



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0280-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO Nº 52400.051021-2012
INTERESSADO: Diretoria de Marcas
ASSUNTO: Interpretação do art. 7º da Lei nº 12.663/2012

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas acerca da interpretação do art. 7º, §2º da Lei 12.663, de 5 de junho de 2012.
2. Em reunião realizada no dia 19 de julho de 2012, na sede desta autarquia, com a presença da Diretoria de Marcas e da Consultoria Jurídica da FIFA, esta apresentou a seguinte solicitação: indeferimento *ex officio* por parte da Diretoria de Marcas dos pedidos de registro de marcas colidentes com aquelas registradas pela FIFA, haja vista a dificuldade operacional por parte desta de apresentar as contestações previstas em lei.
3. Durante a reunião, surgiu o questionamento acerca da natureza jurídica da contestação, prevista no art. 7º, §3º da Lei 12.663/12. A presente nota técnica examina o instituto da contestação, estabelecido pelo regime especial de registro de marca.
4. Primeiramente, cabe uma breve consideração a respeito do regime especial instituído pela Lei 12.663/12, no tocante aos pedidos de registro de marca apresentados pela FIFA ou relacionados à FIFA. O regime especial em comento tem como finalidade conferir uma agilidade ímpar ao procedimento de registro de marca mediante a previsão de prazos específicos de tramitação dos respectivos pedidos.
5. Verificada a finalidade do regime especial em tela, cabe observar que ele não altera os princípios de proteção do direito marcário, os quais abrangem os princípios do contraditório e da publicidade.



6. Os pedidos de registro de marca submetidos ao regime especial são os formulados pela FIFA e os relacionados à FIFA, nos termos do *caput* do art. 7º da lei em comento. A FIFA cabe identificar um pedido, apresentado por terceiro, como “relacionado à FIFA”. Essa identificação é relevante para fins de sujeição do pedido de marca ao regime especial instituído pelo art. 7º da lei.

7. O art. 7º, §1º da Lei 12.663/12 estabelece o prazo de 60 (sessenta) dias entre a data da apresentação de cada pedido e a sua publicação. Esse prazo poderá ser suspenso na hipótese da autarquia exigir o cumprimento de determinadas formalidades relativas ao registro de marca. Essas exigências preliminares são feitas quando o pedido de registro não atende as formalidades do art. 155 da Lei 9.279/96, embora contenha os dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe.

§ 1º A publicação dos pedidos de registro de marca a que se refere este artigo deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias contados da data da apresentação de cada pedido, ressalvados aqueles cujo prazo para publicação tenha sido suspenso por conta de exigência formal preliminar prevista nos arts. 156 e 157 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

8. A Lei 12.663/12 no art. 7º, §2º prevê o indeferimento do pedido de registro de marca, apresentado por terceiro, o qual seja flagrante reprodução ou imitação, ainda que parcial, dos Símbolos Oficiais da FIFA. Da leitura desse dispositivo legal, depreende-se que cabe à FIFA identificar o pedido, apresentado por um terceiro, como flagrante reprodução ou imitação dos Símbolos Oficiais.

§ 2º Durante o período previsto no *caput*, o INPI deverá, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação referida no § 1º, de ofício ou a pedido da FIFA, indeferir qualquer pedido de registro de marca apresentado por terceiros que seja flagrante reprodução ou imitação, no todo ou em parte, dos Símbolos Oficiais, ou que possa causar evidente confusão ou associação não autorizada com a FIFA ou com os Símbolos Oficiais.

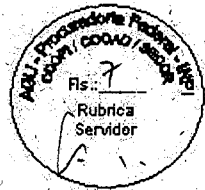
9. Verifica-se, portanto, o papel da FIFA na identificação de dois tipos de pedido de registro de marca, apresentados por terceiros: a) pedido relacionado à FIFA; b) pedido o qual seja flagrante reprodução ou imitação dos Símbolos Oficiais.

10. Uma vez verificado o papel da FIFA na identificação dos pedidos de registro de marca os quais afetem os seus interesses, perquire-se como ocorrerá essa comunicação ao INPI. Em outros termos, qual o significado da expressão “a pedido da FIFA”, constante do art. 7º, §2º da Lei 12.663/12?



