



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
COORDENAÇÃO-GERAL JURÍDICA DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

RUA MAYRINK VEIGA, 9 - CENTRO - RJ - CEP: 20090-910

PARECER n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003387/2019-45

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Minuta de ato normativo sobre registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri

1. Análise de novas versões da minuta de Resolução que disciplina o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Complementação do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, com retificação de posicionamento quanto ao disposto no artigo 20, constante da versão original da minuta de Resolução, recomendando-se a sua revisão, ante a identificação da existência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo.
4. Sugestão de alteração de dispositivos, de forma a harmonizar o texto da Resolução.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 14 de maio de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nova versão sobre a proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, à vista da iminente adesão do País ao sistema internacional de registro.

2. A minuta original havia sido encaminhada à PFE em 22 de março do corrente ano, tendo sido apreciada através do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

3. Naquela manifestação foram apontados como óbices jurídicos à publicação da Resolução o contido nos artigos 10, parágrafo único, 17, 18 e 34, eis que em dissonância com dispositivos constantes dos instrumentos de adesão do Brasil ao Protocolo.

4. Opinou-se também pela supressão dos artigos 7º, 16, 26, 27, 28 e 39, além da alteração dos artigos 3º, 4º, 5º, 6º, 11, 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 42 e 43, bem como pela substituição dos artigos 8º, 9º e 10 por um único dispositivo, providência sugerida também em relação aos artigos 13 e 14, 17 e 18, 29 e 30, 31, 32 e 33, a fim de harmonizar o texto da Resolução.

5. Renovada a consulta, apresenta-se a inclusão de novos artigos, bem como a alteração de alguns que já constavam da minuta original da Resolução, através de versão encaminhada em 06 de maio. Quanto ao artigo 22, foi apresentada ainda redação posterior, datada do dia 14 do mesmo mês.

É o necessário a relatar.

6. Passa-se à análise das novas redações para a minuta.

7. Na minuta original, o artigo 22 da Resolução apresentava a seguinte redação:

"Art. 22. A proteção da marca requerida por meio do Protocolo será idêntica à concedida a uma marca registrada no INPI, nas seguintes hipóteses:

I – quando for enviada uma declaração de concessão de proteção;

II – quando for enviada uma declaração de concessão de proteção posterior a uma recusa provisória;

ou

III – quando não for enviada notificação de recusa no prazo de 18 (dezoito) meses da designação ao Brasil.

§1º Conferida a proteção, o INPI enviará à Secretaria Internacional uma notificação de pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação ao Brasil.

§2º O pagamento deverá ser efetuado no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação, observado o processamento continuado previsto na Regra 5bis.

§3º Não efetuado o pagamento no prazo previsto no §2º, a designação ao Brasil será cancelada."

8. Uma segunda versão para o dispositivo foi apresentada em 06 de maio, informando a DIRMA que "o art. 22 foi alterado de forma a indicar que a proteção a uma designação ao Brasil somente será conferida após o pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação ao Brasil. Em caso de não pagamento, a designação ao Brasil será definitivamente arquivada. Este procedimento pode ser adotado no âmbito do Protocolo de Madri, conforme nota de rodapé nº 4, Regra 18ter(1) do Regulamento Comum. Cabe ressaltar que não é necessário informar à SI o arquivamento da designação nesta hipótese, pois é a própria SI que informa ao INPI o cancelamento da designação por falta de pagamento. Desta forma, a redação do art. 22 foi adequada e o inciso V do §1º do art. 40 (renumerado como art. 38) foi excluído".

9. A última versão foi encaminhada em 14 de maio. A manifestação da Procuradoria será realizada, portanto, com base nessa versão.

10. O Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU sugeriu uma revisão da Seção III do Capítulo III da minuta de Resolução, no sentido de que tratasse, de forma ampla, do exame do pedido, da concessão e dos seus efeitos.

11. Sugeriu-se que os artigos 35 a 41 fossem deslocados no texto da minuta, sendo acomodados após o artigo 21, iniciando-se a disciplina do exame do pedido internacional, a fim de tornar o ato normativo mais coeso, lógico e sequencial.

12. Nesse sentido, opinou-se que o conteúdo do comando contido no artigo 21 fosse estendido para contemplar também a previsão do *caput* do artigo 22 ("*a proteção da marca requerida por meio do Protocolo será idêntica à concedida a uma marca registrada no INPI*"), alterando-se o texto na forma que segue:

"Art. __. A inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no País, a partir da data desta designação, e a proteção do registro requerido por meio do Protocolo será idêntica à concedida àquele realizado diretamente junto ao INPI."

13. Com base nas alterações sugeridas pelo Parecer anterior, concluiu-se que, com relação ao artigo 22, a única matéria que restaria a ser tratada seria a disciplina do pagamento da segunda parte da retribuição individual.

14. Opinou-se, portanto, no sentido da revisão do artigo, sugerindo-se que tratasse apenas desse tema, na forma que segue:

"Art. __. Concedida a proteção, caberá ao INPI enviar à Secretaria Internacional notificação para pagamento, por parte do titular, da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, devendo o mesmo ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da referida comunicação.

Parágrafo único. Não realizado o pagamento no prazo previsto no caput, a designação do Brasil será cancelada, ressalvadas as hipóteses em que o processamento da inscrição internacional deva prosseguir por iniciativa do titular junto à Secretaria Internacional, nos termos do Regulamento Comum."

15. Pois bem, encaminhado o Parecer, informa a DIRMA sobre a ulterior modificação, explicando que "as alterações visam adequar o normativo quanto à retribuição individual relativa à designação ao Brasil. Por decisão do Presidente do INPI, o pagamento da retribuição deverá ser efetuado pelo depositante ou titular da inscrição internacional em parcela única. O pagamento será realizado junto à Secretaria Internacional no momento da designação do Brasil. Deste modo, foram retiradas as disposições constantes do art. 22 da minuta acerca da notificação para pagamento da segunda parte da retribuição relativa à designação ao Brasil, bem como a indicação de arquivamento parcial da designação em caso de não pagamento da segunda parte. Cabe ressaltar que, caso o INPI seja informado que

não foi efetuado o pagamento de retribuição referente a uma designação do Brasil anteriormente notificada pela SI, a designação será considerada inexistente." (grifei)

16. A nova redação para o artigo 22 foi assim colocada:

"Art. 22. A proteção da marca requerida por meio do Protocolo será idêntica à concedida a uma marca registrada no INPI, nas seguintes hipóteses:

I – quando for enviada uma declaração de concessão de proteção;

II – quando for enviada uma declaração de concessão de proteção posterior a uma recusa provisória;

ou

III – quando não for enviada notificação de recusa no prazo de 18 (dezoito) meses da designação ao Brasil."

17. Considerando que o tema referente ao pagamento da retribuição foi suprimido da minuta de Resolução, à vista da decisão adotada pela Presidência no sentido de que o mesmo deverá ser efetuado pelo depositante ou titular da inscrição internacional em parcela única, junto à Secretaria Internacional no momento da designação do Brasil, resta esvaziada a proposta de redação para o artigo feita por ocasião da emissão do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

18. Por outro lado, os temas que remanesceriam sob a disciplina do artigo 22, segundo a última versão apresentada pela DIRMA, foram objeto de análise por parte da Procuradoria e acomodados em outros artigos, conforme a ampla revisão sugerida, constando, conforme renumeração dos dispositivos, dos artigos 15, 18 e 20 da versão da minuta consolidada após a análise jurídica realizada. O presente Parecer consolidará, ao final, a referida minuta, para facilitação da visualização do texto.

19. Diante do exposto, opina-se pela supressão do artigo 22 da minuta, não havendo razão para a sua manutenção no texto.

20. Além da alteração do artigo 22, a versão apresentada pela DIRMA em 06 de maio também promoveu alterações em outros artigos anteriormente analisados pela Procuradoria por ocasião da apreciação da minuta original.

21. Foi incluído um §4º no artigo 37 da minuta original, que trata da inclusão do deferimento parcial por meio de recusa provisória total, bem como promovidas outras alterações no dispositivo. O referido artigo disciplina as comunicações a serem encaminhadas pelo INPI à Secretaria Internacional após a designação do Brasil.

22. A nova redação proposta pela DIRMA é a seguinte:

"Art. 37. O INPI enviará à Secretaria Internacional em até 18 (dezoito) meses da notificação da designação ao Brasil:

I – uma notificação de recusa provisória total de proteção de ofício;

II – uma notificação de recusa provisória parcial de proteção de ofício; ou

III – uma declaração de concessão de proteção.

§1º A notificação de recusa provisória total será enviada para comunicar:

I – a existência de prazo para apresentação da documentação de que tratam o §1º, II e o §2º, II do art.

34;

II – a formulação de exigências durante o exame;

III – o sobrestamento do exame;

IV – a decisão de indeferimento da designação;

V – a decisão de deferimento parcial da designação; ou

VI – o arquivamento de ofício da designação ainda pendente de exame, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º A notificação de recusa provisória parcial será enviada para comunicar o arquivamento parcial de ofício da designação ainda pendente de exame, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§3º A declaração de concessão de proteção será enviada para comunicar a decisão de deferimento da designação.

§4º A recusa provisória enviada para comunicar o deferimento parcial da designação, de que trata o inciso V do §1º, informará que:

I – quando interposto recurso contra a decisão, a notificação de concessão de proteção somente será enviada após a decisão da segunda instância administrativa; e

II – quando não interposto recurso contra a decisão, será enviada uma notificação de concessão de proteção em relação aos produtos e/ou serviços para os quais o sinal é registrável."

23. No Parecer anterior, havia sido emitida opinião no sentido da revisão da redação original do comando normativo, nos seguintes termos:

"Art. __. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil:

I – notificação de recusa provisória da proteção; ou

II – declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento da designação.

§1º A notificação de recusa provisória será enviada para comunicar:

I – a existência de prazo para apresentação da documentação de que tratam o §1º, II e o §2º, II do art. 34 (a ser reenumerado);

II – a formulação de exigências durante o exame;

III – o sobrestamento do exame;

IV – a decisão de indeferimento da designação; ou

V – a decisão de deferimento parcial da designação.

§2º A ausência de manifestação, por parte do INPI, no prazo previsto no caput, importará no reconhecimento de concessão da proteção, nos termos do inciso II."

24. Entende-se que as alterações propostas pela DIRMA são coerentes, à vista dos instrumentos colocados à disposição pela Secretaria Internacional para fins de comunicação com o INPI.

