

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 0162-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1
PROCESSO Nº 52400.018190-2015-05
INTERESSADO: Diretoria de Marcas.
ASSUNTO: Minuta de resolução. Anotação. Cessão de registro.

Senhor Procurador-Chefe da PFE/INPI,

1. A Diretoria de Marcas, por meio do Memorando nº 052/2015 – INPI/DIRMA, submete à avaliação da Procuradoria minuta de resolução sobre a aplicação do art. 136 da Lei 9.279/96.

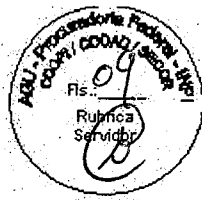
2. O art. 136 da LPI encontra-se assim redigido:

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.

3. O memorando da DIRMA esclarece que a anotação prevista no dispositivo legal era aposta no certificado de registro em papel. Tal procedimento demandava o recolhimento do certificado e a aposição das anotações. A partir de 2006, a Diretoria de Marcas passou a expedir uma folha suplementar ao registro, o que substituiu as anotações no próprio certificado de registro.

4. Em 2013, as anotações deixaram de figurar na folha suplementar ao registro, em razão de falhas no sistema eletrônico.



5. Em 2014, entrou em vigor o certificado eletrônico de marcas, por meio da Resolução INPI/PR 136/2014, cujo exame prévio à publicação foi efetuado por esta Procuradoria, mediante as seguintes manifestações:

- (i) o Parecer nº 0006/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 07/18), aprovado pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0357/2014/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.;
- (ii) a Nota Nº 0212-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe por meio do Despacho nº 04281-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.

6. O certificado eletrônico de marcas tornou desnecessário, ou inviável, a anotação no documento em papel. Nesse particular, a proposta contida na minuta de resolução encontra-se justificada pelo Diretor de Marcas nestes termos (fls. 04):

“recolher” um certificado de registro desse tipo para anotação é impossível; por outro, expedir uma folha suplementar, tal como antes, encerra custos relativamente altos, além de constituir anacronismo plenamente dispensável, do ponto de vista dos modernos recursos que a tecnologia da informação dispõe.”

7. Por meio da minuta em apreço, a Diretoria de Marcas propõe que a publicação da RPI represente a anotação, prevista no art. 136 da Lei 9.279/96. Transcreve-se a seguir o cerne da modificação proposta (fls. 04):

“O que esta Diretoria pretende, em poucas palavras, é passar a admitir que a própria publicação em RPI do ato em questão cumpra o papel da ‘anotação’, satisfeita, assim, a necessidade de tornar público os atos que carecem de anotação.”

8. Nessa linha de raciocínio, o art. 1º da minuta estabelece a dispensa de recolhimento do certificado de registro em papel para a prática do ato administrativo, previsto no art. 136 da LPI. O dispositivo promove a equivalência da anotação ao ato de publicação, conforme a segunda frase do dispositivo minutado.

Minuta de resolução, art. 1º As anotações a que se refere o art. 136 da Lei 9.279/96 (LPI) prescindem do recolhimento do certificado de registro da marca para tal propósito. Para todos os efeitos, “anotação” equivalerá à publicação, na Revista da Propriedade Industrial (RPI), do ato que deferiu:

I- A cessão;

II – Qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou registro de marca;

III – Alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular.

9. A Procuradoria não identifica qualquer óbice na dispensa do recolhimento do certificado eletrônico em papel ou na extinção do procedimento de expedição de folha



suplementar. O art. 136 da LPI ao determinar a anotação não determinou que o procedimento fosse feito em papel. Desse modo, a Administração possui liberdade para efetuar a anotação em formato eletrônico, e não em papel.

10. A finalidade da anotação prevista no art. 136 da LPI é registrar a alteração da marca ou do pedido. Ou seja, não basta promover a cessão do registro marcário, é essencial que a Administração conserve a memória do cedente, a data etc.

11. Não há qualquer óbice jurídico na publicação do art. 1º da minuta tal como está redigido. Por dever de ofício, cabe observar que a segunda frase do dispositivo possui uma premissa passível de crítica.

12. A segunda frase do art. 1º da minuta promove a equivalência da publicação na RPI ao ato de anotação. Não se confundem esses dois atos, pois possuem finalidades distintas, embora o conteúdo dos atos seja similar. A publicação na RPI tem o escopo de constituir o termo *a quo* dos efeitos jurídicos da alteração do registro. A anotação possui o propósito de preservar a memória do registro anterior à alteração, bem como os dados ulteriores.

13. Por isso, a equivalência do ato de publicação e de anotação não se mostra a mais adequada, embora não viole qualquer dispositivo legal. Tal equivalência encontra-se no âmbito de prerrogativas da Diretoria de Marcas.

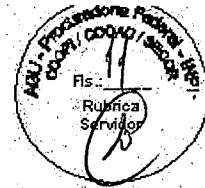
14. Invés da equivalência em questão, talvez fosse mais conveniente dizer que a anotação seria feita no processo administrativo eletrônico, ou no e-marcas. A anotação de cessão, por exemplo, conteria o despacho publicado na RPI. A partir do momento que existe um processo eletrônico e um certificado digital, existe também um registro eletrônico. A anotação seria no registro eletrônico.

15. O art. 2º da minuta encontra-se em plena conformidade com o princípio da publicidade e com a *mens legis* dos arts. 136 e 137 da LPI, posto que alteração do registro será disponibilizada a todos os usuários externos.

Minuta de resolução, art. 2º Feita a correspondente publicação, o INPI fará constar de seu portal na internet, por meio do módulo de buscas de marcas, as informações atualizadas relativas às alterações em questão.

16. O art. 3º da minuta refere-se às folhas suplementares pendentes de expedição. De acordo com o dispositivo minutado, o procedimento ora previsto é aplicável, inclusive, aos processos pendentes de anotação em data anterior à publicação da resolução.

Art. 3º A emissão das folhas suplementares ao registro, instituídas por meio de comunicado publicado na RPI nº 1.858, de 15/08/2006, que estejam pendentes até a data da entrada em vigor deste ato, ficar prejudicada em favor do procedimento disciplinado pelo presente ato.



17. Idêntico raciocínio foi adotado no momento da transição do certificado de registro em papel para o certificado digital, conforme se percebe pela leitura do Parecer nº 0006/2014-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.¹

18. O cessionário pode obter o certificado de registro, no formato digital (o único atualmente expedido pela autarquia). De acordo com o art. 4º da minuta, o cessionário precisará solicitar a emissão de 2ª via do certificado do registro, o qual será expedido tendo ele como titular da marca. O procedimento aplica-se também aos incisos II e III do art. 4º da minuta, concernentes às anotações de limitações, ônus, alterações de nome, endereço etc.

Art. 4º Ao cessionário de um registro que tencione obter o certificado em seu nome, após o correspondente despacho de averbação da cessão, caberá solicitar a emissão de 2ª via do certificado de registro.

Parágrafo único - O mesmo se aplica, mutatis mutandis, aos casos listados nos incisos II e III do art. 1º desta Resolução.

19. A expressão *mutatis mutandis* talvez não se encaixe adequadamente no dispositivo proposto pelo seguinte motivo: a referida expressão tem pertinência àquelas situações que demandam uma adaptação e a aplicação da idéia de “quando possível” ou “na medida do possível”. Essa idéia parece não se aplicar ao dispositivo proposto, porquanto o art. 4º é dirigido *in totum* às situações previstas nos incisos II e III do art. 1º da minuta. A princípio, não se aplica a idéia de “na medida do possível” ou “quando possível”.

20. Os arts. 5º e 6º da minuta são os de praxe nos atos normativos da autarquia.

Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do INPI.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

21. Diante do exposto, resta examinada a minuta de resolução submetida à avaliação da Procuradoria. A Procuradoria não identificou qualquer óbice de caráter jurídico no texto

¹ Parecer nº 0006/2014-AGU/PGE/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0: “32. O art. 3º da minuta prevê a imediata aplicabilidade da resolução, independentemente da data de recolhimento da retribuição relativa à expedição do certificado de registro marcário.

Art. 3º Os certificados de registro pendentes de expedição até a entrada em vigor deste ato serão disponibilizados nos termos desta Resolução.

33. A norma tem especial relevância pelo fato de hoje haver aproximadamente 26.344 certificados de registro marcário pendentes de expedição. Além desse número, há um número próximo de 11.258 certificados de prorrogação de registro marcário pendentes de expedição, na presente data. De acordo com o art. 3º da minuta, esses pedidos de certificado de registro marcário serão expedidos no formato digital. Essa situação justifica-se pelo volume considerável de registros concedidos por mês, que alcança o montante de 8.000.

34. A validade jurídica do certificado de registro marcário em formato digital será idêntica a do formato em papel. Nesse sentido, não há óbice para que os pedidos pendentes sejam atendidos mediante a expedição de certificados de registro em formato digital.”



proposto, cabendo a sua publicação independentemente do acolhimento das observações de caráter estilístico.

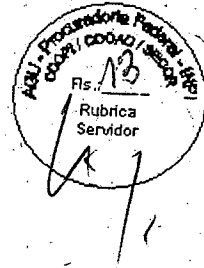
A consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de maio de 2015.

Loris Baena Cunha Neto

Procurador Federal

Coordenador



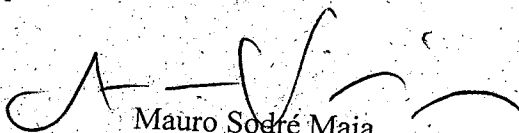
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADÓRIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho Nº 0324/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo Nº. 52400.018190/2015-05

1. Estou de acordo com a NOTA Nº 0162/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal Loris Baena Cunha Neto, Coordenador da COOPI desta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 27 de maio de 2015.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe