



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. 00016/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.005938/2019-13

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

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

1. Consulta sobre a possibilidade de pagamento de retribuição em parcela única e de utilização de idioma único para o recebimento de pedidos internacionais no âmbito da operacionalização do INPI para o Protocolo de Madri.
2. Identificados óbices jurídicos ante as disposições contidas no Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2019, que aprovou os textos do Protocolo de Madri e do respectivo Regulamento Comum pelo Congresso Nacional.
3. Ratificação do entendimento firmado no Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e retificação da manifestação contida no Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU quanto aos itens 13 a 19.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 24 de maio de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nota técnica sobre a operacionalização da Autarquia para a adesão ao Protocolo de Madri, relativo ao registro internacional de marcas.

2. A consulta refere-se ao pagamento da retribuição devida em uma única parcela - Artigo 8(7) do Protocolo - e à utilização de idioma único (inglês) - Regra 6(1) do Regulamento Comum - para o recebimento de pedidos internacionais como escritório de origem.

3. As referidas questões têm impacto na minuta de Resolução a ser editada pelo INPI que disporá sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

4. A nota técnica é acompanhada do texto final do Projeto de Decreto Legislativo nº 860-B, de 2017, que "*aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica*".

É o necessário a relatar.

5. A Procuradoria já se manifestou em 2 (duas) oportunidades sobre a minuta de Resolução a ser editada pelo INPI sobre o tema.

6. O Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, analisando a versão original da minuta, apontou como óbices jurídicos à sua publicação 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, opinando-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.

7. Em maio do corrente ano foi encaminhada nova consulta à Procuradoria, apresentando-se a inclusão de novos artigos, bem como a alteração de alguns que já constavam da minuta original da Resolução, através de duas novas versões do texto.

8. O Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, complementando o Parecer anterior, retificou o posicionamento da Procuradoria quanto ao disposto no artigo 20 da versão original da minuta de Resolução, recomendando a sua revisão ante a existência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo quanto ao ponto.

9. Opinou-se também no sentido de que fossem promovidas a supressão do artigo 22 original, a alteração do artigo 37 original, correspondente ao artigo 18 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria, 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, 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, a supressão do novo artigo 41 e a alteração do novo artigo 42, correspondente ao artigo 19 da minuta consolidada após a análise da Procuradoria.

10. A presente manifestação, em complementação às anteriores, refere-se à nota técnica elaborada em 8 de maio e que versa sobre a possibilidade de pagamento da retribuição devida em apenas uma parcela e a adoção de um único idioma (inglês) no âmbito da operacionalização do INPI para o Protocolo de Madri.

11. Em primeiro lugar, no que se refere à possibilidade de que o INPI adote como idioma único o inglês, no âmbito da operacionalização do INPI para o Protocolo de Madri, nos referimos aos itens 66 a 72 do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que já havia tratado do tema.

12. Ali afastou-se tal possibilidade, em atenção ao disposto no artigo 1º, VI do Projeto de Decreto Legislativo nº 860-B de 2017.

13. Transcreve-se a manifestação:

"66. Os artigos 17, 18 e 19, por sua vez, inauguram o Capítulo III da minuta, que dispõe sobre as inscrições internacionais que designam o Brasil.

67. Os referidos artigos dispõem que as comunicações entre o INPI e a Secretaria Internacional, no que se refere às inscrições internacionais que designem o País, serão redigidas em inglês. No caso de requerimentos apresentados pelos usuários diretamente ao INPI, os mesmos deverão ser apresentados em português.

68. Em primeiro lugar, parece que os artigos 17 e 18 não encontram-se em consonância com a opção realizada pelo País e constante do artigo 1º, VI do Projeto de Decreto Legislativo nº 860-B de 2017.

69. O referido Projeto, em tramitação perante o Congresso Nacional, aprova os textos do Protocolo de Madri e prevê, no citado inciso do artigo 1º, que o Brasil elege os idiomas espanhol e inglês, nos termos da Regra 6(1) do Regulamento Comum.

70. Registre-se que o próprio artigo 3º da minuta de Resolução prevê a adoção dos referidos idiomas com relação aos pedidos internacionais originados no Brasil.

71. Por outro lado, também deve ser apontada mais uma vez a inconveniência acerca da menção, nos dispositivos da minuta, das Regras do Regulamento Comum, tal como previsto no parágrafo único do artigo 17. Nesse caso, opina-se no sentido de relacionar a lista de produtos e serviços, referentes às anterioridades, à recusa provisória, prevista no Regulamento e na minuta de Resolução, mais adiante. Nessas hipóteses, segundo o Regulamento e smj, é admitido o uso do vernáculo.

72. Assim sendo, dado o óbice verificado em relação aos instrumentos de adesão do Brasil ao Protocolo, recomenda-se a substituição dos artigos 17 e 18 por um único artigo, a fim também de tornar mais fácil a compreensão do comando:

'Art. __. 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." (grifos do original)

14. O referido Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado recentemente também no Senado Federal sob o nº 98, de 2019.

15. Assim sendo, ratifica a Procuradoria o contido no Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU a respeito do tema, oportunidade em que, analisando a versão original da minuta, apontou-se como óbices jurídicos à sua publicação o contido nos artigos 17 e 18, eis que em dissonância com dispositivos constantes dos instrumentos de adesão do Brasil ao Protocolo.

16. A possibilidade de pagamento da retribuição devida em apenas uma parcela também encontra óbice no disposto no artigo 1º, IV do Projeto de Decreto Legislativo.

17. O referido Projeto assim dispõe:

"Art. 1º Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulação das seguintes declarações e notificações:

.....
IV - Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(7) do Protocolo de Madri, é constituída por 2 (duas) partes, a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil, e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da regra 34(3)(a) do Regulamento Comum;" (grifei)

18. Tal opção, referente ao recebimento de retribuição devida pelo depósito e concessão em duas partes, consta do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, em sua Regra 34(3)(a).

19. Como mencionado, trata-se de uma faculdade colocada à disposição do País aderente, que declara, perante a Secretaria Internacional, sua intenção em exercê-la.

20. Note-se, portanto, que a operacionalização no âmbito do INPI está adstrita a tal opção realizada pelo Brasil que, enquanto vigente, impedirá qualquer previsão quanto ao pagamento de depósito e concessão de registro de marcas em uma única parcela, a ser paga no momento do depósito.

21. Diante de todo o exposto, serve a presente manifestação para retificar o contido no Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU quanto aos seus itens 13 a 19, recomendando-se a manutenção de artigo na minuta de Resolução que trate da comunicação a ser enviada pelo INPI à Secretaria Internacional para fins de notificação para pagamento, por parte do titular, da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil.

22. Assim, reitera-se a sugestão realizada por ocasião da edição do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU quanto à redação do referido artigo:

"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."

Conclusões

23. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante do exposto, ratifica o contido no Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU a respeito da impossibilidade de utilização de idioma único (inglês) para o recebimento de pedidos internacionais, ante a existência de óbice jurídico em função do contido no artigo 1º, VI do Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2019.

24. A possibilidade de pagamento da retribuição devida pelo depósito e concessão em apenas uma parcela também encontra óbice no referido Projeto de Decreto Legislativo (artigo 1º, IV), razão pela qual a Procuradoria retifica sua manifestação contida no Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, recomendando a manutenção de artigo na minuta de Resolução que trate do pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 28 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) 52402005938201913 e da chave de acesso 10d1b843

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 267604125 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 28-05-2019 12:16. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.