



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. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002738/2019-09

INTERESSADO: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Análise de Minuta de Resolução sobre a Divisão de Registros e Pedidos de Registro de Marca em Sistema Multiclasse

1. Análise de minuta de Resolução dispondo sobre a divisão de registros e pedidos de 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, opinando-se, entretanto, no sentido de que o tema seja disciplinado pela Resolução que vier a tratar do registro de marca em sistema multiclasse.
4. Necessidade de revisão dos motivos da prática do ato, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri, e sugestão de alteração de dispositivos.

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 a divisão de registros e pedidos de 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. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a análise da minuta de Resolução que dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse foi realizada pelo órgão consulente através do Parecer N. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. A referida análise concluiu pela admissão do registro de marca em sistema multiclasse perante o ordenamento legal vigente, por inexistência de vedação legal por parte da Lei nº 9.279/96 (LPI).

5. A divisão de pedidos e de registros de marca é tema intimamente ligado ao sistema multiclasse, permitindo ao usuário solicitá-la, por exemplo, quando houver sobrestamento na análise do pedido, sendo possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário apenas em algumas das classes de produtos ou serviços reivindicados.

6. Trata-se de instituto que, ao lado do regime de cotitularidade e do sistema multiclasse, possui previsão expressa nos atos normativos referentes ao Protocolo de Madri (Regra 23 do Regulamento Comum), razão pela qual objetiva o INPI aplicá-lo não somente à via internacional, a ser inaugurada a partir do ingresso formal do Brasil como Estado aderente ao referido acordo internacional, mas também ao sistema de registro de marcas nacional.

7. Não há na Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96) qualquer referência à divisão de pedidos ou de registros de marca. E parece que não deveria mesmo haver pois, apesar de não estar vedada a possibilidade de adoção do sistema multiclasse, tal como analisado no Parecer N. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a lógica empregada até então no Brasil sempre foi a admitir, na prática da atividade registral, apenas a possibilidade de que o requerente indicasse somente uma classe de produtos ou serviços para designar seu signo.

8. Assim, considerando a viabilidade de adoção do sistema multiclasse no ordenamento jurídico pátrio, ante a inexistência de óbice legal, entende-se que a possibilidade de divisão de pedidos ou registros de marca operacionaliza, de forma eficiente, o trâmite administrativo nos casos em que houver a indicação de mais de uma classe de produtos ou serviços, permitindo que o usuário solicite: a) a divisão do pedido de registro quando houver sobrestamento do exame, mas seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário em ao menos uma das classes reivindicadas; ou b) a divisão do pedido ou do registro para fins de transferência de titularidade.

9. Passa-se à análise dos elementos do ato administrativo: a edição da Resolução pela Autarquia.
10. 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.
11. *In casu*, os motivos que ensejam a realização do ato referem-se à 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, conforme justificativas trazidas pela própria Resolução.
12. Ocorre que, tal como salientado no Parecer N. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em que se analisou a minuta de Resolução que dispõe sobre o registro de marca em sistema multiclasse, 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.
13. Assim, ante a existência de vício, recomenda-se a inclusão de tal motivo nas razões constantes do texto da minuta de Resolução.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo normativo, passa-se ao exame do conteúdo.
18. O artigo 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo, expondo que a Resolução visa à disciplina da divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse.
19. Aqui, contudo, deve ser feita observação. O tema tratado está intimamente ligado à disciplina do registro de marca em sistema multiclasse, como já salientado, objeto de outra Resolução a ser editada pelo INPI.
20. Em atenção ao disposto no artigo 7º, incisos I e IV da Lei Complementar nº 95/98, opina-se no sentido de que o tema aqui disciplinado seja incluído no âmbito daquela Resolução, com a previsão de dispositivos específicos relacionados com o seu artigo 4º, que trata da possibilidade de sobrestamento de pedido de registro em função da existência de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo e com o artigo 11, que dispõe sobre a transferência de titularidade referente a parte dos produtos e serviços especificados.
21. A referida Lei Complementar assim dispõe:
"Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de aplicação, observados os seguintes princípios:
I - excetuadas as codificações, cada lei tratará de um único objeto;
II - a lei não conterá matéria estranha a seu objeto ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão;
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;
IV - o mesmo assunto não poderá ser disciplinado por mais de uma lei, exceto quando a subsequente se destine a complementar lei considerada básica, vinculando-se a esta por remissão expressa." (grifei)
22. A nota técnica (anexo) informa que o ato normativo aqui apreciado dispõe sobre a possibilidade de divisão de pedidos ou de registros de marca e determina como a mesma será processada. Parece, portanto, que o tema comportaria acomodação na Resolução que vier a tratar do registro de marca em sistema multiclasse, a ser publicada proximamente, razão pela qual sugere-se seja avaliada pela Administração tal possibilidade, em atenção ao disposto nos comandos legais acima referidos.

23. O artigo 2º dispõe que, em registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse será permitida a sua divisão para especificação de produtos ou serviços especificados em novos pedidos ou registros, de acordo com as situações previstas nos artigos 3º e 4º da Resolução.
24. Opina-se no sentido da revisão do texto, a fim de torná-lo mais claro ao usuário. Isso porque o que é objeto da divisão é o pedido ou o registro e não os produtos ou serviços. É importante também dispor a respeito da possibilidade de divisão do pedido ou do registro para designar apenas uma parte dos produtos ou serviços referentes a uma classe. Entende-se, por fim, ser desnecessária a menção aos artigos seguintes da Resolução.
25. Sugere-se a seguinte redação:
"Art. 2º O requerente poderá solicitar a divisão de registros e pedidos de registro de marca em sistema multiclasse.
Parágrafo único. A divisão originará registro ou pedido de registro diverso, relativo a uma ou mais classes, ou ainda a apenas parte de uma classe, especificando determinados produtos ou serviços."
26. O artigo 3º, nos termos da nota técnica, "*prevê a possibilidade de divisão de processos de marcas quando o exame destes processos é sobrestado e determina como será processada esta divisão. A divisão do processo em caso de sobrestamento do exame visa dar ao requerente a oportunidade de solicitar o prosseguimento, em um novo pedido, do exame das classes para as quais já é possível proferir decisão final. O INPI realizará a divisão de processos sobrestados também nos casos em que o requerente apontar, por meio da petição de divisão, o fim do impedimento à decisão em uma ou mais classes.*"
27. Aqui propõe-se também um acerto na redação, a fim de tornar a norma mais coesa e clara ao usuário. Sugere-se o seguinte texto:
"Art. 3º Havendo sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão.
Parágrafo único. A divisão originará pedido de registro diverso, relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário."
28. O artigo 4º, também nos termos da nota técnica, "*define a possibilidade de que o requerente solicite a transferência de titularidade referente a parte dos produtos e serviços especificados no processo. O §1º do artigo 4º informa que será possível transferir parte dos produtos ou serviços constante de uma mesma classe. O §3º do artigo 4º determina que a transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do processo original.*"
29. O signatário da presente manifestação, ao proferir o Parecer N. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, acima citado, já havia apontado que a Resolução que disciplina o sistema multiclasse deveria prever, de forma clara, a possibilidade de transferência parcial do registro ou do pedido de registro, referente a uma parte dos produtos ou serviços para os quais foi requerida a proteção.
30. A redação do artigo 11 daquela minuta encaminhada à Procuradoria pressupunha tal autorização, ainda que de forma implícita, a partir da utilização do sistema multiclasse pelo usuário. Contudo, sugeriu-se ali a introdução de regra que explicitasse tal circunstância, precedendo, de preferência, o citado artigo.
31. Sugeriu-se, portanto, a inclusão de um artigo, naquela Resolução, que dispusesse sobre a possibilidade de transferência parcial de direitos, em posição anterior no texto, nos seguintes termos:
"Art. _. A transferência de direitos pode referir-se a uma ou mais classes do registro ou pedido de registro multiclasse."
32. Assim, opina-se no sentido da revisão do artigo 4º da presente minuta, a fim de que se adeque à sugestão acima apresentada, incluindo ainda a possibilidade de transferência parcial de direitos, referente a determinados produtos ou serviços constantes de determinada classe, tal como proposto no §1º.
33. Entende-se também que a divisão é um ato anterior à transferência, ou seja, a divisão ocorre em momento anterior a fim de que seja possível a transferência de parte do direito imaterial do titular.
34. Por outro lado, o §3º, clara referência à regra constante do artigo 135 da LPI, merece melhor redação. Pressupondo-se que a transferência ocorre em momento posterior à divisão, forçoso reconhecer que, dividido o registro ou o pedido, e não transferidos os registros ou pedidos decorrentes da divisão que compreendam produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, a melhor solução a ser empregada parece ser o cancelamento ou arquivamento do registro ou pedido que, nessas condições, não vier a ser transferido.
35. Por fim, sugere-se também a revisão da redação do §4º, no sentido de explicitar que a

solicitação de divisão para fins de alteração de titularidade será realizada mediante a apresentação de uma petição para cada registro ou pedido de registro, deslocando-se, de forma didática, o comando para o primeiro parágrafo do artigo.

36. Assim, diante de todo o exposto, propõe-se a seguinte redação:

"Art. 4º O registro ou pedido de registro multiclasse poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade.

§1º Para solicitar a divisão para fins de transferência de titularidade, o requerente deverá apresentar uma petição para cada registro ou pedido de registro.

§2º A divisão originará registro ou pedido de registro diverso, para fins de transferência, relativo a parte das classes especificadas anteriormente, ou ainda a parte de uma classe, referindo-se apenas a determinados produtos ou serviços.

§3º A transferência deverá compreender ambos os registros ou pedidos de registro caso sejam relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento do registro ou arquivamento do pedido não transferido."

37. O artigo 5º, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolução.

Conclusão

38. 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 disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca no referido sistema.

39. 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.

40. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, sugerindo, entretanto, que o tema seja disciplinado pela Resolução que vier a tratar do registro de marca em sistema multiclasse, medida a ser avaliada pela Administração em função da possibilidade de operacionalização dos institutos por parte da Autarquia.

41. Sugere-se, outrossim, a revisão do texto dos artigos 2º, 3º e 4º, tal como constante da presente análise.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 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) 52402002738201909 e da chave de acesso a697a27e

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 242562679 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 15-05-2019 16:11. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



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

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00070/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002738/2019-09

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: MARCA

Estou de acordo com o **PARECER n. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2019.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002738201909 e da chave de acesso a697a27e

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 263725908 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 17-05-2019 11:10. Número de Série: 13159340. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv4.
