



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

PARECER n. 00057/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007675/2018-98

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

I. A finalidade almejada no Projeto de Lei nº 10.920, de 2018 é conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros em razão da entrada em vigor do Protocolo de Madri.

II. Posicionamento favorável com emendas ao Projeto de Lei nº 10.920, de 2018.

Sr. Presidente,

1. RELATÓRIO

1. Trata-se do Projeto de Lei nº 10.920, de 2018, dedicado ao tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros, por ocasião da entrada em vigor do Protocolo de Madri.

2. A razão de ser do Projeto de Lei reside, entre outros aspectos, no fato de que o Protocolo de Madri impede que o país signatário exija do depositante internacional a constituição de procurador nacional. No Brasil, a entrada em vigor do Protocolo de Madri cria uma antinomia jurídica com o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, abaixo transcrito.

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior **deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País**, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

3. O dispositivo *supra* não constitui uma mera reserva de mercado aos profissionais do País, mas constitui uma regra de máxima importância no tocante à citação dos titulares de registros de marca. Se o titular do registro marcário no Brasil for domiciliado no exterior e não tiver um procurador qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-lo judicialmente, o Poder Judiciário não terá outra oportunidade hoje do que promover a citação mediante carta rogatória, procedimento caro e lento.

4. Reconhece-se que o INPI pode notificar o titular de um registro internacional para constituir um procurador nacional para responder uma ação judicial. O Poder Judiciário intimará o INPI para que este notifique o titular do registro internacional? O INPI está disposto a proceder tal notificação ao titular do registro internacional. O que não está claro é se o Poder Judiciário fará tal intimação ao INPI, se não houver um dispositivo legal nesse sentido.

5. A matéria foi examinada em detalhes por esta Procuradoria, por meio do Parecer nº 03/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial, aprovado pelo Despacho nº 124/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

6. Verifica-se, portanto, que a matéria em tela de fato exige um tratamento legislativo para evitar contendas judiciais que se arrastarão por anos no Poder Judiciário. A insegurança jurídica instalar-se-á se a matéria não for resolvida antes da entrada em vigor do Protocolo de Madri, posto que os registros internacionais, que não observarem o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, terão a validade impugnada judicialmente, em razão do que estabelece o art. 142, IV.

Lei 9.279, de 1996, Art. 142. O registro da marca extingue-se:
V - pela inobservância do disposto no art. 217.

7. O INPI pode entender perfeitamente que o Protocolo de Madri constitui *lex specialis* frente à Lei nº 9.279, de 1996 (*lex generalis*), e assim não reconhecer a futura invocação de nulidade do registro internacional, com fulcro no art. 142, IV. Entretanto, o Poder Judiciário pode entender de modo diverso

e, considerando a natureza difusa das decisões judiciais, provavelmente, somente haverá uma decisão definitiva sobre a matéria após muitos anos. Por isso, não parece razoável transferir o problema em tela ao Poder Judiciário, cabendo à Administração apresentar uma solução que promova segurança jurídica.

8. Além da problemática do art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, o Projeto de Lei trata também de outros aspectos relativos à adoção do Protocolo de Madri, como, por exemplo, a declaração de exercício de atividade correspondente ao pedido de registro, prevista no art. 128.

Lei 9.279, de 1996, art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

9. É o relatório.

2. MÉRITO

10. O Projeto de Lei acrescenta os seguintes dispositivos ao art. 128 da Lei nº 9.279, de 1996:

Art. 128

§ 4º A reivindicação de prioridade ou o depósito efetuado com base em acordo internacional, do qual o Brasil seja signatário, não isentam o pedido da aplicação dos dispositivos constantes desse Título.

§ 5º Na ausência da declaração de atividade no ato do depósito, o INPI deverá formular exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta dias) sob pena de arquivamento definitivo.

§ 6º Será admitida a cotitularidade de marcas.

Art. 143-A. Também caducará o registro, caso seu titular não apresente declaração de uso da marca ao INPI, com a indicação dos produtos e serviços da marca, ou justificativa fundamentada de seu desuso, observados os seguintes prazos: I - Durante o sexto ano de vigência do registro, contado de sua concessão ou prorrogação; e II - Durante o último ano de vigência do registro.

1º A declaração ou a justificativa referida no caput deve ser instruída com o comprovante de pagamento da respectiva retribuição. §2º Caso o registro seja prorrogado no prazo previsto no art. 133, § 2º, a declaração de que trata o inciso II deverá ser apresentada em até 60 dias da prática do respectivo ato, mediante pagamento de retribuição específica.

Art. 146-A. Os dispositivos deste Capítulo aplicam-se também aos registros de marca sujeitos a requerimentos de prorrogação no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário.

11. Além disso, no Projeto de Lei, os seguintes dispositivos da Lei nº 9.279, de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art.157.

§ 2º Será assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo internacional e que devam produzir efeitos no país, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas à titularidade, prova de atividade e descrição de produtos e serviços, com indicação das classes correspondentes.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado no Brasil, em língua portuguesa, para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º No caso de o pedido de registro marcário ter sido efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá fazê-lo acompanhar de tradução simples integral da lista de produtos e serviços a serem assinalados pela marca, para utilização na publicação a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Na ausência do documento previsto no § 1º, será proferida exigência na forma do art. 157 desta Lei.

§ 3º Na hipótese de oposição o depositante será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 4º Não se conhecerá oposição, nulidade administrativa ou ação de nulidade, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 desta Lei, se não for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

§ 1º Caso o exame não seja concluído no prazo de 18 meses, contados da data da apresentação do pedido de registro perante o INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro será considerado deferido.

§ 2º O prazo de que trata o § 1º será automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, prazo menor.

Art.217.

Parágrafo único. No caso do pedido de registro marcário ter sido depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá submeter ao INPI a procuração prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação do referido pedido na forma do art. 158 desta Lei, independentemente de notificação específica, sob pena de seu arquivamento.

12. Por fim, o Projeto de Lei também prevê a revogação do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

13. Em relação à inclusão dos §§4º e 5º ao art. 128 da Lei nº 9.279, de 1996, a Diretoria de Marcas explica que já foi submetido à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) pedido de alteração do formulário de requerimento. Dessa forma, o requerente do registro estrangeiro já se encontraria obrigado a efetuar a declaração prevista no caput do art. 128 da Lei nº 9.279, de 1996, quando preenchesse o formulário de requerimento.

14. Sobre a declaração de atividade correspondente ao registro marcário, a área técnica manifestou-se nos seguintes termos, conforme se vê na Nota Técnica/SEI Nº 2/2018/INPI /DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR:

“4. No que tange a proposta de alteração no art. 128, §4º, justificada com o objetivo de garantir a obrigatoriedade de declaração de atividade também para pedidos depositados pela via do Protocolo de Madri, o INPI já submeteu à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) a necessidade de incluir texto idêntico àquele presente nos formulários utilizados no Brasil. Seguindo o modelo de outras questões específicas de países já membros do Protocolo, o formato mais efetivo pensado foi o da inclusão de uma nota de rodapé nos formulários do Protocolo de Madri, mais especificamente nos formulários MM2, MM4 e MM5, com os mesmos dizeres contidos no formulário nacional de pedido de marca, nos idiomas oficiais do Protocolo. Dessa maneira, os requerentes vindos do Protocolo de Madri estarão realizando a mesma declaração, de maneira análoga. A mínima diferença é que, no formulário nacional eletrônico, o usuário marca a caixa de seleção da declaração, enquanto o requerente internacional marcará a caixa de seleção designando o Brasil, que será acompanhada de uma nota de rodapé contendo a declaração. Conforme resposta positiva da OMPI em outubro de 2018, essa solicitação da inclusão desta nota de rodapé da declaração de atividade nos formulários dos pedidos internacionais via Protocolo de Madri é formalizada no momento da assinatura da adesão ao Protocolo.”

15. A respeito da inclusão do § 5º no art. 128, a área técnica manifestou-se pela modificação do verbo “dever” para o verbo “poder”, no caso de exigência a ser formulada pelo INPI em se tratando de ausência de declaração de atividade no ato do depósito, em razão de possíveis mudanças de entendimento da autarquia sobre a melhor forma de atender aos interesses dos usuários do sistema marcário. Desse modo, a Diretoria de Marcas sugeriu a seguinte redação para o dispositivo em questão:

“Art. 128 §5º Na ausência de declaração de atividade no ato de depósito, o INPI poderá formular exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento definitivo”.

16. Sobre a inserção do § 6º no art. 128, com a previsão da cotitularidade de marcas, a Diretoria de Marcas entendeu no sentido de que não existe nenhum óbice legal, previsto na Lei nº 9.279, de 1996, para tal regra, ressaltando as manifestações desta Procuradoria, no Parecer nº 13/2008 e na Nota nº 0294/2012- AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1. Em outros termos, o INPI já havia alcançado a compreensão, em 2012, que a co-titularidade era possível de ser adotado no registro marcário, independentemente de alteração legislativa.

17. Ao que parece, parte da sociedade civil tem receio que o INPI adote o regime de cotitularidade apenas aos registros internacionais, isto é, aqueles que ingressam mediante o Protocolo de Madri. As providências já foram adotadas pelo INPI para que a co-titularidade seja adotada aos pedidos nacionais e internacionais, independentemente de alteração legislativa.

18. Todavia, a área técnica salientou que a referida inclusão deste parágrafo estabelece a cotitularidade como uma regra no Brasil, o que pode, no futuro, ser contrário aos interesses dos usuários na via nacional. Assim, manifestou-se a Diretoria de Marcas:

“Cabe lembrar que o objetivo atual de se propor a opção da cotitularidade para o usuário nacional ou estrangeiro no Brasil nas duas vias de exame, via nacional e via Protocolo de Madri, é atender uma demanda antiga de uma parte dos usuários (como exemplo

frequentemente mencionado das bandas de música onde a não aceitação da cotitularidade é vista como causa de conflitos na prática do mercado). Isso não significa que no futuro não exista uma demanda para a não aceitação da cotitularidade na via nacional se for entendido que ela possa ser fonte maior de problemas no *trade-off*. Para contextualizar, cabe observar que se tomou conhecimento de problemas manifestados pelos institutos de propriedade intelectual de outros países que praticam há anos a cotitularidade, especialmente no que tange a renovação dos registros e casos de sucessão. Muito embora, no *trade-off* entre benefícios e prejuízos para os usuários do sistema, se tenha concluído atualmente a favor da admissão da cotitularidade, é importante garantir a autonomia do INPI - no que tange as definições de sua finalidade - para que o instituto possa cumprir da melhor forma sua função social, econômica, jurídica e técnica no sistema de Propriedade Intelectual. Cabe ainda observar que o Protocolo de Madri na Regra n.º 8 do Regulamento Comum estabelece que é permitido que seja apresentado pedido internacional por dois ou mais requerentes desde que o pedido/registro de base também o tenha sido. Contudo, no futuro essa regra pode vir a ser revista pelos membros do Protocolo. Assim, alterar a nossa Legislação para harmonizá-la com o Protocolo sem que haja necessidade parece, nesse caso, não ser a melhor opção”.

19. Dessa forma, a Diretoria de Marcas posicionou-se de forma contrária à inclusão do §6º no art. 128 da LPI.

20. Quanto à inclusão do art. 143-A, que traz a obrigatoriedade de apresentação espontânea de declaração de uso periodicamente por parte do usuário, a área técnica sustentou que tal regra apresenta uma mudança de paradigma e que não se relaciona com os objetivos para a adesão ao Protocolo de Madri. Acrescentou, ainda, que aumentaria a burocracia para os usuários do sistema marcário.

21. No que diz respeito à inclusão do art. 146-A, a Diretoria de Marcas manifestou-se de forma favorável, uma vez que os procedimentos de caducidade se aplicariam a registros provenientes pela via do Protocolo de Madri, tal como já acontece em outros países signatários.

22. A respeito da inserção do § 2º no art. 157, a área técnica sugeriu a substituição da palavra “prova” por “declaração”, com o objetivo que o dispositivo esteja de acordo com o art. 128 §1º da lei, que requer que seja feita declaração de atividade no ato do depósito. Assim, foi sugerida a seguinte redação para o dispositivo na proposta de lei:

Art. 157 §2º Será assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo internacional e que devam produzir efeitos no país, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas à titularidade, declaração de atividade e descrição de produtos e serviços, com indicação das classes correspondentes”.

23. No que diz respeito à alteração de redação do art. 158, com a criação de novos parágrafos ao dispositivo, a Diretoria de Marcas manifestou-se favorável à alteração do *caput*, mas contrária à inclusão dos parágrafos 1º e 2º.

24. A nova regra, como explica a área técnica, estabelece que, no caso de pedido de registro de marca efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente seja obrigado a apresentar tradução simples integral da lista de produtos e serviços a serem assinalados pela marca e que no caso de ausência dessa tradução será proferida exigência na forma do art. 157.

25. Dessa forma, afirmou a Diretoria de Marcas que:

“21. Inicialmente, cabe observar que a Regra n.º 6 do Regulamento Comum do Protocolo de Madri estabelece que **as únicas línguas oficiais do acordo são atualmente o inglês, o francês e o espanhol**. Cada escritório de PI pode escolher dentre essas três línguas quais aceitará em sua atuação como Escritório de Origem e para as comunicações com a OMPI deve escolher uma língua única tanto para recebimento quanto para envio. O protocolo também estabelece que a língua de depósito do pedido é a que vale oficialmente para aquele pedido e a que prevalece em caso de divergências.

Na dinâmica do Protocolo, a OMPI se encarrega de traduzir (atualmente por meio de máquina de tradução) da língua em que o pedido internacional foi depositado no escritório de origem para as demais línguas oficiais do Protocolo. Com isso os Registros Internacionais na base de dados da OMPI possuem todas as informações nas três línguas oficiais. Assim, por exemplo, um pedido internacional depositado em Portugal, na língua inglesa, será recebido pela OMPI e traduzido para as demais línguas e, após seu registro, caso tenha designado a França, cuja opção de comunicação é a língua francesa, a comunicação desta designação será encaminhada em francês.

Conforme recomendação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Brasil trabalhará com os idiomas espanhol e inglês como oficiais, logo, para a atuação do INPI como Escritório de Origem no Protocolo de Madri está sendo elaborada a possibilidade de aceitação de ambos os idiomas nos pedidos internacionais. Enquanto o Português não for uma das línguas oficiais do Protocolo, não se poderia exigir da OMPI uma tradução do

pedido para o Português. Logo, a inclusão do parágrafo mencionado atualmente não teria efeito perante o regramento do Protocolo de Madri. Vale mencionar que países como a China vêm tentando incluir sua língua nacional dentre as oficiais, argumentando que a quantidade de pedidos originados em seus países ou para eles designados justificaria a inclusão de mais esta língua dentre as oficiais do Protocolo. Por outro lado, **exigir, conforme art 158 §1º proposto, do depositante estrangeiro a apresentação de tradução da lista de produtos de serviços iria contra o espírito do tratado internacional de facilitação e simplificação** no acesso ao sistema de registro de marcas de inúmeros países e redução dos custos para tal. Concorda-se que é necessário que os pedidos recebidos através de tratados internacionais sejam publicados na língua portuguesa, pois não se pode obrigar que o usuário nacional compreenda língua estrangeira para zelar pelos seus direitos em território brasileiro. Neste diapasão, esta Diretoria vem buscando soluções para tradução da lista de produtos e serviços de pedidos recebidos pela via do Protocolo de Madri para fins de publicação em língua portuguesa, de modo que permita a produção de efeitos perante todos e garanta a ampla defesa, bem como facilite o exame em âmbito administrativo”.

26. Os novos §§ 1º e 2º do art. 160 tratam da duração do exame. O § 1º estabelece que se o exame não for concluído no prazo de 18 meses, contados da data da apresentação do pedido de registro perante o INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro será considerado deferido.

27. O § 2º do art. 160 determina que o prazo de que trata o § 1º será automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, prazo menor.

28. A esse respeito, a Diretoria de Marcas explicou que a regra do Protocolo referente ao deferimento automático ao fim dos 18 meses, objeto da Regra 5 do Regulamento Comum, somente é aplicada quando o do INPI (ou qualquer outro escritório de PI designado) não proferir qualquer decisão de primeiro (1º) exame no sentido de uma recusa provisória e não a conclusão do exame como mencionado no projeto de lei.

29. Logo, de acordo com a área técnica, pode ser feito um despacho, uma exigência de mérito ou um sobrestamento, antes da conclusão do exame. Tal diferença, como sustentou a Diretoria de Marcas, mostra-se essencial na prática do exame de marcas e faz com que a proposta apresentada se afaste do tempo limite de 18 meses previsto no Protocolo de Madri.

30. Desse modo, acrescenta a Diretoria de Marcas, se a norma for alterada para se aproximar da regra do Protocolo de Madri, de deferimento tácito, no caso de nenhuma decisão de primeiro exame no sentido de recusa provisória do INPI antes dos 18 meses, não se pode garantir, em razão de fatores externos (número de servidores e tempo de experiência) que se conseguirá sempre se proferir o referido exame antes dos 18 meses, embora já tenham sido realizadas contínuas melhorias para redução do backlog.

31. Também a Diretoria de Marcas destacou que o usuário nacional, que almejar o registro de marca em outros países, por meio do Protocolo de Madri, terá o exame do seu pedido no período de 18 meses naqueles países que escolher por essa via.

32. Assim, a área técnica manifestou-se de forma favorável no sentido de conferir à via nacional os mesmos direitos estipulados pelo Protocolo de Madri, ressaltando, contudo, que são duas vias distintas e que existe a possibilidade de, ao término dos cinco anos obrigatórios após a assinatura, estipulados no Protocolo, o Brasil denunciar o tratado e deixar o sistema internacional de marcas.

33. Dessa forma, em razão dessa possibilidade, embora não esperada, considerou a Diretoria de Marcas que promover alteração na Lei, por meio da criação do §1º no art. 160, tão somente para refletir regras do Protocolo, não seria a melhor opção.

34. A respeito da regra prevista no novo parágrafo único do art. 217, prevista no Projeto de Lei, com a exigência do titular estrangeiro possuir procurador estabelecido no Brasil, perante o INPI, com poderes para receber citações judiciais, a Diretoria de Marcas apresentou entendimento contrário. Cabe transcrever o posicionamento da área técnica:

“31. Sobre a exigência do titular estrangeiro manter perante o INPI um procurador estabelecido no Brasil com poderes para receber citações judiciais (criação de parágrafo único no art. 217 com a seguinte disposição: “no caso de pedido de registro marcário ter sido depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá submeter ao INPI a procuração prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo máximo de 60 dias contados de publicação do referido pedido na forma do artigo 158, independentemente de notificação específica, sob pena de seu arquivamento.”), cabe inicialmente lembrar que nos termos do Protocolo, nenhum país membro pode requerer a constituição de procurador domiciliado em seu território para o ato de designação. A exigência para constituição de Procurador pode ser mantida em caso de necessidade de atuação direta perante aquele Escritório, como nas oposições, recursos, processos administrativos de nulidade (PAN) ou ações judiciais em relação ao processo. O