11. Exclui-se qualquer interpretação a qual identifique a expressão “a pedido da FIFA” como uma comunicação informal solicitando o indeferimento do registro de marca. O Título III da Lei 9.279/96, dedicado às marcas, não concebe a comunicação informal, elaborada por um interessado, como apta para impugnar o pedido de registro. Tal comunicação informal representaria uma violação aos princípios da transparência e do contraditório. Igual compreensão impõe-se na aplicação da Lei 12.633/12.
12. Diante de uma comunicação *informal* solicitando o indeferimento do pedido de registro de marca, nos termos da Lei 12.633/12, a Diretoria de Marcas adotará o mesmo procedimento utilizado no contexto da Lei 9.279/96, a saber, o não-recebimento.
13. Excluída a interpretação da expressão “a pedido da FIFA” como comunicação informal, impõe-se verificar que o pedido de indeferimento de registro de marca, formulado pela FIFA, ou por terceiro, ocorre nos termos do §3º do art. 7º da Lei 12.633/12.
14. De acordo com o art. 7º, §3º da Lei 12.663/12, após a publicação do pedido de registro de marca, este poderá ser objeto de contestação, no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 3º. As contestações aos pedidos de registro de marca a que se referir o caput devem ser apresentadas em até 60 (sessenta) dias da publicação.
15. O termo contestação, constante do §3º do art. 7º da Lei 12.663/12, suscita dúvidas quanto à sua natureza jurídica. A Lei 9.279/96 não utiliza o termo contestação no capítulo IV, do título III, dedicado aos direitos sobre a marca. Cabe verificar, no momento, se a contestação possui a natureza jurídica da oposição, prevista no art. 158 da Lei 9.279/96.
16. O regime especial de tramitação dos pedidos de registro de marca estabelecido pela Seção I, do Capítulo II da Lei 12.663/12 não existe isoladamente no sistema jurídico de proteção dos direitos de propriedade industrial. Este é fundamentalmente constituído pela Lei 9.279/96. Desse modo, as disposições da Lei 12.663/12 são interpretadas e aplicadas à luz da Lei 9.279/96, sob pena de se criar um regime jurídico marcário de exceção.
17. O princípio da segurança jurídica impõe a busca da coerência dos institutos legais. Nesse sentido, interpretar o termo “contestação”, presente no §3º do art. 7º da Lei 12.663/12, como oposição, prevista no art. 158 da Lei 9.279/96, parece a medida mais adequada ao regime de proteção do direito sobre a marca.
18. A oposição prevista no art. 158 da Lei 9.279/96 constitui uma oportunidade para qualquer interessado manifestar-se quanto ao pedido de registro. Por isso, a oposição coaduna-se



com o princípio da impessoalidade, porquanto se trata de uma oportunidade dirigida a todos os interessados indistintamente.

19. Por outro lado, o princípio do contraditório é respeitado quando o § 4º do art. 7º da Lei 12.663/12 prevê a intimação do depositante do pedido de registro de marca para tomar conhecimento e manifestar-se acerca da contestação/oposição, no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 4º O requerente deverá ser notificado da contestação e poderá apresentar sua defesa em até 30 (trinta) dias.

20. Ainda que a FIFA apresente a contestação/oposição em face do pedido de registro de marca, formulado por um terceiro, caberá ao INPI aguardar o prazo de 60 (sessenta) dias, previsto no § 3º do referido dispositivo. Nesse interregno de sessenta dias, um terceiro poderá apresentar contestação/oposição.

21. O prazo de 30 (trinta) dias para réplica, previsto no art. 7º, § 4º da Lei 12.633/12, inicia-se a partir da publicação a qual serve como notificação da contestação/oposição. Ainda que um interessado apresente uma contestação no 10º dia a partir da publicação do pedido de registro da marca, por exemplo, impõe-se a obrigatoriedade de aguardar o transcurso do prazo de 60 (sessenta) dias, em respeito ao direito de apresentar contestação, pertencente a outro interessado.

22. O art. 7º, § 2º da Lei 12.633/12 não institui uma obrigação à Administração de indeferir *ex officio* os pedidos de registro de marca, quando estes colidem com os interesses da FIFA. O indeferimento de ofício dos pedidos de registro de marca constitui uma faculdade legal do INPI, quando verifica *prima facie* o não preenchimento dos requisitos legais.

23. Para fins de conclusão, submeto à consideração da Chefia desta Procuradoria o entendimento assim sintetizado: a contestação, prevista no art. 7º, § 3º da Lei 12.633/12, possui natureza jurídica de oposição, e assim precisa ser tratada para fins de exame.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 6 de agosto de 2012.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



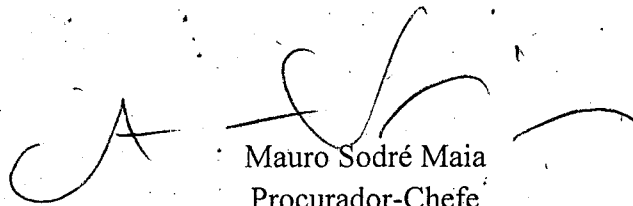
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0433/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.051021/2012-26

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0280/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. A Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 9 de agosto de 2012.



Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe