

Abril de 2007 - nº 84

O exame simplificado dos pedidos de marca

O exame simplificado dos pedidos de marca.....	1
O exemplo do USPTO	2
O princípio da eficiência.....	3
Natureza constitucional dos procedimentos marcários	4
Um exame de mérito ou um exame sem mérito.....	6
Corrida alucinada	7
Debates	8

O professor e ex-procurador do INPI, Denis Borges Barbosa, abordou conceitual e juridicamente as medidas que o INPI baixou para realizar o exame simplificado dos pedidos de registro de marca, depositados até maio de 2006, conforme a Instrução de Serviço 004 INPI/DIRMA, modalidade a ser utilizada no período de 21 de março de 2006 até esgotar o backlog de pedidos de marcas não decididos apresentados em papel depósitos até maio de 2006).

O exame simplificado dos pedidos de marca

A diretoria de marcas do INPI baixou a Instrução de Serviço nº 4, em 10 de abril de 2006, orientando seu staff sobre os procedimentos para o exame simplificado dos pedidos de registro de marca do backlog. As conseqüências dessas medidas foram analisadas por Denis Borges Barbosa, durante a reunião-almoço da ABPI.

O professor Denis Borges Barbosa, ex-procurador-geral do INPI, foi o palestrante convidado do almoço mensal da ABPI, realizado no dia 18 de abril, no Rio de Janeiro. Ele abordou o controverso tema da Instrução de Serviço Nº 004 INPI/DIRMA, que instituiu o exame simplificado dos pedidos de registro de marcas, acumulados. Para o professor, o problema que leva ao exame simplificado não é um incidente histórico: "Na verdade, ele revela uma jaça, um laivo, um defeito histórico do INPI". E explica que o problema já existia na década de 60, no Departamento Nacional de Propriedade Intelectual, pois ouviu narrativa verbal de Thedim Lobo, em Genebra, em reuniões da OMPI, acerca do impasse dele em relação ao tão

falado backlog. "O capitão-de-mar e guerra Tedim Lobo, ex-assessor econômico do SNI, primeiro presidente do INPI, tinha um contexto um pouco diverso do que preside nossas relações jurídicas sob a Constituição de 1988. A famosa denegação geral de todos os registros foi uma de suas iniciativas no INPI. Uma forma de resolver, através de paroxismos, um problema que é crônico."

A denegação em massa do primeiro presidente do INPI, segundo o palestrante, aparentemente, propiciou o estágio nos meados da década de 80 de uma serenidade relativa, quando se estabeleceu o prazo de exame de marcas. Por razões de ofício, estive no United States Patent & Trademark Office - USPTO, em 1981, e estranhou muito ao descobrir que a informatização do USPTO estava muito atrás da informatização do INPI da época. "O preparo da infra-estrutura em informática e, talvez, o efeito tardio do cataclisma Thedim levaram a um momento em que o INPI deferia um pedido de marca num prazo extremamente compatível com o padrão internacional. Em administrações posteriores, a diretoria de marcas teve um ritmo de exame e de negação compatível com parâmetros internacionais e, ao que me lembre e que eu saiba, razoavelmente compatível com os parâmetros da legalidade."

O exemplo do USPTO

Denis Barbosa passou a discorrer sobre o que se espera, em termos de padrão internacional, de um tempo de resposta a uma demanda de marcas. Um estudo da AIPPI dizia que a marca comunitária estaria levando, em 2004, catorze meses e meio, e em outros países europeus o registro seria em tempo menor. "O tempo prático razoável para uma primeira reação do USPTO é de seis meses. O INPI japonês conseguiu reduzir o tempo da primeira resposta a seis meses. E aí teria alguma coisa em torno de dezesseis meses, para a resposta final, para a concessão, não o recurso, mas a decisão sairia em algo como onze meses." O exemplo de como chegar a essa aceleração, para o palestrante, é o programa realizado pelo USPTO a partir de 2001, cujas etapas, completadas em 2004, projetou na tela. Mostrou os pedidos depositados na forma eletrônica e a expectativa de que 30% dos usuários optassem voluntariamente pelo processo eletrônico, em 2001, mas houve um pouco menos. Em 2006, constatou-se que 94% já tinham adotado o sistema de comunicação plena por via de Internet, embora se esperasse 20% de usuários do outro sistema." Denis Barbosa ressaltou o fato de que se tratou de um processo de cinco anos em que "se induziu, seduziu o público, trazendo aos poucos, mas num crescimento contínuo, os que optam pelo sistema eletrônico, o que é inexorável". Outro ponto da análise do USPTO é o número de erros e falhas que resultam no sistema de exame. "Se esperava", diz o palestrante, "um número de erros variável com o tempo, mas em 2006

houve uma exacerbação do procedimento eletrônico, com uma margem de 6,5% de erros, índice menor do que o esperado, mas ainda assim constatando-se que a informatização leva a erros." Num parêntese, o palestrante ressaltou o fato de que não se tem nenhum indicador desse tipo em relação ao sistema de marcas do INPI. "Não sabemos, nem se pode estimar o percentual dos procedimentos que contêm alguma forma de erro."

Ao contrário, o programa do USPTO é, segundo Denis Barbosa, "deliberado, controlado, como um procedimento administrativo adulto, e demonstra um cuidado no monitoramento. Os EUA previam que a resposta seria dada em 6 meses e meio em 2000. Em 2001 eles conseguiram dar em pouco mais de 2 meses e meio. Subiu, desceu, mas no ano passado a média real era de um pouco menos que 5 meses. Enfim chegaram no ano passado aos dezoito meses para concessão, entre o depósito e a concessão. Esse programa 2000-2006 tinha por objetivo resolver um backlog, provavelmente muito menor, e se estendeu por um tempo muito maior, e sob condições de monitoramento muito mais restritas e articuladas do que a gente tem".

O princípio da eficiência

O professor Denis Barbosa destacou a inclusão da eficiência nos princípios gerais da administração pública, do art. 37 da Constituição, que enumera os princípios gerais da administração pública, inclusive os que se devem aplicar ao INPI. Esse artigo foi modificado para incluir entre os princípios constitucionais da administração o princípio da eficiência. "Antes, lá estava o da legalidade, ou seja, de que a administração pública rege-se por um comando legal, e não pelo princípio da livre ação, ela age sob comando, age sob a direção da lei e não sob amparo das liberdades públicas ou privadas. Os princípios da impessoalidade, que é uma manifestação do princípio da isonomia, da moralidade pública, da publicidade, e agora o da eficiência. O que estávamos acostumados a sentir como simples dado administrativo, extra jurídico, passou a ser, a partir de 98, um dado de caráter, de análise, de cunho jurídico.

São princípios jurídicos de prossecução obrigatória, pois os princípios, na boa definição de ROBERT ALEXY, são "exigências de otimização": "normas que determinam que algo seja realizado na maior medida possível, dentro do contexto jurídico e real existentes" (ROBERT ALEXY, Teoria de los Derechos Fundamentales, Madrid, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 86). Ainda sobre o princípio da eficiência, o palestrante recorreu a Paulo Modesto, "administrativista baiano que os procuradores gostam muito de citar", que entende eficácia como a aptidão do comportamento administrativo para desencadear os resultados pretendidos. A eficácia relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius

da eficiência. A imposição de atuação eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade administrativa indissociáveis: a) da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) da satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública (Paulo Modesto, Revista Interesse Público, Ano 2, n.º 7, julho/setembro de 2000, São Paulo: Ed. Notadez, 2000, páginas 65-75)

"Eficiência pressupõe eficácia do agir administrativo - prossegue o palestrante - mas juridicamente é mais do que isso. É preciso que haja a racionalidade, otimização dos usos dos meios adequados, e que se chegue a um resultado satisfatório". O professor destaca: "O fato de se justificar uma determinada medida pela sua eficiência, ou até por sua eficácia, não perdoa a ilegalidade. Cita a afirmação de Odete Medauar: "o princípio da eficiência vem suscitando entendimento errôneo no sentido de que, em nome da eficiência, a legalidade será sacrificada. Os dois princípios constitucionais da Administração devem conciliar-se, buscando esta atuar com eficiência, dentro da legalidade" (MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno. 8. ed. São Paulo: RT, 2004. 512 p.). "Há que se conciliar pela técnica da ponderação das viabilidades, como todos os conflitos e princípios, a maneira adequada de se ter simultaneamente a eficácia, a legalidade, sem que, ao enfatizar um dos dois elementos, o outro seja eliminado, completamente no parâmetro jurídico," pondera Denis Barbosa.

"Mesmo no caso do uso de instrumentos Eletrônicos", diz um estudo da Universidade Federal de Santa Catarina, onde são especialistas em governo eletrônico, "mesmo o uso de meios informáticos, não retira do Estado, apesar da busca da eficiência, a responsabilidade civil, própria da Administração Pública, se ao visar a eficiência, a legalidade for ferida, e especialmente se forem feridos os parâmetros do devido processo legal."

Natureza constitucional dos procedimentos marcários

Na visão do professor, os procedimentos de marcas nunca foram e nunca serão um problema meramente administrativo. Procedimentos marcários, como a eficiência e a legalidade, são princípios constitucionais do artigo 37 relativos a Administração Pública, assim também o procedimento de marcas recebe um fluxo direto do texto constitucional que elimina a dúvida em relação à natureza constitucional do procedimento marcário. Em especial, daquela parcela do procedimento marcário que implica o exercício daquilo que Pontes de Miranda chamava "direito formativo gerador". "Uma vez dedicado um símbolo a uma determinada atividade (criação da marca), seja a geração de um símbolo novo, ou adoção de um símbolo já existente, dedicando um assinalamento a uma determinada atividade, uma vez criada a marca, há o direito subjetivo constitucional de obter o exame dessa marca e, havendo os pressupostos legais e constitucionais, vê-la deferida. Exercida a pretensão

constitucional (direito subjetivo constitucional), o procedimento administrativo de marcas é realizado pelo órgão examinador.

O procedimento administrativo de concessão de registro essencialmente declara a existência dos pressupostos desenhados na Constituição e corporificados na legislação ordinária. Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele não cabe qualquer medida de discricionariedade. Não pode o órgão público competente conceder registro senão onde - em sede constitucional - se autoriza tal concessão, nem pode aplicar critérios de conveniência e oportunidade.

Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público:

- Examinar a existência dos pressupostos;
- Declarar-lhes a existência;
- Constituir o direito de exclusiva.

Reversamente, na inexistência dos pressupostos de concessão, especialmente a falta de novidade e atividade inventiva, cabe inexoravelmente ao INPI recusar o pedido.

O professor citou seu livro "Direito Dos Signos Distintivos", Lúmen Júris 2007, no prelo, onde afirma que "em um sem número de aspectos, o procedimento de exame de pedidos de registro se acha jungido às regras do procedural due process of law inserido no art. 5º LIV da Carta de 1988, que impõe pleno direito de defesa. Pertinente, assim, o dispositivo da 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: (...); VIII -observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados.

"Esse é exatamente o ponto que lhes ofereço", afirmou, "não como novidade, mas como a ênfase. Não se trata só de evocar os princípios algo etéreos do artigo 37 caput da Constituição. Temos uma lei que prescreve, que indica, que corporifica os elementos do devido processo legal procedimental, tornando-os coativos para a administração pública, que é a Lei 9.784, de 1999, que diz:

'A Administração Pública obedecerá dentre outros, e repete em parte o artigo 37 da Constituição, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência'. E aí diz, por exemplo, § único, inciso 7º:

'É dever do INPI, como todos os órgãos, a observância das formalidades essenciais para garantia do direito administrado'. O artigo do direito de defesa

particular que é prejudicado pela medida é tutelado na Constituição especificamente em relação às marcas."

"Assim", prossegue o palestrante, "qualquer dispositivo incompleto em face das exigências da Lei 9.784 deverá ser, por esta, complementado. Eis por que a Lei 9.784 manifesta elementos da espinha dorsal do devido processo legal. E note-se que não é novo o alvitre de usar a Lei 9.784 em relação a matéria de propriedade intelectual, já que a própria Resolução ABPI nº 16 cita a Lei 9.784 como um requisito a ser cumprido no exame de patente."

O professor citou os elementos do devido processo legal, desde o atendimento ao fim de interesse geral, renúncia parcial de poderes ou competências, exame eficaz da pretensão, até a adequação entre meios 6 Boletim da ABPI Abril de 2007 o Nº 84 Matéria de capa e fins, medida superior àquela necessária, adoção de formas simples mas suficientes para propiciar certeza, segurança e respeito aos direitos administrados, produção de provas e interposição de recursos, entre outros, e a interpretação de normas administrativas a fim de que se garanta o atendimento ao fim público a que se dirige.

Um exame de mérito ou um exame sem mérito

Depois de definir a instrução de serviço como uma diretriz interna que revela o cuidado de manter um procedimento uniforme e explicitado, para evitar o personalismo e a falta de parâmetros, falou do que se entende por exame simplificado: "aquele centrado na avaliação do mérito da marca. Está, portanto, suspenso, nesta fase, excepcionalmente, o exame dos aspectos formais do pedido, conforme explicitado nesta Instrução de Serviço. Não serão examinados, nesta sistemática, os processos nas seguintes situações: (com oposição (31 e 33), subjudice (15), sobrestados (16), deferidos (40 e 42), indeferidos (21), com prioridade unionista e com exigência (20). Não serão examinados, nesta sistemática, pedidos de marcas figurativas, coletivas, de certificação e tridimensionais. E aqui ele observa que "o que mais impacta a análise é o que eles entendem que é o mérito da marca. A primeira coisa que eles evidenciam é que não será um procedimento dos exames nos aspectos formais do pedido que tem em primeiro lugar um critério de seleção ao que se submeterá como exame simplificado. Se trata de um procedimento voltado a um tipo de marca que é a marca nominativa."

Ele ressalta que o segundo elemento tem uma difícil ponderação ou razoabilidade, em face da norma diretiva da eficiência e da norma da legalidade, "ou seja, examine-se tudo aquilo que esteja digitalizado, mas não tudo aquilo que estiver no processo". E questiona: "Será que aquilo que está no processo, mas não digitalizado, perdeu o mérito? Deixa de ser objeto de exame de mérito? Será isso uma forma adequada de conciliar o princípio da eficiência com o da legalidade?"

5. Fica suspenso, durante esta fase, o exame das procurações. Estas regulam a relação entre o titular do pedido e seu procurador, não interferindo na concessão do direito ao titular, que é função do INPI.

6. Fica suspensa, durante esta fase excepcional, a verificação de atividade, objeto do art. 128 da LPI para pessoas físicas ou jurídicas. Prevalecerá, a princípio, o declarado pelo requerente na petição inicial, ato que está sujeito às penalidades legais. Os examinadores, no entanto, poderão, quando persistirem dúvidas, realizar exame de consistência com os dados disponíveis no SINPI, e ainda, proceder à formulação de exigências para que seja comprovada a atividade.

Mesmo essa verificação da atividade, tem uma aplicação que, segundo Denis Barbosa, "não é exatamente o que está explícito. Há um exame randômico, pouco controlado, havendo modificações ou indeferimentos parciais em relação à pretensão a determinadas atividades. Não haveria, à luz do que consta na instrução normativa, nem o atendimento preciso da instrução recebida. Também é excluída a apreciação da interação de quaisquer terceiros e também não se examinam itens que podem ter total e eminente relevância no exame de mérito do pedido".

7. Se o exame realizado com os dados disponíveis no SINPI indicar a necessidade de anuência de terceiros para a concessão da marca - nomes civis, pseudônimos, obras literárias, etc -, o assunto deverá ser informado ao chefe de Divisão, que dará a orientação pertinente ao caso.

8. A existência de eventuais petições cadastradas como "outros" no SINPI, será considerada como impeditiva para continuidade do exame e para a decisão sobre a marca.

O palestrante afirmou que tem observado processos sobrestados por marca da própria empresa e por empresa do grupo; exigências para esclarecimentos de atividade, as quais poderiam ser sanadas com os documentos de constituição e esclarecimentos que constam do processo; e processos sobrestados e indeferidos por marcas em atividades sem nenhuma afinidade. Mas disse estar seguro da existência de "um rol muito mais tenebroso de conseqüências do que esses problemas levantados".

Corrida alucinada

"O exame simplificado seria louvável", afirma Denis Barbosa, "se fosse em benefício das empresas que esperam exame há mais de seis anos. Mas não é verdade." E ilustrou a questão em análise com a afirmação de um advogado: "O que há é uma corrida alucinada para que em 2008 o estoque de pedidos de marca não examinados não exista, para então podermos estender o tapete vermelho e estalar as castanholas para que venha o Protocolo de maior interesse mesmo das multinacionais".

Ao concluir, ele disse sentir que há não só um problema administrativo, mas o desatendimento dos princípios devidos ao processo legal, e sugeriu que, "ante à pouca clareza ou pouca cobertura do procedimento administrativo do INPI, se invoque outro procedimento administrativo federal como um todo em que as várias obrigações perante o consumidor, perante o usuário, estão explicitadas não como conveniência, não como dever moral, mas como dever jurídico. Como expressão de uma pretensão jurídica, ser bem atendido, ser cortesmente atendido, e ter uma real eficácia, uma real eficiência, e não um paroxismo de eficácia, como é da tradição da administração pública brasileira, e em especial dentro do INPI. Ainda que o programa do USPTO tenha muita retórica e muitas relações públicas, ele demonstra um tipo de seriedade, um tipo de planejamento, um tipo de monitoração que se espera de qualquer administração pública madura. Não é para chegar em 2008 com quaisquer propósitos de política pública ou política privada que vão chegar a fazer o INPI ser mais ou menos prestigiado, assim como seus dirigentes. É o que me parece."

Debates

Houve intervenções, comentários e pedidos de esclarecimentos de vários participantes, inclusive de dois ex-presidentes da ABPI, José Antonio B.L. Faria Correa e Luiz Leonardos. A apresentação demonstrou que o princípio da eficiência tem que render as suas homenagens ao princípio da legalidade. Foi louvada a iniciativa do INPI de fazer face ao seu já conhecido backlog, o seu histórico atraso nas decisões, sobretudo na área de marcas, estabelecer procedimentos que possam reduzir esse déficit, mas não podem deixar de considerar os princípios legais. Se o INPI, no afã de reduzir o seu déficit, proferir decisões manifestamente ilegais, os registros que o INPI conceder, na realidade, eles são eivados de ilegalidade e pouco servirão aos seus titulares, pois, ao enfrentar o infrator, ele poderá alegar que aquele registro é ineficaz.

Denis Borges Barbosa: O ponto relevante desses comentários é que me acordou para a seguinte hipótese: imaginem vocês, TJ de São Paulo, dando uma decisão nos seguintes termos: "As marcas examinadas em 2006 e 2007 têm tanta validade quanto os desenhos industriais não registrados". Não se dê nunca tutela de nada, não se dê nenhum tipo de antecipação porque são de safra fraquíssima. É tudo zurrapa. É um ponto muito relevante que eu nem tinha me dado conta.

Foi comentada a referência do professor a medidas tomadas no passado, que também visavam extirpar o backlog com relação às marcas, eram integrantes da portaria de nº 40 que exigia procurações novas a todos os processos, acabou levando um grande tumulto para o trabalho do INPI. Essa experiência no passado já se revelou nefasta, pois, além de ser viável só quando não existia a legalidade, resultou num acúmulo de processos muito maior do que aquele de quando se iniciou o processo. Não há porque ignorar-se a legalidade, à

socapa de se aplicar uma pretensa regra de eficiência, que tem uma única finalidade: justificar aqueles que propugnam por uma rápida adesão do Brasil ao Protocolo de Madri.

É o que o presidente do INPI tem divulgado em todas as palestras que faz. Então não é segredo. Não é segredo como essa Instrução de Serviço nº 4, que era mantida em segredo no INPI.

Denis Borges Barbosa: O outro ângulo a respeito desse conjunto de atos é a questão do desvio de finalidades. Ainda que o ato cumpra plenamente os requisitos de eficiência, ainda que atenda minimamente que seja os requisitos da legalidade, há o mal ferimento do ato em relação ao desvio de finalidade.

Vemos que, em outra repartição irmã, os procedimentos para resolver um backlog menor se estendem num tempo mais longo, com controles mais seguros, com deliberação e serenidade muito maiores. O açodamento, esse paroxismo como sinal de uma nova e inexplicável eficiência, me parece ser um índice de desvio de finalidade administrativa.

À pergunta se o Brasil vai ou não aderir ao Protocolo de Madri é exigir um pouco demais do conhecimento da gente, mas posso ver que o INPI está tomando medidas para tentar adequar a legislação brasileira a uma futura modificação em relação ao Protocolo de Madri, partindo do princípio de que é melhor se ter uma adequação razoável da legislação interna, se é que é inevitável, do que se ter mais problemas ainda.

Mas, pessoalmente, a adesão ao Protocolo de Madri não consulta aos interesses nacionais e isso está expresso em inúmeros textos meus, inclusive numa carta que mandei ao Jaguaribe.

A segunda questão da pergunta: eu não posso antecipar o que os tribunais vão achar do Protocolo de Madri, mas uma das leituras mais deliciosas é sobre o que os tribunais acharam do Acordo de Madri. O livro de Bento Farias, os livros de marcas dos anos 1910 e 1920 têm farta jurisprudência dos juízes botando a boca no mundo reclamando do Protocolo de Madri.