25. Contudo, opina-se no sentido de evitar o uso do termo "de ofício", considerando que a recusa poderá ser baseada na interposição de uma oposição, por exemplo, conforme já manifestado no Parecer anterior. No caso de recusa provisória enviada para comunicar o deferimento parcial da designação (§4º da segunda versão), entende-se que os incisos devem estar separados pela partícula "ou" e não "e", por serem hipóteses excludentes. O §3º, constante da 2ª versão, parece desnecessário, por somente repetir o contido no inciso III do caput.

26. Sugere-se a seguinte proposta de redação, aproveitando-se também a encaminhada anteriormente pela Procuradoria:

"Art. __. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil:

I – notificação de recusa provisória total da proteção;

II - notificação de recusa provisória parcial da proteção; ou

III – declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento da designação.

§1º A notificação de recusa provisória total será enviada para comunicar:

I – a existência de prazo para apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 27;

II – a formulação de exigências durante o exame;

III – o sobrestamento do exame;

IV – a decisão de indeferimento da designação;

V – a decisão de deferimento parcial da designação; ou

VI - o arquivamento de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º A notificação de recusa provisória parcial será enviada para comunicar o arquivamento parcial de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§3º A recusa provisória enviada para comunicar o deferimento parcial da designação, de que trata o inciso V do §1º, informará que:

I – quando interposto recurso contra a decisão, a notificação de concessão de proteção somente será enviada após a decisão da segunda instância administrativa; ou

II – quando não interposto recurso contra a decisão, será enviada uma notificação de concessão de proteção em relação aos produtos e/ou serviços para os quais o sinal é registrável.

§4º A ausência de manifestação, por parte do INPI, no prazo previsto no caput, importará no reconhecimento de concessão da proteção, nos termos do inciso III."

27. As alterações impactarão também na revisão do artigo 40 da minuta original. O dispositivo determina que, após a notificação de recusa provisória, o INPI enviará à Secretaria Internacional a decisão final do INPI em relação à designação, podendo ser enviada uma confirmação da recusa ou uma declaração de concessão de proteção posterior.

28. A última versão da minuta encaminhada pela DIRMA ficou assim redigida (renumerado como artigo 38):
"Art. 38. Após a notificação de recusa provisória e concluídos os procedimentos perante o INPI, será enviada à Secretaria Internacional:

I – uma notificação de confirmação da recusa provisória total de proteção de ofício; ou

II – uma declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória, indicando os produtos e serviços para os quais a proteção foi concedida no Brasil.

§1º A confirmação da recusa provisória total será enviada para comunicar:

I – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o indeferimento;

II – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em grau de recurso;

III – o arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida;

IV – o arquivamento definitivo da designação em decorrência da não apresentação da documentação de que tratam o §1º, II e o §2º, II do art. 34; ou

V – a manutenção, em decorrência da não apresentação de recurso, do arquivamento de ofício da designação, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996; ou

VI – a manutenção, em grau de recurso, do arquivamento de ofício da designação, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º A declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada para comunicar:

I – o deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e VI do §1º do art. 37;

II – a manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o deferimento parcial;

III – a manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou

IV – a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

§3º A declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória deverá indicar que a recusa provisória foi retirada nas seguintes hipóteses:

I – deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e VI do §1º do art. 37; e

II – reforma total de indeferimento ou deferimento parcial da designação em grau de recurso."

29. A manifestação da Procuradoria contida no Parecer anterior havia sugerido a alteração da redação para o artigo, analisando a sua versão original, sob o fundamento de que : a) entendeu-se que o uso da expressão "*de ofício*" no inciso I parecia inapropriada, pois também existe a possibilidade de que o INPI informe sobre a recusa após a análise de eventual oposição, hipótese em que terá agido em função da provocação por parte de terceiro; b) os incisos I, II, III e IV do §1º do artigo 40 da minuta apenas reproduziam, *a contrario sensu*, os incisos do §1º do artigo 37, parecendo redundante e desnecessária sua presença no ato normativo, sugerindo-se a sua supressão; c) a redação do §2º parecia incoerente, pois tratava como hipótese de concessão de proteção posterior a manutenção do deferimento parcial da designação em grau recursal; d) sugeriu-se que a previsão contida no inciso V do §1º fosse disciplinada de forma isolada em parágrafo próprio.

30. Sobre a nova redação proposta para o artigo 38 (antigo artigo 40 na versão original), informa a Procuradoria que remanesce a sugestão quanto ao uso da expressão "*de ofício*" no inciso I, entendendo-se ser inapropriada.

31. Quanto ao elenco constante do §1º, a melhor solução parece ser, de fato, a enumeração das hipóteses em que haverá a comunicação de confirmação da recusa provisória total por parte do Brasil. Assim, retifica-se a manifestação constante do Parecer anterior.

32. No que se refere ao §2º da nova versão, informa a DIRMA que será enviada declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória quando houver: I – o deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e VI do §1º do art. 37; II – a manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o deferimento parcial; III – a manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou IV – a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

33. De fato, as hipóteses previstas nos incisos II e III parecem não coadunar-se com a situação em que ocorra uma declaração de concessão de proteção posterior ao envio de uma notificação de recusa provisória. Isso porque tratam de decisões de manutenção do deferimento parcial da designação, não tendo havido reforma da decisão proferida anteriormente. Contudo, aqui parece que o tema está mais afeto à operacionalização dos instrumentos de comunicação existentes e disponíveis entre o INPI e a Secretaria Internacional. Assim, também retifica-se o entendimento externado pela Procuradoria no ponto, considerando-se ser de menor importância a denominação atribuída à comunicação a ser realizada.

34. Por último, a sugestão de que a previsão contida no inciso V do §1º fosse disciplinada de forma isolada em parágrafo próprio parece ter perdido seu objeto, considerando que, conforme afirmado acima, por decisão do Presidente do INPI, o pagamento da retribuição deverá ser efetuado pelo depositante ou titular da inscrição internacional em parcela única, sendo realizado junto à Secretaria Internacional no momento da designação do Brasil.

35. Assim sendo, considerando a nova versão apresentada para o artigo e as sugestões apresentadas pela Procuradoria no Parecer anterior, opina-se pela alteração da sua redação apenas para retirar do texto a expressão "de ofício", constante do inciso I.

36. Também foi apresentada nova versão para o artigo 41 da minuta original (renumerado na última versão da DIRMA para artigo 39).

37. A DIRMA informa que o artigo foi alterado de forma a elencar quais das decisões proferidas pelo INPI seriam comunicadas à Secretaria Internacional.

38. A Procuradoria reitera a sua manifestação proferida no Parecer anterior, parecendo ser desnecessária tal enumeração de hipóteses.

39. Reiterando ainda a manifestação contida no Parecer anterior, é possível, em sede judicial, o proferimento de decisões liminares, algumas vezes mesmo em momento anterior a qualquer tomada de decisão em sede administrativa por parte do INPI. Assim, ressalta-se uma vez mais a necessidade de revisão da redação, tornando também a norma mais clara e enxuta. O texto abaixo sugerido já constava do Parecer anterior e refere-se ao artigo 21 da minuta consolidada ao final da presente manifestação:

"Art. __. O INPI comunicará à Secretaria Internacional sobre a existência de quaisquer decisões administrativas ou judiciais que afetem a proteção de um pedido ou de um registro de marca objeto de uma designação do Brasil, enviando uma declaração indicando a sua situação e, quando aplicável, os respectivos produtos e/ou serviços assinalados."

40. A nova versão da minuta, datada de 6 de maio, indica ainda a inclusão de novo artigo para definir a possibilidade de envio, pelo INPI, de comunicação à Secretaria Internacional acerca da existência de requerimento de caducidade ou de processo administrativo de nulidade em andamento, quando referente à designação do Brasil, por meio da comunicação prevista na Regra 23bis do Regulamento Comum.

41. Entende-se pertinente tal preocupação externada pela DIRMA.

42. De fato, após o deferimento da designação do Brasil, é possível que haja a apresentação de requerimento de caducidade ou processo administrativo de nulidade - PAN. Considerando que o Protocolo não impõe ao titular estrangeiro a obrigação genérica de constituição e manutenção de procurador nacional, independentemente da existência de contencioso administrativo e judicial, entende-se oportuna a possibilidade de que o INPI dê ciência à Secretaria Internacional acerca de tais interposições.

43. Sugere-se a inserção do comando legal através de parágrafo único a ser incluído ao artigo 21 da minuta consolidada da Procuradoria, a fim de harmonizar o texto da Resolução, evitando-se a menção à Regra do Regulamento Comum.
44. Assim, o artigo 21 da minuta consolidada com as alterações sugeridas pela Procuradoria passaria a ter a seguinte redação:
"Art. __. O INPI comunicará à Secretaria Internacional sobre a existência de quaisquer decisões administrativas ou judiciais que afetem a proteção de um pedido ou de um registro de marca objeto de uma designação do Brasil, enviando uma declaração indicando a sua situação e, quando aplicável, os respectivos produtos e/ou serviços assinalados.
Parágrafo único. Havendo requerimento de caducidade ou interposição de processo administrativo de nulidade - PAN, o INPI poderá enviar comunicação à Secretaria Internacional, que terá caráter complementar e não substituirá a notificação publicada no meio de comunicação oficial da Autarquia."
45. A segunda versão da minuta, encaminhada em 06 de maio, apresenta, finalmente, a inclusão de dois artigos (41 e 42) que disciplinam os recursos na sistemática adotada pela Resolução.
46. O artigo 41 limita-se a reproduzir o texto do artigo 212 da LPI. Os artigos 15 e 16 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria, com as sugestões encaminhadas, indicam a desnecessidade do dispositivo:
"Art. __ A inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no País, a partir da data desta designação, e a proteção do registro requerido por meio do Protocolo será idêntica à concedida àquele realizado diretamente junto ao INPI.
Art. __ As marcas objeto de designações do Brasil serão examinadas em conformidade com o previsto na Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1996."
47. Assim, entende-se que a disposição contida no artigo 41 revela-se dispensável, na medida em que é garantido todo o trâmite de exame previsto na LPI às inscrições internacionais que designem o Brasil, o que inclui, evidentemente, a disciplina recursal prevista na Lei n° 9.279/96.
48. O artigo 42, por seu turno, traz hipóteses de irrecorribilidade, informando que não cabe recurso da declaração de concessão de proteção, da recusa provisória de que tratam os incisos I, II e III do §1º do artigo 37 (artigo 18 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria) e da confirmação de recusa provisória total.
49. O Parecer anterior, em seus itens 95 a 97, analisou o artigo 38 da versão original da minuta, opinando no sentido de que as disposições constantes dos §§1º e 2º constituiriam previsões redundantes e desnecessárias à vista do comando contido no artigo 16 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria, considerando ainda o disposto no artigo 212 da LPI, em seus §§1º e 3º, enquanto norma geral.
50. Opinou-se, assim, pela supressão dos parágrafos e a revisão da redação do *caput*, a fim de tornar o comando normativo mais claro. O dispositivo sugerido foi acomodado na minuta consolidada como o artigo 19:
"Art. __. Da recusa provisória referente à decisão de indeferimento ou de deferimento parcial da designação cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias."
51. A fim de harmonizar o texto da Resolução como um todo, sugere-se que o comando contido no artigo 42 da segunda versão da minuta encaminhada pela DIRMA seja transformado em um parágrafo único do referido artigo 19, de forma a que sejam disciplinados os casos de recurso.
52. Contudo, em função de o dispositivo tratar da irrecorribilidade da confirmação de recusa provisória total, disciplinada somente no artigo seguinte, sugere-se que o artigo seja deslocado no texto, ficando situado após o dispositivo que trata das comunicações a serem realizadas após o encaminhamento da notificação de recusa provisória.
53. Opina-se também no sentido de que o dispositivo disponha, em seu *caput*, sobre a recorribilidade das decisões de recusa provisória total ou parcial, à exceção das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do §1º do artigo 37 (artigo 18 na versão consolidada após a análise da Procuradoria) e trate dos demais casos de irrecorribilidade em parágrafo único, incluindo-se também a decisão de declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória (artigo 38, II da segunda versão da minuta encaminhada pela DIRMA), considerando que, *smj*, também não estará sujeita a recurso.

54. Sugere-se o seguinte texto:

"Art. __. Da recusa provisória total ou parcial cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, à exceção das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do §1º do art. 18.

Parágrafo único. Também não cabe recurso:

I - da declaração de concessão de proteção;

II - da declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória; e

III - da confirmação de recusa provisória total."

55. Por fim, ultrapassada a análise das modificações realizadas pela Diretoria de Marcas na versão original da Resolução, verifica-se a necessidade de retificar a manifestação contida no Parecer anterior, no que se refere ao comando contido no artigo 20 da minuta (correspondente ao artigo 14 na versão consolidada pela análise jurídica da Procuradoria).

56. O referido dispositivo determina, em sua versão original, que, ao praticar atos diretamente no INPI, o titular estrangeiro de uma inscrição internacional deva constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, sob pena de extinção da designação do Brasil.

57. O Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, analisando a versão original da minuta, limitou-se a opinar no sentido da revisão da redação, a fim de tornar o comando mais claro ao usuário, e também para que fosse incorporado o parágrafo único ao *caput*, utilizando-se a expressão "*sob pena de*".

58. A releitura do texto da minuta, entretanto, aponta a necessidade de que seja promovida alteração no dispositivo, considerando a sanção imposta ao usuário.

59. Isso porque os artigos 158, §1º, 170 e 171 da LPI determinam ser facultativa a apresentação de defesa, por parte do titular do direito marcário, em caso de interposição de oposição ou processo administrativo de nulidade - PAN.

60. Assim, se a inércia do titular em apresentar manifestação a um questionamento administrativo não gera, por si só, qualquer efeito extintivo em relação ao seu direito, revela-se totalmente desarrazoada eventual sanção que venha a ser imposta nesse sentido em caso de apresentação de resposta através de forma inadequada, por exemplo.

61. Em outras palavras, a Resolução não prevê sanção ao titular em caso de omissão na apresentação de defesa administrativa (e, nesse ponto, atende ao disposto na LPI), mas, por outro lado, determina a extinção do registro de marca no Brasil caso seja apresentada petição que não atenda aos requisitos previstos no ato normativo. Evidentes o desacerto e a desproporção da medida pretendida.

62. Assim sendo, recomenda-se a substituição da sanção prevista na versão original da minuta (extinção da designação do Brasil) por medida que preserve o direito do titular em caso de apresentação de petição que venha desacompanhada de procuração. Nesse sentido, uma possibilidade seria a de determinar que o titular apresente o documento em um prazo, por exemplo, de 60 (sessenta) dias, sob pena do não-conhecimento da manifestação, na forma dos artigos 218 e 219 da LPI.

63. Diante de todo o exposto, recomenda-se a alteração, sugerindo-se a seguinte redação para o artigo:

"Art. __. Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição."

Conclusão

64. A Procuradoria, complementando o Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, retifica seu posicionamento quanto ao disposto no artigo 20 da versão original da

minuta de Resolução, recomendando a sua revisão com base na análise realizada no presente Parecer, identificando a existência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo quanto ao ponto.

65. Quanto às novas versões da minuta apresentadas pela DIRMA, opina-se no sentido de que sejam promovidas as alterações propostas na presente manifestação, sugerindo-se:

- a) a supressão do artigo 22 original;
- b) a alteração do artigo 37 original, correspondente ao artigo 18 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria;
- c) a alteração do artigo 40 original (38 na nova versão encaminhada pela DIRMA), correspondente ao artigo 19 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria;
- d) a alteração do artigo 41 original (39 na nova versão encaminhada pela DIRMA) e do novo artigo 40, correspondentes ao artigo 21 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria;
- e) a supressão do novo artigo 41; e
- f) a alteração do novo artigo 42, correspondente ao artigo 19 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria.

66. Apresenta-se, por fim, o texto consolidado após a análise jurídica realizada pela Procuradoria, caso adotadas todas as providências recomendadas e sugeridas na presente manifestação, em complementação ao Parecer nº 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Os artigos grifados foram objeto de alteração com base na presente manifestação, em relação às modificações anteriormente sugeridas pela Procuradoria. São apontados, entre parênteses, os artigos a serem alterados e as respectivas versões da minuta encaminhadas pela DIRMA.

"Art. 1º Disciplinar o processamento de registros e pedidos de registro de marca no âmbito do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas.

CAPÍTULO I DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução são adotados os seguintes conceitos e definições:

- I – INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial do Brasil;*
- II – Acordo: Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891;*
- III – Protocolo: Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri em 27 de junho de 1989;*
- IV – Regulamento Comum: Regulamento de Execução Comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri;*
- V – Parte Contratante: país ou organização intergovernamental signatária do Protocolo de Madri;*
- VI – Secretaria Internacional: Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual;*
- VII – Cadastro Internacional: coleção oficial dos dados relativos às inscrições internacionais mantida pela Secretaria Internacional;*
- VIII – Pedido internacional: pedido de inscrição internacional depositado no âmbito do Protocolo;*
- IX – Administração de origem: Administração da Parte Contratante na qual a inscrição internacional foi recebida;*
- X – Depositante: pessoa física ou jurídica em nome da qual é depositado um pedido internacional;*
- XI – Pedido de base: pedido de registro de uma marca que foi depositado junto ao INPI e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca;*
- XII – Registro de base: registro de uma marca que foi efetuado pelo INPI e que constitui a base do pedido internacional de inscrição dessa marca;*
- XIII – Inscrição internacional: inscrição de uma marca efetuada no âmbito do Protocolo, contendo os dados da marca e sua situação perante as Partes Contratantes;*
- XIV – Titular: pessoa física ou jurídica em nome da qual uma inscrição internacional foi feita no Cadastro Internacional;*

XV – Designação: pedido de extensão de proteção (“extensão territorial”) nos termos do Artigo 3ter(1) do Protocolo; esse termo significa também essa extensão anotada no Cadastro Internacional;

XVI – Designação posterior: pedido de extensão de proteção (“extensão territorial”) nos termos do Artigo 3ter(2) do Protocolo; esse termo significa também essa extensão anotada no Cadastro Internacional;

XVII – Parte Contratante designada: Parte Contratante para a qual foi solicitada a extensão da proteção (“extensão territorial”) ou para a qual esta mesma extensão foi inscrita no Cadastro Internacional; e

XVIII – Regra: regra constante do Regulamento Comum.

CAPÍTULO II

DOS PEDIDOS INTERNACIONAIS ORIGINADOS NO BRASIL

Seção I

Do idioma

Art. 3º Os pedidos internacionais, apresentados perante o INPI e destinados à Secretaria Internacional, bem como as petições e respectivas comunicações, deverão ser redigidos em espanhol ou em inglês.

Seção II

Dos depositantes

Art. 4º Podem requerer registro internacional de marca as pessoas físicas ou jurídicas nacionais do Brasil, domiciliadas ou que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País, desde que titulares do respectivo pedido ou registro de base perante o INPI.

Seção III

Da certificação

Art. 5º A adequação do pedido internacional, nos termos do art. 4º, será certificada pelo INPI para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional.

Parágrafo único. Caso o pedido não esteja de acordo com o disposto naquele artigo, serão formuladas exigências a serem cumpridas pelo requerente, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Art. 6º A inscrição internacional indicará a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI, desde que o mesmo seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar da referida data.

Parágrafo único. Caso o pedido internacional não seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo previsto no caput, em função da necessidade de cumprimento de eventuais exigências na forma do artigo anterior, a inscrição internacional indicará a data em que o mesmo for efetivamente recebido.

Seção IV

Das irregularidades

Art. 7º Havendo notificação por parte da Secretaria Internacional acerca da existência de irregularidades no pedido internacional, o INPI encaminhará ao requerente:

I – comunicação a respeito da notificação para o cumprimento das correções devidas, devendo o requerente, nesse caso, proceder ao envio das respectivas informações diretamente à Secretaria Internacional; e/ou

II – comunicação acerca das correções realizadas pelo INPI e encaminhadas à Secretaria Internacional.

§1º Havendo notificação encaminhada diretamente ao requerente pela Secretaria Internacional, competirá ao mesmo promover as correções devidas, enviando as respectivas informações àquela entidade.

§2º A ausência de resposta do requerente no prazo de 3 (três) meses, a contar do recebimento da notificação, importará no abandono do pedido de registro internacional.

Seção V

Da cessação dos efeitos do pedido ou registro de base

Art. 8º Em caso de arquivamento ou extinção do pedido ou registro de base, caberá ao INPI informar à Secretaria Internacional, solicitando o cancelamento da inscrição internacional.

Parágrafo único. O pedido de cancelamento poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos e serviços especificados.

Seção VI

Da divisão do pedido ou registro de base

Art. 9º Havendo divisão do pedido ou registro de base, caberá ao INPI informar à Secretaria Internacional.

Seção VII

Das prorrogações, das designações posteriores e das anotações

Art. 10 As solicitações de prorrogações, de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais originadas no Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo nas hipóteses em que, em se tratando de solicitações de anotação de alteração de titularidade:

I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, da assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil;

II – o cessionário for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e

III – a alteração de titularidade referir-se a uma inscrição internacional originada no Brasil.

Parágrafo único. A solicitação de anotação de alteração de titularidade, quando apresentada perante o INPI, será processada em conformidade com as normas aplicáveis à transferência de pedidos ou registros nacionais e, atendidos os requisitos, será encaminhada à Secretaria Internacional.

Seção VIII

Das retificações

Art. 11 As retificações de erros relativos a um pedido internacional, e constantes do Cadastro Internacional, deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, exceto quando o erro for atribuível ao INPI.

Parágrafo único. As retificações de erros atribuíveis ao INPI, e que afetem os direitos provenientes da inscrição internacional, deverão ser solicitadas pelo titular à Autarquia em até 7 (sete) meses a contar da publicação, pela Secretaria Internacional, da informação a ser retificada.

CAPÍTULO III

DAS INSCRIÇÕES INTERNACIONAIS QUE DESIGNAM O BRASIL

Seção I

Do idioma

Art. 12 As comunicações entre a Secretaria Internacional e o INPI, relativas à designação do Brasil, serão redigidas em espanhol ou em inglês.

Parágrafo único. A lista de produtos e serviços referentes a eventuais anterioridades impeditivas, a ser encaminhada pelo INPI para fins de recusa provisória, indeferindo ou deferindo parcialmente a designação do Brasil, poderá ser redigida em português.

Art. 13 Os requerimentos referentes a designações do Brasil, bem como qualquer documento que os acompanhe, apresentados diretamente ao INPI, deverão ser apresentados em português.

Parágrafo único. Os documentos redigidos em língua estrangeira deverão estar acompanhados de tradução simples.

Seção II

Dos atos praticados diretamente no INPI

Art. 14 Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contados da prática do ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição. (artigo 20 da 1ª versão da minuta)

Seção III

Do exame, da concessão e dos efeitos

Art. 15 A inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no País, a partir da data desta designação, e a proteção do registro requerido por meio do Protocolo será idêntica à concedida àquele realizado diretamente junto ao INPI.

Art. 16 As marcas objeto de designações do Brasil serão examinadas em conformidade com o previsto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 17 A notificação da designação do Brasil será publicada na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo único. O titular da inscrição internacional será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Art. 18. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil:

I – notificação de recusa provisória total da proteção;

II - notificação de recusa provisória parcial da proteção; ou

III – declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento da designação.

§1º A notificação de recusa provisória total será enviada para comunicar:

I – a existência de prazo para apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 27;

II – a formulação de exigências durante o exame;

III – o sobrestamento do exame;

IV – a decisão de indeferimento da designação;

V – a decisão de deferimento parcial da designação; ou

VI – o arquivamento de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§2º A notificação de recusa provisória parcial será enviada para comunicar o arquivamento parcial de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996.

§3º A recusa provisória enviada para comunicar o deferimento parcial da designação, de que trata o inciso V do §1º, informará que:

I – quando interposto recurso contra a decisão, a notificação de concessão de proteção somente será enviada após a decisão da segunda instância administrativa; ou

II – quando não interposto recurso contra a decisão, será enviada uma notificação de concessão de proteção em relação aos produtos e/ou serviços para os quais o sinal é registrável.

§4º A ausência de manifestação, por parte do INPI, no prazo previsto no caput, importará no reconhecimento de concessão da proteção, nos termos do inciso III. (artigo 37 da 2ª versão da minuta)

Art. 19 (alterado e deslocado no texto). (artigo 42 da 2ª versão da minuta)

Art. 19. Após a notificação de recusa provisória e concluídos os procedimentos perante o INPI, será enviada à Secretaria Internacional:

I – uma notificação de confirmação da recusa provisória total de proteção; ou

II – uma declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória, indicando os produtos e serviços para os quais a proteção foi concedida no Brasil.

§1º A confirmação da recusa provisória total será enviada para comunicar:

I – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o indeferimento;_

II – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em grau de recurso;_

III – o arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida;_

IV – o arquivamento definitivo da designação em decorrência da não apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 27; ou

V – a manutenção, em decorrência da não apresentação de recurso, do arquivamento de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996; ou

VI – a manutenção, em grau de recurso, do arquivamento de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996._

§2º A declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada para comunicar:

I – o deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e VI do §1º do art. 18;_

II – a manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o deferimento parcial;_

III – a manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou

IV – a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso._

§3º A declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória deverá indicar que a recusa provisória foi retirada nas seguintes hipóteses:

I – deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III e VI do §1º do art. 18; e

II – reforma total de indeferimento ou deferimento parcial da designação em grau de recurso. (artigo 38 da 2ª versão da minuta)

Art. 20. Da recusa provisória total ou parcial cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, à exceção das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do §1º do art. 18.

Parágrafo único. Também não cabe recurso:

I - da declaração de concessão de proteção;_

II – da declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória; e

III – da confirmação de recusa provisória total. (artigo 42 da 2ª versão da minuta)

Art. 21 O INPI comunicará à Secretaria Internacional sobre a existência de quaisquer decisões administrativas ou judiciais que afetem a proteção de um pedido ou de um registro de marca objeto de uma designação do Brasil, enviando uma declaração indicando a sua situação e, quando aplicável, os respectivos produtos e/ou serviços assinalados.

Parágrafo único. Havendo requerimento de caducidade ou interposição de processo administrativo de nulidade - PAN, o INPI poderá enviar comunicação à Secretaria Internacional, que terá caráter complementar e não substituirá a notificação publicada no meio de comunicação oficial da Autarquia. (artigos 39 e 40 da 2ª versão da minuta)

Art. 22 (suprimido), (artigo 22 das 2ª e 3ª versões da minuta)

Seção IV

Da prorrogação

Art. 22 A prorrogação da inscrição internacional em relação ao Brasil deverá ser solicitada pelo titular junto à Secretaria Internacional, a fim de que continue produzindo efeitos no País.

Parágrafo único. As designações do Brasil pendentes de exame e relativas a inscrições internacionais que não forem prorrogadas ao fim da sua vigência serão arquivadas, sendo extintas aquelas que tiverem sido concedidas.

Seção V

Da substituição

Art. 23 O titular de inscrição internacional que designa o Brasil poderá solicitar a anotação da substituição do registro nacional, também de sua titularidade, pela inscrição internacional, desde que:

I - os produtos e/ou serviços listados no registro nacional sejam idênticos àqueles constantes da inscrição internacional em relação ao País; e

II - o registro nacional seja anterior ao pedido de extensão da inscrição internacional em relação ao Brasil.

§1º O INPI decidirá acerca da solicitação de substituição, cabendo recurso da referida decisão no prazo de 60 (sessenta) dias.

§2º Deferida a solicitação de substituição, caberá ao INPI informar à Secretaria Internacional acerca da respectiva anotação.

Seção VI

Da transformação

Art. 24 Quando uma inscrição internacional que designar o Brasil for cancelada a pedido da Administração de Origem, o titular da inscrição poderá, no prazo de 3 (três) meses a contar da data do cancelamento, solicitar ao INPI a transformação da designação em um pedido ou registro nacional da mesma marca.

§1º O cancelamento de que trata o caput poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos e serviços especificados.

§2º No registro decorrente de transformação, serão mantidos:

I – a data de depósito da designação;

II – a data da prioridade, quando houver; e

III – o período de vigência da designação.

§3º No pedido decorrente de transformação, serão mantidas:

I – a data de depósito da designação; e

II – a data da prioridade, quando houver.

§4º Os atos praticados em relação à designação serão aproveitados desde que realizados até a data do cancelamento da inscrição internacional.

§5º As comunicações enviadas pelo INPI mas não recepcionadas pela Secretaria Internacional serão novamente encaminhadas, sendo reabertos eventuais prazos aplicáveis.

Seção VII

Das designações posteriores e das anotações

Subseção I

Do requerimento

Art. 25 As solicitações de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais que designam o Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo nas hipóteses em que, em se tratando de solicitações de anotação de alteração de titularidade:

I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, da assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil;

II – o cessionário for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e

III – a alteração de titularidade produzir efeitos em relação a uma designação do Brasil.

Parágrafo único. A solicitação de anotação de alteração de titularidade, quando apresentada perante o INPI, será processada em conformidade com as normas aplicáveis à transferência de pedidos ou registros nacionais e, atendidos os requisitos, será encaminhada à Secretaria Internacional.

Subseção II

Dos efeitos das anotações

Art. 26 As seguintes anotações, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscrição internacional e aplicáveis ao Brasil como parte contratante designada, produzirão os mesmos efeitos de uma anotação realizada diretamente junto ao INPI:

- I – alteração de nome e endereço do titular;*
- II – alteração de titularidade;*
- III – restrição da lista de produtos e serviços;*
- IV – renúncia da designação;*
- V – cancelamento da inscrição internacional; e*
- VI – fusão de inscrições internacionais.*

§1º No prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação, o INPI poderá comunicar à Secretaria Internacional que as anotações previstas nos incisos II e III não produzirão efeitos no Brasil, indicando as razões para a recusa e as condições para a apresentação de recurso face à referida decisão.

§2º O INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final sobre a recusa da anotação.

§3º A alteração de titularidade, prevista no inciso II, deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos no Brasil.

Seção VIII

Das marcas coletivas e de certificação

Art. 27 Havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI notificará a Secretaria Internacional acerca da recusa provisória, informando que o requerente, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da referida notificação, deverá apresentar:

I - na hipótese de marca coletiva, declaração, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca coletiva são pessoas jurídicas representativas da coletividade, acompanhada de regulamento de utilização, em língua portuguesa, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca;

II – na hipótese de marca de certificação, declaração, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca de certificação não possuem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, e informação, em língua portuguesa, sobre as características do produto ou serviço objeto de certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Seção IX

Da divisão

Art. 28 O titular de uma inscrição internacional poderá solicitar junto ao INPI a divisão da designação do Brasil em relação aos produtos e serviços ali contidos.

Parágrafo único. A solicitação de divisão será processada de acordo com as normas aplicáveis à divisão de pedidos ou registros nacionais, cabendo ao INPI enviar comunicação acerca da divisão à Secretaria Internacional.

Seção X

Das retificações

Art. 29 Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação relativa a uma inscrição internacional, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil.

Parágrafo único. O INPI poderá enviar à Secretaria Internacional, em até 18 (dezoito) meses a contar do recebimento da notificação de retificação, uma recusa provisória de proteção de ofício, decorrente do reexame, podendo ocorrer a convalidação ou anulação dos atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.

CAPÍTULO IV

DA VIGÊNCIA

Art. 30 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação."

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402003387201945 e da chave de acesso 29e85117

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 262121340 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 21-05-2019 14:43. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
