection can be registered, a new registration of the parts or the mark itself may be filed without such disclaimer”.

17 O fenômeno da significação secundária é assim descrito: “Mesmo quando uma palavra ou imagem é incapaz, a princípio, de ser distintiva, tal propriedade pode ser adquirida pelo fato de que seu uso ou a divulgação ocorra com tal intensidade ou por tanto tempo que o público tenha se habituado a associar o símbolo a uma origem de produtos ou serviços, mesmo em condições que vedariam seu registro por falta de distinguibilidade. Assim, a marca é recuperada do domínio comum”, Proteção das Marcas, § 4.1. Sobre a questão, diz SOARES, José Carlos Tinoco. Concorrência Desleal vs. Trade Dress e/ou Conjunto-Imagem. São Paulo: Ed. do Autor, 2004, p. 75., “A aquisição do sentido secundário é uma questão de fato e uma grande variedade de provas é rotineiramente considerada pelas Cortes de Justiça para alicerçar as suas decisões. Dentre elas podem ser citadas: os valores e a natureza da publicidade em torno da marca em questão, o período de tempo em que a marca foi colocada no mercado, a quantidade de mercadorias vendidas e/ou se serviços prestados, o testemunho direto dos comerciantes, dos empregados e dos vendedores, etc., e notadamente, o reconhecimento dessa evidência”.

18 CABANELLLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo & Luis Eduardo Bertone. Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales. Buenos Aires: Heliasta, 2003, p. 476: “Si la renuncia se practica, a fin de evitar oposiciones y otros conflictos, deberá tenérsela por válida y como elemento apto para interpretar los efectos del registro marcarío, pero sin que tal renuncia deba ser tenida como una exigência insoslayable”.

19 Article 38 Examination as to absolute grounds for refusal 1. Where, under Article 7, a trade mark is ineligible for registration in respect of some or all of the goods or services covered by the Community trade mark application, the application shall be refused as regards those goods or services. 2. Where the trade mark contains an element which is not distinctive, and where the inclusion of said element in the trade mark could give rise to doubts as to the scope of protection of the trade mark, the Office may request, as a condition for registration of said trade mark, that the applicant state that he disclaims any exclusive right to such element. Any disclaimer shall be published together with the application or the registration of the Community trade mark, as the case may be. 3. The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations.

20 COMMISSION REGULATION (EC) No 2868/95 Rule 11 Examination as to absolute grounds for refusal (1) Where, pursuant to Article 7 of the Regulation, the trade mark may not be registered for all or any part of the goods or services applied for, the office shall notify the applicant of the grounds for refusing registration. The Office shall specify a period within which the applicant may withdraw or amend the application or submit his observations. (2) Where, pursuant to Article 38 (2) of the Regulation, registration of the Community trade mark is subject to the applicant’s stating that he disclaims any exclusive right in the non-distinctive elements in the mark, the Office shall notify the applicant thereof, stating the reasons, and shall invite him to submit the relevant statement within such period as it may specify. (3) Where the applicant fails to overcome the ground for refusing registration or to comply with the condition laid down in paragraph 2 within the time limit, the Office shall refuse the application in whole or in part.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

mento ²¹, como uma forma de se evitar a recusa do registro, mas como uma iniciativa, ainda que provocada, do depositante ²². Assim como no modelo britânico, apenas quando se torna indispensável para a clareza do elemento não distintivo haverá o recurso ao apostilamento ²³; ao contrário da prática brasileira, não se exige apostila, no caso de uma marca composta de elementos não-distintivos, apenas protegida no seu todo ²⁴.

Do direito brasileiro

Não existe, nem nunca existiu no direito pátrio, autorização legal para a prática do apostilamento ²⁵. Nem como regra de competência, nem como regra de fundo. Apenas em Ato Normativo se descreve o apostilamento como uma restrição

21 Vide <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/direc.htm> e <http://oami.europa.eu/en/mark/marque/pdf/Examination-EN-12-12-2007.pdf>

22 7. ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL ...7.10. Disclaimers 7.10.1. Where the trade mark contains an element that is not distinctive the examiner may request the applicant to disclaim any exclusive right to that element where the inclusion of that element could give rise to real doubts as to the scope of protection of the mark. Examiners should not have recourse to this provision automatically when the mark contains elements that are not distinctive. (...) 7.10.2. If the applicant's statement does not overcome the ground for refusing registration or he does not agree to the condition then the application must be refused to the extent that is required. 7.10.3. Where the applicant has made a disclaimer in his application the disclaimer should stay even if the examiner does not consider it necessary. If the application is considered by the examiner to be acceptable he should inform the applicant.

8. PUBLICATION 8.2. The examiner must ensure that the following details, where applicable, are available: ... (k) a statement by the applicant disclaiming any exclusive right to an element of the mark. It will not be indicated whether the disclaimer arose at the initiative of the applicant (Rule 1(2)) or the Office (Rule 10(2)). If the disclaimed element is a word its meaning in all languages of the Community will be given.

23 7. ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL ...7.10. Disclaimers 7.10.1. (...) Typically elements which designate the kind, quality, quantity, value or geographical origin of goods or services need not be disclaimed. Similarly, ordinary words which would be common to many marks (the, of, etc.) or other non-distinctive matter (borders, commonplace shapes of containers, etc.) do not need to be disclaimed.

24 7. ABSOLUTE GROUNDS FOR REFUSAL ...7.10. Disclaimers 7.10.1. (...) Where a trade mark consists of a combination of elements each of which in themselves is clearly not distinctive there is no need for a disclaimer of the separate elements. For example, if a periodical had as its trade mark "Alicante Local and International News", the individual elements within it would not need to be disclaimed.

25 Há uma referência ao instituto na tabela de retribuições anexa ao Decreto-lei nº 1005 de 21 de Outubro de 1969, revogado desde 1971.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

²⁶ a ser *anotada* e o respectivo ato administrativo como sendo um deferimento parcial, sujeito a recurso ²⁷.

Note-se que, nos sistemas jurídicos que o adotam, o apostilamento é previsto em lei ordinária, e sujeito a elaboradas regras destinadas a assegurar o devido processo legal ²⁸ Veja-se, anexa, transcrição das normas americanas em seu extenso detalhamento.

Desta feita, tem-se como presente, no sistema jurídico marcário desses países, que o tema, já por interferir diretamente na pretensão do requerente do registro, já por incidir em restrição àquilo que a nossa Constituição descreve como propriedade das marcas, é matéria de lei ordinária. Não se discerne razão para que, em nosso sistema jurídico, possa-se dar guarida a uma *prática administrativa*, incidindo em direitos do administrado, sem que haja apoderamento do órgão administrativo.

No momento presente, assim, o instituto pode ser descrito na forma em que fizemos em nosso Proteção de Marcas § 4.2.5.6.:

Muitas vezes, a concessão do registro ressalva no respectivo certificado, em face do objeto do pedido depositado, o que não é objeto de exclusividade. Assim, numa hipotética marca *cama de gato* para móveis: “ressalvando-se o uso exclusivo da expressão *cama*”, ou “Sem Direito ao Uso Exclusivo Dos Elementos Nominativos”.

Tal apostilamento, fundado em costume administrativo do INPI, quando da concessão dos registros de marcas, mas sem autorização legal, tem

26 Resolução Nº 083/2001 16.2.3 Além dos dados referidos nos itens 16.1 e 16.2.1, das publicações de deferimento do pedido de registro, de concessão e de prorrogação de registro, constará a eventual anotação sobre a restrição da proteção conferida à marca.

27 Resolução Nº 083/2001 6.2.1 O deferimento com restrições será considerado pelo INPI como um indeferimento parcial, motivo pelo qual será admitida a interposição de recurso contra o indeferimento parcial, que deverá observar o prazo previsto em Lei, no caso do depositante discordar do mesmo

28 O Manual de exames do USPTO nota que o apostilamento começou com base em decisão da Suprema Corte, que, como se sabe, tem naquele sistema jurídico poder vinculante, ainda não assimilado em nosso sistema. Diz o Manual, “1213.01 History of Disclaimer Practice There was no statutory authority for disclaimer prior to 1946. As various court decisions were rendered, Office practice fluctuated from, first, registering the composite mark without a qualifying statement; later, requiring a statement in the application disclaiming the unregistrable matter in the mark; and, finally, requiring removal of the unregistrable matter from the mark on the drawing. This fluctuation ended with the decision of Estate of P.D. Beckwith v. Comm'r of Pats., 252 U.S. 538, 1920 C.D. 471 (1920), in which the United States Supreme Court held that to require the removal of descriptive matter from a composite mark was erroneous, and commended the practice of a statement of disclaimer. Thus the practice of disclaimer was established officially in the Office, although still without statutory support. The Trademark Act of 1946 created a statutory basis for the practice of disclaimer in §6, {15 U.S.C. 1056}”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

como propósito restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum.

Apostilamento não é anotação

Como já observado, o direito registral brasileiro não mantenha coerência na terminologia, confundindo “averbação”, “anotação” e “registro”²⁹, etc. No entanto, histórica e sistematicamente, a voz “anotação” tem sido empregada no sistema das leis de propriedade industrial num sentido muito específico.

Sobre a questão, assim escrevi³⁰:

Elemento importante da vida dos direitos é a documentação das suas mutações objetivas e subjetivas. Assim é que cabe anotar à margem do registro de concessão de patentes (Art. 59.) a cessão, com a qualificação completa do cessionário; qualquer limitação (por exemplo - a nulidade parcial determinada judicialmente) ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente (como, por exemplo, a penhora); e as alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

A mesma noção do que seja anotação é exposta por outros autores:

As anotações consistem em transcrições ou observações que se fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente às marcas, junto ao registro no INPI. Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou de alteração da marca. No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique sempre constando a realidade sobre a marca. Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem constar no registro.

29 Nota Walter Ceneviva, no trecho antes mencionado, referindo-se ao art. 29 da Lei dos Registros Públicos: “70. Deficiências de nomenclatura - A reformulação introduzida por este artigo não foi feliz. Criaram-se quatro tipos de inserções no registro civil de pessoas naturais, em vez de se os uniformizar: a) registro; b) averbação; c) anotação; d) inscrição. A palavra “inscrição” é usada com sentido de registro em diversos passos, como, por exemplo, no art. 50, § 3.º. O defeito se agrava no registro imobiliário: o art. 168 uniformizou o uso de “registro”, mas logo a seguir a lei usa, indiscriminadamente, o vocábulo “inscrição”. As anotações estão omitidas no art. 29, embora sejam objeto dos arts. 106 a 108. O legislador também foi descuidado ao enquadrar heterogeneamente sentenças judiciais, que são submetidas a registro, em caso de declaração de ausência ou deferimento de legitimação adotiva, mas destinadas apenas a averbação se decidirem sobre nulidade ou anulação de casamento, desquite (hoje separação judicial) e restabelecimento da sociedade conjugal, ilegitimidade de filhos concebidos na constância do casamento e declararem filiação legítima. O § 2.º regula a competência na inscrição da opção de nacionalidade. Sua melhor colocação seria posteriormente ao art. 32, cujo § 4.º cuida da matéria”.

30 Em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, Lumen Juris, 2003.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

(...) Tudo é anotado no registro: a mudança de propriedade através de cessão, os acréscimos nas marcas, as alterações no nome e sede ou endereço dos titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI ³¹.

Mutações e dinâmica: o campo das anotações. Nunca se usou a expressão – ou noção – de anotação para denotar as restrições ao registro. Falando do Código de 1945, diz no mesmo sentido Pontes de Miranda ³²:

§ 2.023. Anotações e cancelamentos

1. ANOTAÇÕES E o QUE SE ANOTA. - As anotações correspondem às averbações do registro de imóveis. O que se quer é a correspondência entre o registro e a verdade das relações jurídicas (Tomo XI, § 1.228).

Estabelece o art. 145 do Decreto lei n. 7.903: "Será anotada no Departamento Nacional da Propriedade Industrial, à vista de documentos em forma legal, ou de certidões, qualquer alteração quanto ao nome do proprietário da marca, título, insígnia, expressão ou sinal de propaganda. Desse ato dar-se-á certidão ao interessado, ficando arquivados os documentos". E o parágrafo único: "Serão", igualmente anotados os atos que se referirem a suspensão, limitação ou extinção dos registros de marca, nome comercial, título, insígnia e expressão ou sinal de propaganda, por despacho do Diretor do Departamento, quando os interessados o requeiram juntando documentos hábeis, com recurso, dentro do prazo de sessenta dias".

Também se anotam a separação do dote, o restabelecimento da sociedade conjugal (se a marca se achava entre os bens comunicados), as restrições de poder (cláusulas de inalienabilidade, de impenhorabilidade do fundo de empresa ou do gênero de indústria ou de comércio, de que é pertença a marca, ou da própria marca, de incomunicabilidade e outras).

Assim, é sempre a mutação subjetiva, adjetiva ou objetiva, mas incidental e subsequente, que vai ser anotada. Num trecho importante, Pontes, citando legislação registral, propõe uma noção do que sejam averbações ³³:

31 RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 25. Num sentido similar, vide Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Curso de Direito Administrativo. 14ª. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 144.

32 MIRANDA. Pontes de. Tratado de direito privado – Tomo XVII. Propriedade intelectual. Propriedade industrial, São Paulo, RT, 4ª edição, 1983, pg. 111-112.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

“...seriam averbadas, nas respectivas inscrições, todas as alterações supervenientes, que importassem em modificação das circunstâncias constantes do registro, atendidas as exigências das lei especiais em vigor”.

Não se careceria para tanto de uma longa comparação dos textos legislativos, muito embora, no tocante à primeira das anotações, a de caráter subjetivo, já se tenha feito essa comparação³⁴.

O atual Código assim preceitua:

Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações:

- I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário;
- II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro;
- e
- III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Art. 138. Cabe recurso da decisão que:

- I - indeferir anotação de cessão;
- II - cancelar o registro ou arquivar o pedido, nos termos do art. 135.

Assim, excluídas as mutações subjetivas ou adjetivas (nome, endereço, etc.), a única incidência de anotação como imposição ao registro de uma restrição seria – em tese – o art. 136, II. Mas, aqui também, sempre se entendeu que a anotação tem o caráter incidental e subsequente.

Sobre o disposto no art. 136, II, diz-nos a obra coletiva da Fundação Danne-mann:

O legislador trata aqui das hipóteses em que, por determinação de autoridade administrativa ou judicial, como também por lei ou convenção, o titular da marca venha ser privado de exercer, de forma plena, **os direitos que lhe foram anteriormente outorgados. (negritei)**

Trata-se de gravames que podem incidir sobre os bens móveis em geral; in casu, as marcas, cujos ônus reais estão regulamentados, no

33 Pontes de Miranda, atualizado por Vilson Rodrigues Alves, Tratado de Direito Privado - Tomo 1, p. 505, 2a. Ed., Bookseller, Campinas, 2000, mencionando o Decreto nº 4.857, de 9 de novembro de 1939, art. 132.

³⁴ Em Uma Introdução à Propriedade Intelectual, 2ª. Ed., Lumen Juris 2003, no capítulo relativos aos contratos e em Proteção de Marcas, no tocante à cessão, § 8.7.1.

ordenamento pátrio, no Título II, do Novo Código Civil, que trata dos direitos reais.

Conforme o art. 1.225 do Novo Código Civil Brasileiro, são direitos reais:

I - a propriedade;

II - a superfície;

III - as servidões;

IV - o usufruto;

V - o uso;

VI - a habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX - a hipoteca;

X - a anticrese.

A despeito da discussão doutrinária atual quanto à natureza da enumeração do artigo citado, se meramente exemplificativa ou taxativa, no que tange ao direito de marcas, releva identificar que se trata de bens reais imateriais.

Além do próprio direito de propriedade atribuível ao titular da marca, podem recair sobre ela os direitos na coisa alheia, também chamados de direitos limitados, de usufruto e penhor, previstos no Título VI e X, respectivamente, do Novo Código Civil Brasileiro. Ficam afastadas as demais figuras, por incompatíveis com sua natureza móvel e incorpórea e, para efeitos da presente análise, o direito de uso puro e simples, já que se discute aqui as modalidades jurídicas de projeção sobre a seara comercial.

Apenas a título elucidativo, vale definir as duas modalidades de ônus que podem recair sobre o registro de marca.

Ab initio, vale destacar que direito real é aquele que recai sobre a coisa e que independe, para o seu exercício, de prestação de quem quer que seja.

Os direitos reais podem ser classificados doutrinariamente em direitos reais sobre a coisa própria e direitos reais sobre a coisa alheia. O direito real na coisa própria (*jura in re propria*) é o domínio, pois confere ao seu titular a possibilidade de usar, gozar e dispor da coisa, assim como reavê-la de quem a detém de forma injusta. O direito real sobre a coisa

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP, UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

alheia (jura in re aliena) é aquele que recai em bens sobre o domínio de outrem.

Entre os direitos reais sobre a coisa alheia (jura in re aliena), são aplicáveis à marca, como afirmado, o penhor e o usufruto. O penhor, que vem narrado no art. 1.431 do NCC é definido por Clóvis Beviláqua como o direito real que submete uma coisa móvel ou mobilizável ao pagamento de uma dívida.

O usufruto, que vem disposto no art. 1.390 do NCC pode ser definido, nas palavras de Beviláqua, como o direito real, conferido a uma pessoa, durante certo tempo, que autoriza a retirar da coisa alheia os frutos e utilidades que ela produz.

O ônus real de garantia consubstanciado no penhor, assim como o direito real de usufruto, que possa recair sobre a marca pode advir de ato de vontade do particular titular do domínio, por negócio jurídico, ou por decisão judicial que verse sobre o direito em tela, reconhecendo sua existência ou aplicabilidade.

Portanto, cabe ao INPI, quando motivado pela parte interessada, munida de documentação hábil, ou por determinação judicial, proceder às anotações pertinentes no processo correspondente, de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o registro.

Vale destacar que o legislador foi infeliz ao dispor sobre a incidência de limitação ou ônus sobre os pedidos de registro. De fato, como não se pode deter o direito de propriedade sobre os pedidos de registro, já que sujeitos a exame pelo INPI, não se pode falar, destarte, em domínio. Por conseguinte, se não há domínio, não há que se falar em limitação ou ônus sobre os pedidos de registro. Não fica afastada, porém, a possibilidade de o depositante oferecer determinado pedido de registro como garantia. Deve apenas estar ciente aquele que o recebe nesta condição de que, por constituir expectativa de direito, poderá não se consolidar.

Excusando-nos da longa citação, que vai aqui por completude, parece claro que a autorização legal para anotação não compreende o apostilamento.

Aliás, se se atribuisse ao art. 136, II a matriz legal do apostilamento, a autorização de recurso na via administrativa contra a anotação, contida no art. 138, apenas o prevê para o caso de a autoridade administrativa “indeferir anotação de cessão” ou, ainda, no caso de fazer cessar o registro ou pedido nos casos em que se transfiram apenas parte das marcas da mesma família, em atentado contra o art. 135. Assim, a previsão, no Ato Normativo, Resolução N° 083/2001 6.2.1, de

recurso contra o apostilamento, definido como “anotação”, carece inteiramente de previsão legal.

Então, o que é o apostilamento?

Assim é que definimos o apostilamento como um costume administrativo do INPI ³⁵, que, a julgar pela menção na lista de retribuições anexa ao CPI/69, é longo, contínuo e sentido como sendo necessário (*longa inveterata consuetudo, opinio sei necessitatis*) ³⁶.

³⁵ No sentido do CTN: Art. 100 - São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos: (...) III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas. Neste subsistema jurídico, a observância de tais práticas, ainda que não isentem da observância da lei, imunizam o contribuinte de penalidades, como diz o parágrafo do mesmo artigo: “Parágrafo único. A observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo”. Diz BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 648-649. 4. Práticas das Autoridades. Considera-se como boa interpretação aquela que resulta de antiga, iterativa e pacífica aplicação da lei sob determinada diretriz por parte do próprio Fisco. Se as autoridades deram sentido uniforme a uma disposição, entende-se tal inteligência como a mais compatível com o texto. Julgados do Supremo Tribunal Federal têm protegido o contribuinte contra a mudança de critério das repartições e autoridades na interpretação da legislação tributária. Ela não pode prejudicar, sobretudo punir o contribuinte, pelos fatos e atos à nova orientação”. Mais recentemente, BRITO MACHADO, Hugo de, Curso de Direito Tributário, 16a ed. rev. ampl. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 7, continua postulando na mesma direção, entendendo que as práticas reiteradas devem ser admitidas como “boa interpretação da lei”. Quanto à existência do costume como fonte suplementar do Direito Administrativo em geral, e não somente do tributária, vide MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 16. ed. São Paulo: RT, 1991., pp. 30-31, para um perspectiva clássica da questão, e DELGADO, José Augusto, Perspectivas do direito administrativo para o século XXI, encontrado em

[http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/9985/1/Perspectivas do Direito Administrativo.pdf](http://bdjur.stj.gov.br/dspace/bitstream/2011/9985/1/Perspectivas%20do%20Direito%20Administrativo.pdf), para a absorção da categoria no direito contemporâneo. Trata-se de costume em antecipação, e apontando a necessidade, de norma adequada.

³⁶ Lei da Boa Razão, de 18 de agosto de 1769, parágrafo 14 “o costume deve ser somente o que a mesma lei qualifica nas palavras — longamente usado, e tal, que por direito se deva guardar: — cujas palavras mando; que sejam sempre entendidas no sentido de correrem copulativamente a favor do costume, de que se tratar, os três essenciais requisitos: de ser conforme as mesmas boas razões, que deixo determinado que constituem o espírito de minhas leis: de não ser a ellas contrario em cousa alguma e de ser tão antigo que exceda o tempo de cem anos”.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Porém, como é curial, um costume, ainda que útil, não pode ser utilizado de forma a atentar contra a lei (5º, II, da CF, e artigo 2º da LICC), ainda mais quando essa lei expressa um direito constitucionalmente sancionado ³⁷.

Assim, ainda que me caiba apontar a conveniência e oportunidade do apostilamento, definindo-o, como já o fiz, como o ato de “restringir os novos direitos ao limite da possibilidade do domínio público baseado no princípio da proporcionalidade, ou seja, o apostilamento deve ressaltar o máximo possível a pretensão do depositante em face do domínio comum”, também cabe notar a inexistência de norma de competência e de fundo que o contemple.

A prática, conquanto costumeira, recebe consagração jurisprudencial:

TRF2 APELAÇÃO CIVEL - 334622 Processo: 2000.51.01.015814-3
UF: RJ PRIMEIRA TURMA ESP., 25/01/2006 DJU 09/02/2006 P. 203
Ementa: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO REGISTRO DE MARCAS DA EMPRESA RÉ CONTENDO O ELEMENTO "BIG". EXPRESSÃO GENÉRICA E VULGAR NÃO PODENDO SER MONOPOLIZADA PELA AUTORA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 124, INCISOS VI, XIX E XXIII, DA LPI. ELEMENTO QUE TAMBÉM INTEGRA O NOME COMERCIAL DA RÉ. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO. - Pedido de anulação dos registros 817.702.920, 817.702.938 e 817.702.911 e de suspensão de pedidos de registro semelhantes, em tramitação, todos contendo o elemento "BIG", os primeiros concedidos pelo INPI ao SUPERMERCADO BIG BOM LTDA., sob alegação de a Autora já deter diversas marcas registradas com a mesma palavra "BIG", de ampla divulgação e reconhecimento no segmento de supermercados. - Registros concedidos pelo INPI quanto ao conjunto `BIG SHOP` (com a tradução de `Grande Loja`) à Autora, com a ressalva de não exclusividade de seus elementos inclusive a expressão "BIG", genérica e vulgar, amplamente usada em diversos segmentos econômicos, não podendo ser monopolizada pela Autora, em face da exceção prevista no inciso VI do artigo 124, da LPI. - A. ressalva, imposta à Autora pelo INPI, ao lhe conceder os registros, não gera exclusividade de uso, de forma que tal restrição acarreta a não aplicação à hipótese do inciso XIX do artigo 124 da LPI e, conseqüentemente, do inciso XXIII do mesmo artigo. - Apesar dos elementos integrantes comuns ou vulgares, as marcas foram concedidas

³⁷ Vale dizer, não cabe aqui desenvolver a tese complexa do costume contra a lei; o bem em questão é a propriedade, em sentido constitucional. Esse “costume”, se contrário a lei, resultaria em desapropriação indireta.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

à Autora e 1ª Ré porque formam conjuntos distintos e inconfundíveis, quer no aspecto gráfico quer no fonético, o que lhes permite conviver pacificamente junto ao público consumidor, já que não provocam erro, dúvida ou confusão ao consumidor na aquisição de produtos ou serviços. - Não se trata de atividade parasitária, inclusive porque a palavra "BIG" também é elemento integrante do nome comercial da 1ª Ré, não sendo tal característica exclusividade dos estabelecimentos da Autora, tanto que há diversos outros supermercados com a mesma palavra integrante de seus nomes (fl. 304). - Apelação da Autora a que se nega provimento. Relator: JUIZA MÁRCIA HELENA NUNES
Decisão: A Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Das normas de devido processo

Como indicamos no corpo deste estudo, não existe previsão legal, em regra de fundo ou de competência, para a prática de tal modalidade de ato administrativo. Nem se pode classificá-lo de *anotação*, mesmo porque tal não comportaria recurso administrativo.

Cabe, no entanto, reconhecer a prática do apostilamento como antiga, constante e – levando em conta sua previsão em lei nos vários sistemas jurídicos referenciados no corpo deste estudo – necessária. Como já a definimos anteriormente, trata-se de um procedimento que visa o máximo aproveitamento do pedido de registro de marca, deferindo a pretensão com a extensão máxima em face do domínio comum e – acrescentaria – da propriedade de terceiros.

O fundamento jurídico deste procedimento, configurado como um costume administrativo, seria a aplicação do princípio da razoabilidade à pretensão do depositante, mediante a restrição do requerido aos limites do possível. No entanto, exige-se o exato cumprimento do *procedural due process of law* inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, ainda mais cogente por se tratar de costume.

Procedimento similar – de restrição ao requerido – é previsto no capítulo do CPI/96 relativo às patentes. No entanto, em enfática homenagem ao devido processo legal, a restrição é sugerida, facultando-se ao requerente aceitá-la, insurgir-se contra ela, ou oferecer alternativa. Assim, no tocante a patentes, há previsão legal, meios de defesa, e em geral, um procedimento que facilita participação dos interessados. Nada disso existe no tocante às restrições impostas ao requerido pelo depositante de marcas.

O anexo a este estudo, do qual consta a lei e regulamento do apostilamento no direito americano – em sua considerável extensão –, reflete a complexidade e o cuidado exigido para correto atendimento dos interesse públicos e privados em jogo. Fica evidente que nosso sistema jurídico é dolorosamente insuficiente em normatividade quanto à questão, e que os direitos dos interessados são desconsiderados ao extremo.

A carência, no Brasil, de normas procedimentais específicas, porém, é necessariamente suprida pela Lei do Processo Administrativo Federal (Lei nº 9.784, 29 de janeiro de 1999):

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.

Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:

I - atuação conforme a lei e o Direito;

II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei; (...)

VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;

VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;

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;

X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio;

XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei;

XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados;

XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova interpretação.

Denis Borges Barbosa
Doutor em Direito Internacional e da Integração Econômica (UERJ)
Master of Laws (Columbia University School of Law) - Mestre em Direito Empresarial (UGF)
Professor de Propriedade Intelectual no Mestrado do INPI e nos cursos de pós-graduação da PUC/RJ, UERJ, USP,
UCAM, FGV/SP e RJ, CEU/SP, ESA/SP, Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e Unicuritiba

Assim, essencial aplicar-se a este procedimento, quanto ao qual, como indicado, a Lei 9.279/96 silencia, as regras da Lei nº 9.784, especialmente as relativas à defesa do requerente do registro. Por exemplo, são particularmente relevantes:

Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuações probatórias.

§ 1º O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo.

§ 2º Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se do modo menos oneroso para estes.

Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.

§ 1º Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.

§ 2º Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.

Art. 44. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de dez dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. (...)

Art. 46. Os interessados têm direito à vista do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem.

O exemplo do direito estrangeiro é relevante, ao prever sempre norma de fundo e de competência para tal prática, ou seja, apoiá-la num regime de legalidade, próprio aos entes públicos, e minudenciar os procedimentos que garantam o devido processo legal, com garantia não só do requerente como de terceiros.

Não é matéria, assim, que se afeiçoe a um sistema de “práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas”, sem que tal prática assegure tanto

o interesse de todas as partes legítimas, os direitos procedimentais, e a preservação do domínio público.

Assim, admitindo-se que seja razoável e conforme aos parâmetros acima descritos o procedimento pelo que se apostila um registro, o seu efeito regular é constituir o registro na extensão mais adequada aos valores jurídicos pertinentes.

Do apostilamento que conduz à generificação

Útil que seja a prática do apostilamento, certamente ela se torna inaceitável quando causa ou induz à generificação, ou enfraquecimento, do signo. Assim fazendo, o apostilamento reduz o alcance da exclusiva anteriormente concedida, admitindo que terceiros utilizem-se do elemento apostilado, em conjunto com outros.

Com efeito, num processo dinâmico, um apostilamento pode enfraquecer, ou generificar, o alcance de registro anterior. Imaginemos a hipótese:

- a) num primeiro momento, a autarquia concede o registro para a expressão (hipotética) Dionisos para serviços de agente de propriedade industrial;
- b) Imotivada em face à atividade que distingue, a expressão tem força distintiva absoluta, que lhe dá um espectro amplo de exclusividade;
- c) em seguida, a autarquia admite “Deus Dionisos” para atividade igual, o afim; mas apostila “em conjunto, sem a exclusividade da expressão Dionisos”

O que ocorre não é a preservação do registro anterior, mas sua real erosão. Tal se dá, pois, ainda que o segundo registro só se faça propriedade em seu conjunto, há uma vulgarização da partícula distintiva do registro anterior. Se a um terceiro e quarto registro se dá para “Dionisos de Halicarnasso” e “Dionisos de Siracusa”, com idêntica apostila, o INPI não só estará erodindo, mas generificando o elemento, como se fosse neutro (ou melhor, denotativo de gênero) em face à atividade pertinente.

Nosso entendimento é que tal poder não foi conferido ao INPI, e, pelo contrário, excede ilegalmente até mesmo o alcance do eventual costume administrativo lícito.