INPI questionou em diversos momentos à OMPI sobre essa questão, com consultas formalizadas ao jurídico da OMPI, que se encontram anexadas ao Parecer da Procuradoria Federal Especializada nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, e estudou a experiência de países como o México, a Turquia e o Japão que requerem pela via nacional a constituição de procurador e que na via do Protocolo, seguindo as definições do mesmo, são impossibilitados de requerer em não havendo as manifestações no processo acima mencionadas. Nas discussões com a OMPI, a Organização manifestou que essa exigência não poderia ser aceita ou acarretaria em questões inerentes ao princípio da isonomia, desimpedindo também outros países de exigirem procurador em sua via nacional o que iria contra a própria lógica e a razão de existência do Protocolo de Madri, que visa simplificar e facilitar o acesso à proteção de marcas em vários países. Cabe observar que se de um lado as taxas cambiais implicariam em vantagens para os estrangeiros constituírem procurador no Brasil, por outro **a exigência de procuradores no exterior para os usuários nacionais, *ceteris paribus*, prejudicaria os usuários nacionais do Sistema de Madri acrescentando obstáculo para a exportação de marcas nacionais.** Uma das preocupações da dispensa de constituição de procurador para estrangeiros são os procedimentos judiciais, especialmente a citação judicial. Na ausência de procurador constituído com poderes para recebimento dessa, seria necessário recorrer ao instrumento da cartas rogatórias, o qual, segundo a autoria do projeto de lei, é custoso e moroso. Cabe ressaltar que, segundo dados do Ministério da Justiça disponíveis em sítio oficial, o procedimento de carta rogatória, via de regra, não possui custos e o tempo médio de espera é de oito meses, sendo três meses quando o país de destino é os Estados Unidos. Quanto a esse tópico também cabe ressaltar que recentemente o Regulamento Comum do Protocolo introduziu a Regra 23bis, que permite à Secretária Internacional da OMPI enviar comunicações aos requerentes, visando agilizar notificações. Atualmente, México e Suíça se valem desse recurso para notificar os titulares com efeitos de citação judicial. Cabe ressaltar, no entanto, que tal ferramenta teria que vir a ser reconhecida pelo Judiciário pátrio, ou ser inserida no ordenamento jurídico brasileiro via alteração de lei”.

35. Quanto à revogação do art. 135, LPI, prevista no Projeto de Lei, a área técnica manifestou-se de forma contrária. Sustentou a Diretoria de Marcas que a regra seria aplicada tanto aos requerentes que utilizarem a via nacional, quanto aos que usarem os tratados internacionais.

36. Além disso, afirmou a área técnica que, de acordo com a OMPI, não há qualquer óbice, no Protocolo de Madri, ao cancelamento de registros ou arquivamento de pedidos de marcas iguais ou semelhantes, relacionadas a produtos ou serviços idênticos e afins, que não estiverem previstos na cessão, conforme prevê atualmente o art. 135.

37. Ressalta a Diretoria de Marcas que o dispositivo em tela é vital para se impedir a violação do art. 124, XIX, da Lei, que veda que duas empresas possuam registros de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico ou afim, simultaneamente.

38. De fato, segundo a área técnica, a revogação do art. 135 possibilitaria que dois titulares diversos possuíssem sinais idênticos para distinguir produtos ou serviços semelhantes, o que poderia gerar risco de confusão no consumidor, contrariando o interesse público.

3. CONCLUSÃO

39. Ante o exposto, sugere-se ao Sr. Presidente do INPI que a posição da Autarquia em relação ao PLC nº 10.920, de 2018, seja **favorável com emendas**, nos exatos termos da Nota Técnica/SEI Nº 2/2018/INPI /DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR, da Diretoria de Marcas. Recomenda-se o encaminhamento da Nota Técnica da Diretoria de Marcas à Assessoria Parlamentar do MDIC.

40. Registra-se, por fim, que esta Procuradoria permanece carente de um Procurador Federal dedicado exclusivamente às consultas em propriedade industrial. A estrutura organizacional da autarquia prevê um Coordenador-Geral em Propriedade Industrial justamente para responder consultas relevantes na área finalística do órgão. O cargo encontra-se vago, há seis meses, o que impede que a Procuradoria expresse uma opinião própria do presente projeto de lei, o que justifica a transcrição do pensamento elaborado pela Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 22 de novembro de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 197921364 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 22-11-2018 10:31. Número de Série: 13909098. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
