



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 0101-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8

PROCESSO Nº 52400.062114-2016-18

INTERESSADO: Presidência

ASSUNTO: Projeto de Lei nº 2, de 2016 (Jogos Olímpicos e Paraolímpicos)

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. A Assessoria Parlamentar do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, mediante o Ofício nº 36/ASPAR/GM-MDIC, submete o Projeto de Lei nº 2, de 2016, à apreciação do INPI. A proposta legislativa dispõe de medidas relativas aos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.
2. Propostas legislativas sobre os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016 foram previamente examinadas por esta Procuradoria, por meio das seguintes manifestações: (i) Parecer nº 0016-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0346/2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3; (ii) Despacho nº 0494/2015-AGU/PF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
3. Outras consultas sobre o registro de marcas relacionadas aos megaeventos esportivos foram examinadas por esta Procuradoria mediante as seguintes manifestações: (i) Nota Técnica nº 0280-2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe, por meio do Despacho nº 0433/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3; (ii) Nota Técnica nº 0041-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, aprovada pelo Procurador-Chefe mediante o Despacho nº 0053/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3.
4. Somente a Seção I do Capítulo II do Projeto de Lei nº 02, de 2016, guarda pertinência com as atribuições do INPI, particularmente com o registro de marca, motivo pelo qual o presente exame restringe-se os dispositivos ali contidos.
5. É o relatório.



II. MÉRITO

6. O art. 3º da minuta estabelece proteção especial temporária aos registros marcários das entidades organizadoras dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. Dois aspectos são relevantes dessa previsão. O primeiro deles é que os registros marcários em causa precisam possuir uma relação com os símbolos oficiais do evento, mencionados no art. 2º, XIV da própria lei.

7. O segundo aspecto do art. 3º do Projeto de Lei refere-se à natureza da proteção conferida aos registros marcários. Esse dispositivo confere natureza de alto renome aos registros, porquanto há uma referência ao art. 125 da Lei 9.279/96.

8. O art. 3º, §1º, do Projeto de Lei estabelece o procedimento para obtenção da natureza de alto renome das marcas já registradas. As marcas já existem, e o INPI conferirá a natureza de alto renome. Nesse particular, é preciso chamar atenção à expressão “marcas registradas”, inscrita no dispositivo em comento, o que afasta a hipótese das entidades organizadoras apresentarem pedidos de registro marcário com a finalidade de obter a natureza de alto renome.

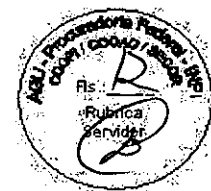
9. O §2º do art. 3º do Projeto de Lei prevê o prazo de três meses antes dos Jogos Olímpicos para que as entidades organizadoras apresentem as listas de registros marcários ao INPI. Uma vez protocolada essa lista, cabe ao INPI conferir a natureza de alto renome no prazo de trinta dias.

10. O inciso I do art. 3º, §2º, do Projeto de Lei considera o prazo de trinta dias a partir da publicação da Lei, no caso das listas protocoladas anteriormente no INPI. O inciso II considera a hipótese de protocolo de novas listas; no caso, os trinta dias correm a partir do protocolo.

11. A proteção especial conferida aos registros marcários estende-se até 31 de dezembro de 2016, conforme prevê o *caput* do art. 4º do Projeto de Lei. Ou seja, a partir dessa data, os registros perdem a natureza de alto renome.

12. O inciso I do art. 4º, §1º, do Projeto de Lei proíbe o INPI de solicitar a comprovação de alto renome aos registros relacionados aos símbolos oficiais.

13. O inciso II do art. 4º, §1º, do Projeto de Lei prevê que as anotações referentes à natureza de alto renome somente serão excluídas do sistema, na hipótese de extinção do registro marcário, por meio da renúncia prevista no art. 142, II, da Lei 9.279/96. Por outro lado, o §2º do art. 4º do Projeto de Lei prevê a exclusão das anotações referentes à natureza de alto renome, quando completado o período de gozo da proteção especial e temporária, que se encerra em 31 de dezembro de 2016.



14. Parece haver uma contradição entre os dois últimos dispositivos comentados, isto é, entre o art. 4º, §1º, II e o art. 4º, §2º, ambos do Projeto de Lei. A despeito da aparente contradição, é possível conciliá-los mediante a seguinte interpretação: a proteção especial encerra-se em 31 de dezembro de 2016, de forma inafastável. No entanto, permanece uma anotação no registro de que aquela marca já gozou da natureza de alto renome, no ano de 2016.

15. Não obstante essa construção, o mais adequado seria a exclusão do inciso II do §1º do art. 4º do Projeto de Lei. Considerando a urgência da matéria, compreende-se que não há mais tempo para sugerir a exclusão.

16. O art. 5º do Projeto de Lei atribui ao INPI a obrigação de comunicar ao Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) quais marcas registradas receberam a proteção especial e temporária, isto é, a natureza de alto renome. O §1º do art. 5º do Projeto de Lei prevê o prazo de trinta dias para que o INPI faça a aludida comunicação ao NIC.br.

17. O art. 6º do Projeto de Lei estabelece uma via acelerada para o registro de marcas apresentadas pelas entidades organizadoras. Essa via rápida compreende registros distintos daqueles previstos no art. 3º. O art. 3º do Projeto de Lei confere a natureza de alto renome aos registros marcários correspondentes aos símbolos dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

18. Em contraposição, o art. 6º do Projeto de Lei estabelece uma obrigação ao INPI de conferir celeridade aos pedidos de registro depositados pelas entidades organizadoras até 31 de dezembro de 2016, independentemente de vinculação aos símbolos olímpicos. Para gozar da via rápida de concessão de registro, basta o preenchimento de um requisito: o depositante precisa ser uma das entidades organizadoras do evento.

19. O procedimento célere de concessão do registro marcário está previsto nos parágrafos do art. 6º do Projeto de Lei. A presente versão do Projeto de Lei acolheu uma sugestão deste órgão consultivo, que apontou em outro momento que a publicação da decisão não precisa ocorrer no Diário Oficial da União, mas sim na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial.

20. Nesse diapasão, vê-se que o §5º do art. 6º do Projeto de Lei não menciona o Diário Oficial da União, mas simplesmente estabelece a publicação do ato. A versão anterior desse dispositivo possuía a seguinte redação: “Findo o prazo para oposição ou manifestação à oposição, o INPI decidirá no prazo de trinta dias e publicará no Diário Oficial da União a decisão no prazo de trinta dias.”

21. O art. 7º do Projeto de Lei prevê o recurso em face da decisão de indeferimento do pedido de registro. O prazo especificado é menor que aquele previsto na Lei 9.279/96. Não há óbice jurídico para o encurtamento do prazo recursal, posto que a presente normativa assumirá a natureza de *lex specialis*, que prevalecerá sobre a Lei 9.279/96.



22. O art. 8º, I e II, do Projeto de Lei insere os pedidos de registro em andamento na sistemática da via rápida de concessão.

23. O parágrafo único do art. 8º do Projeto de Lei estabelece que terceiros, isto é, os depositantes de pedidos de marca que não sejam as entidades organizadoras, não gozarão da proteção especial temporária prevista no art. 3º, ou da via rápida de concessão disposta nos arts. 6º e 7º, ambos do Projeto de Lei. Isso quer dizer que as empresas patrocinadoras do evento não possuem direito a usufruir do disposto na Seção I do Capítulo II do Projeto de Lei, ainda que os pedidos de registros possuam vinculação com os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

III. CONCLUSÃO

24. O Projeto de Lei *sub examine* corresponde à minuta de projeto de lei examinada por esta Procuradoria, em agosto de 2016. Por meio do Despacho nº 0494/2015-AGU/PF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3., de lavra do então Procurador-Chefe Mauro Sodré Maia, este órgão consultivo manifestou-se *favorável* ao mesmo.

25. As alterações apresentadas na presente versão do Projeto de Lei são mínimas se comparadas com o texto anteriormente examinado por este órgão consultivo. As alterações, *in casu*, aperfeiçoaram a redação das normas e eliminou a previsão de publicação das decisões de registro no Diário Oficial da União, tal como sugerido pela Procuradoria. A publicação das decisões na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial já confere a publicidade necessária.

26. Diante do exposto, a Procuradoria manifesta-se **FAVORÁVEL** ao Projeto de Lei nº 02/2016.

Rio de Janeiro, 27 de abril de 2016.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe