



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. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002737/2019-56

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Registro de Marca em Sistema Multiclasse

1. Análise de minuta de Resolução dispondo sobre o registro de marca em sistema multiclasse.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução, salvo no que se refere ao contido no artigo 9º, eis que em dissonância com o disposto no artigo 162 da LPI.
4. O sistema multiclasse permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice, inexistindo vedação para a sua adoção no ordenamento jurídico brasileiro.
5. Necessidade de revisão dos motivos da prática do ato, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri, bem como de explicitação acerca da possibilidade de transferência parcial de direitos no sistema multiclasse, além da alteração de dispositivos, de forma a harmonizar o texto da Resolução.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 1º de março de 2019, submete à apreciação da Procuradoria proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca em sistema multiclasse.

2. A referida minuta havia sido anteriormente encaminhada à Procuradoria, sendo objeto de reunião no dia 11 de fevereiro com a DIRMA, retornando na oportunidade para apreciação, acompanhada de notas sobre os seus dispositivos para fins de contextualização.

É o necessário a relatar.

3. O INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de Nice (NCL, na sigla em inglês), que possui uma lista de 45 classes com informações sobre os diversos tipos de produtos e serviços e o que pertence a cada classe, sendo que o sistema de classificação é dividido entre produtos, listados nas classes 1 a 34, e serviços, listados nas classes 35 a 45.

4. O Brasil, até então, apresenta-se entre os países que permitem, em seus sistemas marcários, o pedido de registro de marca em apenas uma classe de produtos ou serviços, ao lado de Argentina, Bolívia, China, Equador, Egito, Israel, entre outros. Por outro lado, Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Itália, França, Hungria, Nova Zelândia, Peru e Rússia são exemplos de países que admitem a especificação de mais de uma classe para a identificação de produtos ou serviços.

5. O Manual de Marcas do INPI, instituído pela Resolução INPI/PR nº 142/2014, determina que, ao proceder-se ao depósito de um pedido de registro de marca, o usuário deve proceder à escolha dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar, procedendo a essa especificação. Dispõe ainda o Manual que todos os produtos ou serviços escolhidos devem ser enquadrados em apenas uma classe, sendo tal classificação utilizada para a busca de anterioridades.

6. O Protocolo de Madri, que trata do registro internacional de marcas, cujo objetivo é o de permitir a proteção automática em vários países através de um único depósito diretamente em um escritório nacional ou regional, prevê a possibilidade de que o usuário, no ato do depósito, indique mais de uma classe referente à Classificação de Nice para as quais busca a proteção dos seus produtos ou serviços, conforme disposto no item 2 do seu artigo 3º:

*"(2) The applicant must indicate the goods and services in respect of which protection of the mark is claimed and also, if possible, the corresponding **class or classes** according to the classification established by the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks. If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify the goods and services in the appropriate **classes** of the said classification. The indication of **classes** given by the applicant shall be subject to control by the International Bureau, which shall exercise the said control in association with the Office of origin. In the event of disagreement between the said Office and the International Bureau, the opinion of the latter shall prevail." (grifei)*

7. A iminente adesão do Brasil ao referido Protocolo trará, portanto, uma importante mudança de paradigma pois, até o momento, o INPI restringe-se a conceder pedidos de registro de marca em apenas uma classe, de acordo com os produtos ou serviços indicados pelo depositante, adotando, portanto, o sistema monoclasse.
8. A edição da presente Resolução, diante desse cenário, tem por escopo adequar o sistema nacional de registro de marcas ao sistema internacional, através do qual admite-se a indicação de mais de uma classe de produtos ou serviços de acordo com a Classificação de Nice.
9. Assim, como preliminar, cumpre analisar se o tema ora sob análise - a possibilidade de registrar-se uma marca em sistema multiclasse, ou seja, permitir que o depositante de um pedido de registro de marca especifique mais de uma classe para assinalar produtos ou serviços - ofende o ordenamento jurídico vigente.
10. Denis Borges Barbosa já havia vislumbrado a necessidade de que o País passasse a admitir a possibilidade de registro em sistema multiclasse, a fim de harmonizar-se com o procedimento referente ao registro internacional de marcas, via Protocolo de Madri:
- "A fim de evitar quebra da isonomia de tratamento entre os depositantes de pedido de registro nacionais e os titulares de registros internacionais com pedidos de extensão para o Brasil, sugere-se que o INPI passe a admitir pedidos de registro nacionais multi-classes, com a cobrança nos pedidos de extensão recebidos via Protocolo de idênticos valores de emolumentos, para cada classe protegida, dos praticados para os pedidos nacionais."*^[1]
11. Cumpre, nesse passo, verificar se a Lei nº 9.279/96 (LPI) admitiria ou não o referido regime.
12. Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que não encontra-se na LPI qualquer determinação no sentido de que o pedido de registro de marca deva especificar apenas uma classe de produtos ou serviços.
13. Aliás, o artigo 157 é o único dispositivo onde o legislador mencionou o termo "classe", *in verbis*:
- "Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e **classe**, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente."* (grifei)
14. O citado dispositivo refere-se ao artigo 155, estando ambos situados no Capítulo VIII, que trata do depósito do pedido de registro de marca.
15. O artigo 155, por sua vez, não trata da indicação de classe ou classes como requisito no ato do depósito do pedido:
- "Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*
I - requerimento;
II - etiquetas, quando for o caso; e
III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento."
16. O Manual de Marcas do INPI (item 5.4.2) prevê que, caso haja incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, seja verificada a possibilidade de alteração de ofício, podendo ser formulada exigência para que o requerente reapresente especificação indicando produtos ou serviços de uma única classe, devendo a mesma ser cumprida de acordo com a edição da Classificação de Nice em vigor à data de depósito do pedido. Ou seja, verifica-se que a classificação cabe, em última análise, à própria Autarquia, que pode inclusive proceder à sua alteração de ofício, independentemente da indicação realizada pelo usuário.
17. Nesse sentido, João da Gama Cerqueira disserta sobre a classificação (indicação da classe para o pedido de registro):
- "A classificação, na lei vigente, é um serviço de ordem interna, destinada exclusivamente a facilitar a organização dos arquivos e as buscas relativas às marcas, não influndo mais na concessão dos registros."*^[2]
18. Assim sendo, entende-se que a especificação (ou a correta especificação) da classe por parte do usuário não figura como requisito essencial para o processamento de um pedido de registro de marca.
19. Nesse sentido, o próprio texto do Protocolo de Madri, que inclusive dispõe que, caso o usuário não proceda à especificação das classes, o Escritório Internacional procederá à classificação (*"If the applicant does not give such indication, the International Bureau shall classify the goods and services in the appropriate classes of the said classification"*).

20. Verificada a inexistência de previsão a respeito da especificação de classe ou classes no artigo 155, cumpre sejam analisados os termos do artigo 157, ao dispor sobre "*dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe*".
21. De forma a harmonizar a interpretação do texto da LPI, uma vez que o artigo 155 não trata da especificação de classe ou classes, repita-se, aqui parece que o legislador quis fazer alusão aos produtos ou serviços, de uma forma genérica, que serão protegidos pelo registro.
22. O dispositivo (artigo 157 da LPI) cuida da possibilidade do aproveitamento do ato de depósito, mesmo nas hipóteses em que o mesmo não atenda formalmente ao disposto no artigo 155.
23. Assim, entende-se que, ao mencionar "*dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe*", esteja o dispositivo permitindo o aproveitamento do pedido, mesmo que formalmente inapropriado, mas quando o mesmo indicar ao menos o depositante, o sinal marcário que se pretende registrar e os serviços ou produtos especificados. Reforça esse entendimento a inteligência do artigo 220 da LPI:
"Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis."
24. Nesse sentido, pode-se concluir que o referido artigo, ao usar o termo "classe", parece referir-se apenas à especificação, de uma forma genérica, das atividades/serviços ou produtos para os quais busca-se a proteção do sinal marcário pretendido (e que deve constar do requerimento previsto no inciso I do artigo 155 da própria LPI), como um dos elementos mínimos para aproveitamento do ato de depósito (ao lado da identificação do depositante e do sinal marcário), razão pela qual não é dado concluir pela impossibilidade da adoção do sistema multiclasse exclusivamente em função do disposto no artigo 157 da LPI.
25. Por outro lado, poder-se-ia cogitar a respeito da conformação da adoção do sistema multiclasse em face de outros dispositivos da LPI.
26. O artigo 124 da LPI, em seus incisos, trata das hipóteses de irregistabilidade de sinais como marca, dispondo, em seu inciso XIX:
*"Art. 124. Não são registráveis como marca:
.....
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, **de marca alheia registrada**, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;"* (grifei)
27. A vedação legal refere-se, evidentemente, à existência de titularidades diversas, ou seja, de registros de marca de titulares diversos, o que não é o caso do sistema multiclasse, onde o depositante formula pedido de registro em mais de uma classe, sendo o único titular do direito.
28. O artigo 125 da LPI, por seu turno, cuida do registro de marca de alto renome:
*"Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, **em todos os ramos de atividade**."* (grifei)
29. O registro de marca de alto renome pressupõe, como dispõe o artigo 125 da LPI, a proteção em todos os ramos de atividade. Não é o caso do sistema multiclasse, pois aqui o usuário deve informar as classes da Classificação de Nice para as quais pretende a proteção marcária, sendo descabida a hipótese de uma extensão indiscriminada para todas as classes de serviços ou produtos.
30. Por fim, voltando ao artigo 155 da LPI, também deve ser afastada a possibilidade de violação ao disposto em seu caput, abaixo grifado, em função da previsão de o pedido referir-se a apenas um sinal distintivo:
*"Art. 155. O pedido deverá referir-se **a um único sinal distintivo** e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterà:
I - requerimento;
II - etiquetas, quando for o caso; e
III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de não ser considerado o documento."* (grifei)
31. Ora, o pedido de registro formulado em sistema multiclasse pressupõe a especificação de produtos ou serviços em mais de uma classe da Classificação de Nice, mas sempre em função de um único sinal distintivo.
32. O que se pretende, com a adoção do sistema, é que o sinal venha a ser registrado nas diversas classes indicadas pelo usuário, passando-se a admitir uma especificação plural, em contraposição ao registro em classe única, inexistindo, portanto, violação ao citado texto legal.

33. Diante de todo o exposto, conclui-se, *a priori*, pela inexistência de vedação legal constante na LPI para a adoção do sistema multiclasse.
34. Ultrapassado o ponto, passa-se à análise dos elementos do ato administrativo: a edição da Resolução pela Autarquia.
35. O motivo, o qual compreende as razões de fato e de direito, constitui o primeiro elemento do ato administrativo a ser analisado, justificando a sua prática.
36. *In casu*, os motivos que ensejam a realização do ato referem-se justamente à inexistência de óbice legal à adoção do sistema multiclasse para registro de marca, bem como a necessidade de assegurar maior qualidade, transparência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de marca e o desenvolvimento dos meios que viabilizam o tratamento, pelo INPI, dos mesmos em tal sistema, conforme justificativas trazidas pela própria Resolução.
37. Ocorre que, além dos citados acima, constata-se que a eminente adesão do País ao Protocolo de Madri (o que criará uma rota para pedidos internacionais de registro de marca) parece ser o motivo principal para a edição da presente Resolução. Isso porque será garantida, com a sua edição, paridade de procedimentos entre os pedidos nacionais e os internacionais, permitindo-se aos primeiros também a adoção do sistema multiclasse.
38. Assim, ante a existência de vício, recomenda-se a inclusão de tal motivo nas razões constantes do texto da minuta de Resolução.
39. Quanto à competência da autoridade administrativa, ressalte-se que a atribuição do Presidente do INPI para expedir a presente Resolução encontra-se prevista no artigo 17, inciso XI, da Estrutura Regimental do INPI, aprovada pelo Decreto nº 8.854, de 22 de setembro de 2016, e inciso XII do artigo 152 do Regimento Interno, aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017.
40. A Resolução também será assinada pelo Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, que possui competência para propor a edição de atos administrativos necessários à normatização dos procedimentos nessas matérias, conforme disposto no artigo 19 da Estrutura Regimental da Autarquia, bem como no inciso XIII do art. 156 do referido Regimento Interno.
41. Quanto à forma do ato administrativo, cabe mencionar que a espécie normativa eleita mostra-se em conformidade com a Instrução Normativa INPI/PR nº 02, de 2013, que dispõe sobre a expedição de atos normativos pelas unidades do INPI.
42. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo normativo, passa-se ao exame do conteúdo.
43. O artigo 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo, expondo que a Resolução visa à disciplina do registro de marca em sistema multiclasse.
44. O artigo 2º dispõe que o registro de marca em sistema multiclasse deverá conter especificação de produtos ou serviços relativos a uma ou mais classes da Classificação Internacional de Nice.
45. Contudo, considerando-se que trata-se de uma faculdade colocada à disposição do usuário, sugere-se a substituição do verbo "deverá". A própria nota (anexo) explica o instituto como a "*possibilidade de reivindicação pelo requerente de produtos ou serviços pertencentes a uma ou mais classes de Nice por processo*".
46. Assim, sugere-se a alteração de redação, aproveitando-se ainda a oportunidade para buscar estabelecer uma definição sobre o sistema multiclasse, esclarecendo-se ainda sobre a impossibilidade de reivindicação de classes após o depósito, tal como salientado na nota (anexo):
"Art. 2º O pedido de registro de marca em sistema multiclasse, nos termos da presente Resolução, permite a especificação de produtos ou serviços relativos a mais de uma classe da Classificação Internacional de Nice. Parágrafo único. A referida especificação deve ser feita no ato do depósito do pedido de registro."
47. O artigo 3º determina que a registrabilidade do sinal será analisada separadamente em cada classe.
48. Aqui sugere-se a inclusão da expressão "sinal marcário", a fim de adequar o texto do dispositivo ao disposto no artigo 4º:
"Art. 3º Em pedidos de registro de marca em sistema multiclasse, a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe."

49. O artigo 4º dispõe sobre as situações de deferimento, indeferimento e deferimento parcial do pedido de registro em sistema multiclasse. Recomenda-se a inclusão de vírgula em cada inciso do *caput* após os referidos termos e a substituição da partícula "ou" por "e/ou" no inciso III, considerando-se que trata-se de hipóteses distintas, mas que também podem ser concomitantes. Por fim, sugere-se a alteração da redação do parágrafo único, substituindo-se a expressão "na hipótese de" :
- "Art. 4º O exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em:*
I – Deferimento, quando o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma classe;
II – Indeferimento, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as classes;
III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes e/ou quando houver restrição na especificação de produtos e serviços.
Parágrafo único. Existindo anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado."
50. O artigo 5º cuida da decisão quanto ao deferimento parcial, enquanto que o artigo 6º dispõe sobre o cabimento de recurso.
51. Sugere-se a alteração da redação do artigo 5º, inclusive com a substituição da partícula "ou" por "e/ou", considerando-se que trata-se de hipóteses distintas, mas que também podem ser concomitantes, tal como mencionado no artigo 4º, inciso III. Recomenda-se também a supressão do artigo 6º, incorporando-o ao próprio artigo 5º:
- "Art. 5º No deferimento parcial serão indicadas as classes nas quais o pedido de registro for indeferido e/ou as restrições na especificação de produtos e serviços, cabendo recurso da referida decisão."*
52. O artigo 7º cuida do pagamento das retribuições previstas no artigo 162 da LPI no caso de deferimento parcial, dispondo que o prazo para pagamento da retribuição referente à concessão nas classes em que ocorrer o deferimento será contado a partir do deferimento parcial.
53. Sugere-se a alteração da redação, harmonizando-se o texto com os demais dispositivos, ressaltando-se ainda o entendimento de que eventual recurso contra o deferimento parcial não suspende a exigibilidade do pagamento das retribuições referentes às classes em que ocorreu o deferimento. Essa parece ser a lógica pretendida pela Resolução:
- "Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso.*
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se às retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido e em que houver restrição na especificação de produtos ou serviços."
54. O artigo 8º trata do pagamento das retribuições relativas à concessão do pedido de registro nas classes onde o mesmo havia sido indeferido, após a reforma da decisão de indeferimento. Assim, determina que o prazo para pagamento será contado a partir da prolação da decisão referente ao recurso apresentado.
55. A redação apresentada não parece clara, considerando-se ainda a utilização da expressão "classes reformadas", de difícil compreensão. Sugere-se a sua alteração na forma que segue:
- "Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso, nos termos do art. 6º, deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da prolação da respectiva decisão de deferimento."*
56. O artigo 9º determina que o pedido será definitivamente arquivado em relação às classes cujo pagamento não for efetuado nos prazos previstos pela Resolução.
57. O artigo 162 da LPI dispõe:
- "Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.*
*Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, **sob pena de arquivamento definitivo do pedido.**" (grifei)*
58. A redação proposta pelo artigo 9º da Resolução trata da possibilidade de proceder-se ao arquivamento de parte do pedido de registro, caso não ocorra o pagamento das retribuições respectivas às classes nos quais o mesmo foi deferido.
59. Aqui parece haver uma inadequação ao texto da LPI pois, seja no sistema monoclasa, até então adotado como prática única pelo INPI, seja no sistema multiclasse, de que trata a novel Resolução, está-se diante, em qualquer dos casos, de um único pedido de registro de marca, que será registrado em uma classe (no primeiro caso) ou em mais de uma (no último).

60. Assim, é razoável entender que, nos termos do artigo 162 da LPI, a falta de pagamento das retribuições nos prazos ali previstos tem como consequência o arquivamento do pedido de registro, não havendo possibilidade de promoção de um arquivamento parcial por esse motivo, referente apenas a determinadas classes.

61. Isso posto, opina-se no sentido da alteração da redação do artigo 9º, à vista da sua inadequação em relação ao disposto no artigo 162 da LPI, sugerindo-se a seguinte redação:

"Art. 9º O pedido será definitivamente arquivado, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento, caso o pagamento previsto nos artigos 7º e 8º não seja efetuado nos prazos ali previstos."

62. O artigo 10 dispõe que, na existência de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a sua decisão, em atenção ao disposto no artigo 161 da LPI:

"Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes."

63. Contudo, sugere-se a alteração da redação, a fim de tornar o texto mais claro e adequado face ao disposto na LPI:

"Art. 10. Na hipótese de interposição de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a prolação da respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições correspondentes."

64. O artigo 11 determina que, em caso de transferência de titularidade, o cancelamento ou arquivamento de ofício de registros ou pedidos de registro de marcas iguais ou semelhantes não cedidos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim poderá ser declarado em relação a uma ou mais classes do registro ou pedido de registro multiclasse.

65. O dispositivo encontra-se em consonância com o disposto no artigo 135 da LPI, que determina:

"Art. 135. A cessão 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."

66. A inteligência da lei é a de evitar a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público consumidor, considerando que, havendo cessão de direitos, o titular deve promover a transferência de todos os pedidos ou registros, referentes a marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, justamente nesse intuito, sob pena de arquivamento ou cancelamento.

67. Aqui parece, entretanto, que a Resolução deveria prever, *a priori*, a possibilidade de transferência de apenas uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi requerida a proteção do pedido ou registro de marca.

68. A redação do artigo 11 pressupõe tal autorização a partir da utilização do sistema multiclasse pelo usuário. Contudo, sugere-se a introdução de regra que venha a explicitar tal circunstância, precedendo, de preferência, o citado artigo.

69. Assim, sugere-se a inclusão de um artigo que disponha sobre a possibilidade de transferência parcial de direitos, em posição anterior no texto da Resolução, de forma que ao usuário seja autorizada a cessão de parte das classes do pedido ou registro de marca, nos seguintes termos:

"Art. . A transferência de direitos pode referir-se a uma ou mais classes do registro ou pedido de registro multiclasse."

70. No que se refere à redação do próprio artigo 11, opina-se no sentido de sua revisão, de forma a esclarecer que o cancelamento ou o arquivamento refere-se às classes não transferidas e que apresentem afinidade com aquela ou aquelas que foram objeto de cessão a terceiros:

"Art. 11. A transferência deverá compreender todas as classes dos registros ou pedidos de registro multiclasse relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento ou arquivamento em relação às classes que, nessas condições, não forem transferidas."

71. O artigo 12, por sua vez, dispõe sobre a revogação do artigo 1º e do §1º do artigo 4º da Resolução nº 89/2013.

72. Tais dispositivos referem-se à adoção do sistema monoclasse pela Autarquia, até então adotado como regra.

73. O artigo 13, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolução.

74. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta apresenta-se em consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis e do Decreto nº 9.191, de 2017. Os dois instrumentos, em conjunto com o Manual de Redação da Presidência da República, orientam a elaboração dos atos normativos desta Autarquia.

CONCLUSÃO

75. Cumpre salientar que, admitido o registro de marca em sistema multiclasse perante o ordenamento legal vigente, presta-se a minuta de Resolução a ser editada pelo INPI a discipliná-lo.

76. Recomenda-se a revisão dos motivos da prática do ato, procedendo-se à inclusão, nas razões constantes da minuta de Resolução, da necessidade de harmonização dos procedimentos de registros de marca entre os pedidos nacionais e os internacionais, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri, permitindo-se àqueles também a adoção do sistema multiclasse previsto no sistema internacional de registro de marcas.

77. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, salvo no que se refere ao artigo 9º, eis que em dissonância com o disposto no artigo 162 da LPI, sugerindo a sua alteração para a devida adequação ao texto da lei.

78. Opina-se também pela revisão do texto dos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 8º, 10 e 11, além da supressão do artigo 6º, incorporando-o ao texto do artigo 5º, tal como constante da presente análise, a fim de harmonizar o texto da Resolução. Por fim, sugere-se a inclusão de dispositivo específico antes do artigo 11 que explicita a possibilidade de transferência parcial de direitos no sistema multiclasse.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 26 de março 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) 52402002737201956 e da chave de acesso a293068d

Notas

1. [^] BARBOSA, Denis Borges. *Tratado de Propriedade Intelectual. Tomo I. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2013. p. 912.*
2. [^] CERQUEIRA, João da Gama. *Tratado de Propriedade Industrial. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 92.*

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 237897817 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 26-03-2019 16:01. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
