



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. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003387/2019-45

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

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

1. Análise de minuta de Resolução dispoendo sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.
2. O Protocolo referente ao Acordo de Madri, relativo ao registro internacional de marcas, e o respectivo Regulamento Comum, têm por objetivo permitir a proteção automática em vários países através de um único depósito diretamente em um escritório nacional ou regional.
3. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
4. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução, salvo no que se refere ao 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.
5. Recomendação de revisão de dispositivos, além de sugestão de alteração, de forma a harmonizar o texto da Resolução.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 22 de março de 2019, submete à apreciação da Procuradoria 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 referida minuta é acompanhada de notas sobre os seus dispositivos para fins de contextualização.

É o necessário a relatar.

3. O Protocolo referente ao Acordo de Madri, relativo ao registro internacional de marcas, e o respectivo Regulamento Comum, têm por objetivo permitir a proteção automática em vários países através de um único depósito diretamente em um escritório nacional ou regional.

4. Com o Acordo de Madri, de 1891, subscrito no âmbito da União de Paris, foi instituído o sistema internacional de registro de marcas. Enquanto que, de acordo com a CUP, seria necessário apresentar tantos pedidos de registro quanto fossem os países diante dos quais se pretendia a proteção marcária, com o Acordo de Madri passou a ser instituído um sistema de depósito e registro de marcas que permite, com um único procedimento administrativo, o registro junto aos Países aderentes.

5. O Protocolo de Madri, de 1989, tratou de aperfeiçoar o sistema, agilizando ainda mais o procedimento, com a introdução das seguintes novidades: i) a possibilidade de que se proceda a um registro internacional através da apresentação de um pedido de registro junto a um Escritório Nacional sem que o mesmo seja aceito e se proceda ao próprio registro no País de Origem; b) a possibilidade de converter um pedido de registro indeferido (ou um registro declarado inválido nos seus cinco anos iniciais de vigência no País de Origem) em um outro pedido perante os demais Países signatários; iii) a introdução da livre escolha por parte do titular para estabelecer o País de Origem entre aqueles onde possuía um estabelecimento industrial efetivo, seja domiciliado ou possuía a sua nacionalidade, desde que se tratem de Países signatários.

6. A ser confirmada a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, cumpre salientar que o tratado, uma vez internalizado no Brasil, passará a vigorar com força de lei ordinária (sistema da paridade normativa), revogando inclusive disposições legais que conflitem com o seu texto.

7. O texto do Projeto de Decreto Legislativo nº 860-B, de 2017, atualmente em trâmite perante o Congresso Nacional, foi recentemente aprovado pela Câmara dos Deputados, estando no momento submetido à apreciação do Senado Federal.

8. O referido Projeto aprova os textos do Protocolo e do respectivo Regulamento, além da formulação das seguintes declarações e notificações (artigo 1º):

I - Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo;

II - Declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses referido no inciso I do caput deste artigo, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo;

III - Declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo, e essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela OMPI, desde que não ultrapasse o valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais;

IV - Notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(7) do Protocolo, 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;

V - Declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes da entrada em vigor desse instrumento para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo;

VI - Notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da regra 6(1)(b) do Regulamento Comum;

VII - Declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de solicitação da revisão pelo titular, e qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da regra 17(5)(d) do Regulamento Comum;

VIII - Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

9. O artigo 2º do Projeto prevê que:

"Art. 2º. Nos termos do inciso I do caput do art. 49 da Constituição Federal, ficam sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional."

10. A adesão do Brasil ao Protocolo referente ao Acordo de Madri implicará na contagem de um prazo de 3 (três) meses, a contar do ingresso formal, para a vigência das disposições contidas naquele ato, bem como no Regulamento Comum, em relação ao País.

11. A edição da presente Resolução, diante desse cenário, tem por escopo adequar os serviços prestados pelo INPI à nova realidade trazida pelas obrigações assumidas pelo País diante do ingresso no sistema internacional de registro de marcas.

12. Passa-se à análise dos elementos do referido ato administrativo.

13. 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.

14. *In casu*, os motivos que ensejam a realização do ato referem-se à eminente adesão do País ao Protocolo de Madri, o que criará uma rota para pedidos internacionais de registro de marca. Isso porque será garantida, com a sua edição, a adequação do processamento de registros e pedidos de registro diante na nova realidade trazida pelos termos do Protocolo e do seu Regulamento Comum.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Nos termos do artigo 3º, inciso I, alínea *a* daquela IN, a Resolução figura como o ato administrativo normativo que, expedido pelo Presidente e pelos Diretores do INPI, de forma conjunta ou individual, disciplina matéria de sua competência específica.

19. Analisados os aspectos de motivo, competência e forma do ato administrativo normativo, passa-se ao exame do conteúdo.
20. O artigo 1º da presente minuta delimita o objeto do ato normativo, expondo que a Resolução visa à disciplina do processamento de registros e pedidos de registro de marca no âmbito do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas.
21. O artigo 2º da minuta, em continuação, traz os conceitos úteis à compreensão do ato normativo.
22. O artigo 3º inaugura o Capítulo II da Resolução, cujo objeto é a disciplina dos pedidos internacionais originados no Brasil.
23. Aqui sugere-se a adoção de redação mais enxuta, excluindo-se a menção à Regra do Regulamento Comum, por entender-se desnecessária:
"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."
24. O artigo 4º qualifica os depositantes de um pedido de registro internacional de marca, estando em sintonia, *smj*, com o Artigo 2 do Protocolo de Madri, que trata do depósito perante um Escritório de Origem.
25. Recomenda-se a alteração da redação para esclarecer o conteúdo da norma, adequando-a também aos termos da Lei de Propriedade Industrial e evitando o uso do termo "legitimidade", mais afeto ao contencioso judicial. Propõe-se o seguinte texto:
"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."
26. O artigo 5º trata da "certificação" do pedido de registro internacional.
27. Em primeiro lugar, constata-se que a norma não define o que seria a mencionada "certificação". A nota técnica que acompanha a minuta informa que seria a *"etapa durante a qual é realizada a conferência de informações contidas na base de dados do instituto em comparação com informações disponibilizadas pelos requerentes."*
28. Por outro lado, a referência à Regra 9 do Regulamento Comum, tal como mencionado acima na análise do artigo 3º, também parece desnecessária e até mesmo desaconselhável. Isso porque, destinando-se a Resolução a orientar o usuário, deve-se ter por premissa que todas as informações úteis e necessárias ao depósito de um pedido de registro internacional estejam previstas e contempladas no referido ato normativo.
29. Por fim, o §2º do dispositivo informa que a decisão que negar a "certificação" não será passível de recurso administrativo.
30. Contudo, considerando as informações prestadas na nota técnica que acompanha a minuta da Resolução, parece que aqui não se está diante propriamente de um ato administrativo com conteúdo decisório, mas apenas de uma "conferência" de informações. Ou seja, trata-se de um exame formal em que constata-se a adequação ou não das informações prestadas pelo requerente do pedido internacional com aquelas constantes da base de dados do INPI, inexistindo, a rigor, uma decisão em sentido técnico.
31. Nesse sentido, inexistindo propriamente uma decisão administrativa a ser proferida pela Autarquia, entende-se que a consequência natural para a eventual inadequação do pedido de registro internacional seria a mesma adotada genericamente pelo Manual de Marcas para qualquer pedido de registro de marca quando não houver o cumprimento de exigência que decorra do exame formal, ou seja, considerá-lo inexistente, na forma do artigo 157 da LPI.
32. Assim dispõe o Manual de Marcas em seu item 3.10:
*"Após a verificação de pagamento, caso seja identificada alguma inconsistência ou incorreção nos dados constantes, será formulada exigência formal para o saneamento do pedido, publicada na seção Marcas da [Revista da Propriedade Industrial \(RPI\)](#).

Para verificar se seu pedido ou petição foi objeto de exigência formal, o usuário deve fazer busca pelo número do processo ou Nome/Razão Social no campo Localizar na própria revista em sua versão PDF, de acordo com o item [3.11 Acompanhamento de processos](#). Conforme ressaltado acima e tendo em vista o previsto no art. 157 da [LPI](#), o requerente tem até 5 (cinco) dias para cumpri-la, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da referida publicação, sob pena do pedido de registro vir a ser considerado inexistente."*

33. Entende-se necessária, portanto, a revisão da redação da norma, oportunizando ao usuário, inclusive, a possibilidade de atender a eventual exigência decorrente da análise da "certificação" a ser realizada pelo INPI. A própria nota técnica aponta para tal necessidade, *in verbis*: "nesta etapa, são previstas notificações de inconsistências que devem ser corrigidas pelo depositante."
34. Diante de todo o exposto, sugere-se o seguinte texto:
"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."
35. Nesse sentido, considerando-se a necessidade de revisão do comando contido no referido artigo 5º, opina-se no sentido de suprimir o texto do artigo 7º. Isso porque a "notificação de inconsistências" já estaria ali prevista, utilizando-se inclusive o prazo legal previsto no artigo 157 da LPI (5 dias) para o atendimento de eventuais exigências por parte do requerente.
36. O artigo 6º, nos termos da nota técnica, *"define que a data da inscrição internacional será a data em que o pedido internacional foi recebido no INPI desde que recebido pela SI dentro de 2 meses desta data. O §1º determina que se este prazo não for respeitado, a inscrição internacional terá a data em que o referido pedido internacional for recebido pela SI. Estas disposições estão em consonância com o Artigo 3(4) do Protocolo. O §2º informa que o envio à SI no prazo de 2 meses será garantido pelo INPI apenas quando não houver inconsistência nas informações fornecidas no ato do depósito."*
37. Sugere-se a supressão do §2º e a incorporação do seu conteúdo ao parágrafo anterior, reforçando o entendimento de que o atraso no encaminhamento do pedido internacional à Secretaria Internacional estará relacionado à existência de exigências a serem cumpridas pelo requerente em decorrência de falhas no pedido de registro internacional, eximindo-se, dessa forma, o INPI quanto ao atendimento do prazo.
38. Propõe-se ainda alguns acertos de redação a fim de tornar o texto mais claro e objetivo:
"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."
39. Os artigos 8º, 9º e 10 tratam das notificações acerca da existência de irregularidades no pedido internacional por parte da Secretaria Internacional, a serem corrigidas ou pelo depositante ou pelo INPI, conforme Regras constantes do Regulamento Comum.
40. Tal como tratado acima na análise dos artigos 3º e 5º, parece desaconselhável a menção feita nos referidos artigos quanto às Regras constantes do Regulamento Comum. A Resolução destina-se a orientar o usuário, devendo-se evitar que o mesmo deva consultar diversos textos normativos para buscar a correta compreensão para a utilização do sistema internacional de registro de marcas.
41. Via de regra, as comunicações ou notificações devem ocorrer entre o INPI, enquanto Administração de Origem, nos termos do artigo 2º, IX da Resolução e a Secretaria Internacional. Por outro lado, deve-se considerar que a Autarquia é, em última instância, a instituição de referência para a interpretação e a aplicação, em solo brasileiro, das Regras contidas no Protocolo e em seu Regulamento Comum.
42. Assim, opina-se no sentido da supressão de todas as referidas menções ao Regulamento Comum, adotando-se as seguintes premissas lógicas: a) havendo notificação encaminhada ao INPI por parte da Secretaria Internacional quanto à existência de irregularidades no pedido internacional - i) competirá à Autarquia promover as correções devidas, quando devida a sua atuação, nos termos do Regulamento Comum, e comunicá-las ao requerente, notificando-o a respeito ou ii) competirá à Autarquia comunicar o requerente a necessidade de o mesmo promover as correções devidas, quando devida a atuação do próprio, também nos termos do Regulamento Comum; b) havendo notificação encaminhada diretamente ao requerente por parte da Secretaria Internacional, entende-se que deva o próprio promover as correções devidas, de acordo com as irregularidades apontadas.
43. Com isso, afasta-se a necessidade de menção ou mera reprodução das Regras constantes do Regulamento Comum, sendo atribuição do INPI identificar, internamente, se compete à Autarquia ou ao usuário, de acordo com as citadas Regras, a correção de eventuais irregularidades detectadas pela Secretaria Internacional.
44. Também deve a Resolução dispor sobre os efeitos de eventual inércia do requerente, tal como previsto no parágrafo único do artigo 10 da minuta e em atenção aos ditames do Regulamento Comum.
45. O problema aqui parece ser a definição do prazo de que dispõe o usuário para promover as correções devidas, considerando que o Regulamento prevê, smj, em diversos dispositivos constantes da Regra 11, o prazo de 3 (três) meses para o

atendimento.

46. Assim, opina-se no sentido de que seja reproduzido na Resolução o referido prazo, considerando-se ainda que existe a possibilidade de que a Secretaria Internacional proceda à notificação do requerente de forma direta, apenas dando conhecimento ao INPI da existência das irregularidades. Nesse caso, haveria uma possível inadequação do texto da Resolução em relação ao Regulamento Comum, ao prever a primeira um prazo menor para a resposta do usuário, tal como disposto no artigo 10, parágrafo único da minuta, dispondo que o referido prazo seria somente de 30 (trinta dias).

47. Assim, recomenda-se a revisão ampla dos comandos contidos nos artigos 8º, 9º e 10 da minuta de Resolução, substituindo-os por um único dispositivo com a seguinte redação:

"Art. _ 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."

48. O artigo 11 disciplina a comunicação a ser realizada pelo INPI à Secretaria Internacional nos casos em que o pedido ou registro de base deixar de produzir efeitos no Brasil, circunstância que implicará no cancelamento da inscrição internacional.

49. Não recomenda-se, uma vez mais, a menção às Regras constantes do Regulamento Comum, pelos motivos já expostos nas análises dos artigos 3º, 5º, 8º, 9º e 10.

50. A nota técnica fez a opção por utilizar o termo "cancelamento" no lugar de "anulação" no que se refere à inscrição internacional, considerando que a insubsistência do pedido ou do registro de base não produzirá efeitos *ex tunc* em relação ao referido ato:

"Cabe ressaltar que a terminologia "cancelamento" não seguiu a utilizada na Mensagem Presidencial 201/2017 ("anulação") para definir a consequência da cessação de efeitos do pedido ou registro de base. Utilizar "anulação" como correspondente a "cancellation" possivelmente levaria a uma confusão em relação aos efeitos deste instituto. Conforme a legislação brasileira, uma anulação, em regra, teria efeitos retroativos, o que não acontece no caso da cessação de efeitos do pedido ou registro de base."

51. Na linha da análise realizada quanto aos artigos anteriores da minuta, repita-se que o INPI deve ser tido como a instituição de referência para a interpretação e a aplicação, em solo brasileiro, das Regras contidas no Protocolo e em seu Regulamento Comum.

52. Assim sendo, evitando-se ainda, como já salientado anteriormente, a reprodução dos Artigos e Regras do Protocolo e de seu Regulamento Comum, opina-se no sentido da revisão do texto, a fim de que o comando disponha apenas sobre a comunicação a ser realizada pelo INPI em caso de arquivamento ou extinção do pedido ou registro de base no País.

53. Importante também ressaltar que o INPI irá apenas solicitar o cancelamento da inscrição internacional, a ser realizado pela Secretaria Internacional, razão pela qual o parágrafo único deve tratar somente do pedido e não da decisão propriamente dita.

54. Propõe-se a seguinte redação para o artigo 11, a ser renumerado:

"Art. __. 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."

55. No que se refere ao artigo 12 da minuta, também sujeito a renumeração, sugere-se, de igual forma, evitar a referência à Regra 23 do Regulamento Comum:

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

56. Os artigos 13 e 14 da minuta determinam que 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 quanto às solicitações de anotação de alteração de titularidade, desde que se enquadrem nas hipóteses cumulativas previstas no artigo 14.

57. A nota técnica informa que, "*como regra, qualquer anotação na inscrição internacional deve ser solicitada pelo titular da inscrição no Cadastro Internacional que, no caso de anotação de alteração de titularidade, figura como cedente. Quando a solicitação não puder ser apresentada diretamente pelo cedente, esta solicitação deverá ser analisada pelo INPI antes do encaminhamento à SI, cabendo ao INPI a verificação da documentação que comprove a transferência e a legitimidade do requerente da solicitação.*"

58. Considerando que o artigo 13 traz uma regra, acima exposta, enquanto que o artigo seguinte comporta a única exceção à mesma, sugere-se a substituição por um único artigo, promovendo-se algumas alterações para uma melhor compreensão pelo usuário. Recomenda-se também evitar a menção à prolação de decisão por parte da Autarquia, considerando ainda o comando previsto no §3º do artigo 14 da minuta que informa que o pedido será encaminhado após processamento à Secretaria Internacional, o que denota que o INPI não profere uma decisão propriamente dita no caso.

59. Sugere-se a adoção da seguinte redação:

"Art. __. 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."

60. Os artigos 15 e 16 cuidam das retificações de eventuais erros existentes no Cadastro Internacional, relativos a pedidos internacionais, dispondo que, caso já tenha ocorrido a certificação pelo INPI, as mesmas deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, exceto quando o erro for atribuível à Autarquia.

61. Em primeiro lugar, parece redundante a utilização da oração "*que já tenha sido certificado pelo INPI*", constante do artigo 15, pois, se as informações já constam da base de dados do Cadastro Internacional, é porque já houve a certificação por parte da Autarquia, nos termos do artigo 5º da minuta.

62. Por outro lado, informa a nota técnica que "*quando a retificação afetar direitos provenientes da inscrição internacional, as retificações deverão ser solicitadas ao INPI em até 7 meses da publicação pela SI da informação objeto da retificação. Esse dispositivo visa garantir o envio destas retificações no prazo de 9 meses previsto na Regra 28(4) do Regulamento Comum.*"

63. Recomenda-se a revisão da redação do artigo 15, a ser renumerado, de forma a afastar tal redundância e tornar o comando normativo mais claro ao usuário:

"Art. __. 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."

64. Quanto ao artigo 16, entende-se que o mesmo está topograficamente localizado de forma equivocada no texto da minuta, referindo-se a momento anterior, ou seja, à certificação realizada pelo INPI, disciplinada no artigo 5º da minuta.

65. Assim, opina-se no sentido de que o comando normativo seja deslocado para a Seção III do Capítulo II da minuta ou mesmo que venha a ser suprimido, por não trazer, *smj*, nenhuma disposição distinta e específica em relação ao contido no já citado artigo 5º.

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 eleje 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."*
73. No que se refere ao artigo 19, determina-se que requerimentos apresentados diretamente ao INPI deverão ser apresentados em português ou acompanhados de tradução simples.
74. Aqui está-se diante de situação fática em que o usuário dirige-se diretamente ao Instituto, sem utilizar-se dos serviços da Secretaria Internacional, apresentando requerimento. Assim, natural que o mesmo seja redigido no vernáculo, considerando ainda o comando contido no artigo 21 da minuta, no sentido de que a inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no INPI, a partir da data desta designação.
75. Sugere-se apenas o aperfeiçoamento da redação, no seguinte sentido:
- "Art. __. 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."*
76. O artigo 20 da minuta dispõe que, ao praticar atos diretamente junto ao INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deve constituir e manter procurador no Brasil, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, sob pena de extinção da designação feita em relação ao País.
77. O dispositivo faz clara referência aos artigos 217 e 142, IV da LPI, que impõem tal obrigação à pessoa domiciliada no exterior.
78. O tema é espinhoso, considerando que o Protocolo e seu Regulamento Comum não admitem uma exigência genérica de constituição e manutenção de procurador nacional a ser imposta por um País aderente, independentemente da existência de contencioso administrativo ou judicial (tal como disposto no citado artigo 217), conforme informado pela Diretoria de Marcas.
79. A respeito da referida (e suposta) incompatibilidade entre o artigo 217 e o normativo do Protocolo, cumpre informar que está em discussão no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 10.920/2018, que prevê algumas alterações na LPI, dentre as quais a reforma do dispositivo legal.
80. No que se refere à redação proposta para o artigo 20 da minuta, entende-se que a sua essência não parece destoar das obrigações a que o País está na iminência de aderir. A constituição e manutenção de procurador nacional estão previstas na hipótese de prática de atos de forma direta no Brasil, estando inclusive de acordo com a Regra 17(2)(vii) do Regulamento Comum abaixo transcrita:

"Rule 17 Provisional Refusal

(2) [Content of the Notification] A notification of provisional refusal shall contain or indicate

.....

(vii) the time limit, reasonable under the circumstances, for filing a request for review of, or appeal against, the ex officio provisional refusal or the provisional refusal based on an opposition and, as the case may be, for filing a response to the opposition, preferably with an indication of the date on which the said time limit expires, and the authority with which such request for review, appeal or response should be filed, with the indication, where applicable, that the request for review, the appeal or the

response **has to be filed through the intermediary of a representative whose address is within the territory of the Contracting Party whose Office has pronounced the refusal.**" (grifei)

81. Assim sendo, não verifica-se óbice, de uma forma geral, ao seu conteúdo, recomendando-se apenas a revisão da redação, a fim de tornar o comando mais claro ao usuário. Opina-se também no sentido de incorporar o parágrafo único ao *caput*, utilizando-se a expressão "sob pena de", dispondo ainda como consequência para a inobservância do comando a extinção da designação do Brasil, evitando-se o uso da expressão "designação concedida", pois, *smj*, a extinção poderá ocorrer antes mesmo do exame de mérito a ser realizado pelo INPI.

82. Propõe-se a seguinte redação:

"Art. __. Ao praticar atos diretamente junto ao 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, sob pena de extinção da designação do Brasil."

83. Quanto à Seção III do Capítulo II, sugere-se que a mesma trate, de forma ampla, do exame do pedido, da concessão e dos seus efeitos.

84. Constata-se que os artigos 35 a 41 estão topograficamente deslocados no texto da minuta, sendo recomendável sua acomodação após o artigo 21, iniciando-se a disciplina do exame do pedido internacional, a fim de tornar o ato normativo mais coeso e lógico.

85. O artigo 21 da minuta determina que a inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no INPI, a partir da data desta designação.

86. Sugere-se que o conteúdo do comando contido no artigo 21 seja estendido para contemplar também a previsão do *caput* do artigo 22, no sentido de que "a proteção da marca requerida por meio do Protocolo será idêntica à concedida a uma marca registrada no INPI".

87. Assim, o artigo 21 passaria à seguinte redação, com os devidos acertos do texto:

"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."

88. O artigo 35 da minuta, a ser renumerado diante da recomendação de realocação do texto, dispõe que 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 (LPI). Aqui parece necessário somente retificar a expressão "designações ao Brasil" para "designações do Brasil", pois, diante da existência de uma inscrição internacional, o País é designado como parte aderente ao Protocolo para fins de extensão da proteção conferida ao registro.

89. O artigo 36, a ser renumerado, determina que após a notificação de designação do Brasil, haverá publicação para a apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo oportunizado ao titular igual prazo para resposta.

90. Sugere-se a revisão da redação, na forma que segue, a fim de tornar o texto mais claro ao usuário:

"Art. __. 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."

91. O artigo 37, também sujeito a renumeração, disciplina as comunicações a serem encaminhadas pelo INPI à Secretaria Internacional após a designação do Brasil.

92. Segundo a nota técnica, o INPI enviará à Secretaria Internacional: a) notificação de recusa provisória de proteção ou b) uma declaração de concessão de proteção. Informa ainda a nota que "o art. 22, III determina que, se no prazo de 18 meses da notificação o INPI não enviar nenhuma notificação de recusa, a proteção da marca será concedida. Estas disposições estão em consonância com o Artigo 5(1), (2) e (5) do Protocolo."

93. Em primeiro lugar, entende-se a menção ao artigo 22 da minuta, por si só, já sugere a necessidade de complementação do texto do dispositivo. Por outro lado, o uso da expressão "de ofício" no inciso I parece inapropriada, pois também existe a possibilidade de que o INPI informe sobre a recusa provisória após a análise de eventual oposição, conforme disposto no parágrafo anterior, hipótese em que terá agido em função da provocação por parte de terceiro. Nesse sentido, *smj*, o disposto da Regra 17(1) do Regulamento Comum, que prevê a possibilidade de que a Administração de Origem atue *ex officio* ou mediante provocação. Por fim, entende-se ser redundante a disposição contida no §2º.

94. Assim, opina-se no sentido da revisão da redação do comando normativo, harmonizando-o, inclusive, com o disposto no artigo 22 da minuta, a ser analisado mais à frente:

"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 renumerado);

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."

95. O artigo 38 dispõe que, da recusa provisória prevista nos incisos III e IV do §1º do art. 37 (a ser renumerado) cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias, sendo o mesmo recebido nos efeitos suspensivo e devolutivo.

96. No que tange às disposições constantes dos §§1º e 2º, entende-se que as previsões são redundantes e desnecessárias à vista do comando contido no artigo 35 da minuta (a ser renumerado), considerando ainda o disposto no artigo 212 da LPI, em seus §§1º e 3º, enquanto norma geral.

97. Assim, opina-se no sentido da supressão dos parágrafos e a revisão da redação do *caput* na forma que segue, a fim de tornar o comando normativo mais claro:

"Art. __. Da recusa provisória referente à decisão de indeferimento ou de deferimento parcial da designação cabe recurso, no prazo de 60 (sessenta) dias."

98. O artigo 39 ressalva ao titular da inscrição internacional os mesmos meios de recurso e manifestação previstos na Lei nº 9.279, de 1996.

99. Entende-se que o dispositivo limita-se a repetir, de forma genérica, o comando contido no artigo 35 da minuta (a ser renumerado), sugerindo-se a sua supressão, em função da sua desnecessidade.

100. O artigo 40 (a ser renumerado) 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.

101. Aqui, mais uma vez, entende-se que o uso da expressão "*de ofício*" no inciso I parece 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.

102. Por outro lado, os incisos I, II, III e IV do §1º do artigo 40 da minuta apenas reproduzem, *a contrario sensu*, os incisos do §1º do artigo 37, a ser renumerado, parecendo redundante e desnecessária sua presença no ato normativo, opinando-se por sua supressão.

103. No que se refere ao §2º, entende-se que a redação parece incoerente, pois trata como hipótese de concessão de proteção posterior a manutenção do deferimento parcial da designação em grau recursal (II). Ora, se houve a manutenção da decisão, não houve concessão posterior a uma notificação de recusa provisória, devendo o parágrafo restringir-se a dispor sobre a hipótese contida no inciso I. Assim, recomenda-se também que o inciso I do *caput* trate do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em caso de confirmação da recusa provisória, na linha, inclusive, do que dispõe o artigo 37, a ser renumerado, em seu §1º, incisos IV e V. Recomenda-se ainda que as redações dos §§2º e 3º sejam aglutinadas, a fim de evitar a sua reprodução desnecessária.

104. Por fim, sugere-se que a previsão contida no inciso V do §1º seja disciplinada de forma isolada em parágrafo próprio, fazendo referência ao artigo 22 da minuta, também a ser renumerado, que trata do pagamento da segunda parte da retribuição individual.

105. Assim sendo, sugere-se a alteração da redação, propondo-se o seguinte texto com alguns acertos a fim de tornar a norma harmônica com os demais dispositivos da minuta:

"Art. __. 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, referente à decisão de indeferimento ou de deferimento parcial da designação; 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 declaração de concessão de proteção posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada para comunicar a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso, indicando que a recusa provisória foi retirada.

§2º A ausência de pagamento da segunda parte da retribuição individual, de que trata o art. 22, importará no cancelamento da designação."

106. O artigo 41 da minuta, também a ser renumerado, dispõe que, após o envio da decisão final do INPI, será também encaminhada informação sobre qualquer decisão que afete a proteção da marca objeto da designação ao Brasil, em atenção à Regra 18ter(4) do Regulamento Comum.

107. Em primeiro lugar, o texto apresentado não contempla a possibilidade de que tenha ocorrido apenas o deferimento parcial da designação, parecendo incompleto.

108. Por outro lado, parece importante, nesse ponto, ressaltar a possibilidade de que o INPI comunique à Secretaria Internacional a existência de qualquer decisão - proferida a qualquer tempo - e que afete o registro ou o pedido, independentemente da existência de comunicação anterior de concessão ou de recusa provisória. Isso porque sói acontecer, 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.

109. Assim, propõe-se a revisão da redação na forma que segue, tornando também a norma mais clara e enxuta:

"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."

110. Retornando-se, na sequência do texto da minuta, ao artigo 22 (também a ser renumerado em função da realocação aqui proposta), constata-se que a única matéria que restaria a ser tratada seria a disciplina do pagamento da segunda parte da retribuição individual. Isso porque as hipóteses de deferimento da designação do Brasil já foram tratadas nos artigos analisados pelo presente Parecer.

111. Assim, opina-se no sentido da revisão do artigo, sugerindo-se que trate apenas desse tema e evitando, mais uma vez, a menção a Regras específicas do Regulamento Comum, 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."

112. Continuando a análise da minuta apresentada, passa-se às Seções IV (artigo 23, sujeito a renumeração, tratando da prorrogação), V (artigo 24, que cuida da substituição), VI (artigos 25 a 28, disciplinando a transformação), VII (artigos 29 a 33, tratando das designações posteriores), VIII (artigo 34, referente às marcas coletivas e de certificação), X (artigo 42, que cuida da divisão) e XI (artigo 43, que trata das retificações).

113. Sobre o tema da prorrogação, a nota técnica informa que "as inscrições internacionais prorrogadas em relação ao Brasil como parte contratante designada continuarão produzindo efeitos no Brasil. O §1º determina que estas prorrogações deverão ser solicitadas junto à SI e os §§2º e 3º determinam o arquivamento de designações pendentes de exame e a extinção das designações concedidas, quando não prorrogadas."

114. Com relação ao ponto, sugere-se a revisão da redação do artigo 23, a fim de deixar o comando mais claro, na forma que segue:

"Art. __. 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."

115. A substituição, prevista no artigo 24, sujeito a renumeração, possibilita ao titular de uma inscrição internacional que designe o Brasil solicitar anotação para que o registro nacional seja substituído pela inscrição internacional, conforme disposto no Artigo 4bis do Protocolo.

116. Aqui, uma vez mais, opina-se no sentido de evitar a remissão a outros textos normativos, permitindo-se ao usuário a compreensão do tema através da consulta simples à Resolução.

117. Em primeiro lugar, importante ressaltar que ambos os registros (nacional e internacional) devem ser titularizados pela mesma pessoa. Entende-se também que o artigo poderia condicionar a substituição aos requisitos previstos no referido Artigo do Protocolo, a saber: a) que os produtos e/ou serviços listados no registro nacional correspondam àqueles constantes da inscrição internacional em relação ao País; e b) que o registro nacional seja anterior ao pedido de extensão da inscrição internacional em relação ao Brasil. Por fim, recomenda-se também dispor que a decisão a ser proferida pelo INPI estará sujeita a recurso.

118. Diante do exposto, sugere-se a seguinte redação:

"Art. __. 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."

119. Os artigos 25 a 28 (a serem renumerados) dispõem, nos termos da nota técnica, sobre a possibilidade de transformação de uma designação do Brasil em um pedido ou registro nacional quando a inscrição internacional for cancelada a pedido da Administração de Origem durante o período de dependência (5 anos) entre a inscrição internacional e o pedido ou registro de base.

120. A transformação somente será aceita se solicitada em até 3 (três) meses contados da data em que a inscrição foi cancelada, nos termos do Artigo 9quinquies do Protocolo.

121. No que se refere ao artigo 25 da minuta, sugere-se, em primeiro lugar, a inclusão do termo "cancelada" após o verbo "for", por evidente erro material na digitação do documento.

122. Na sequência, passa-se à análise dos artigos 27 e 28, sugerindo-se a sua supressão e realocação do seu conteúdo na forma de parágrafos do próprio artigo 25, evitando-se a repetição de comandos comuns à transformação da designação do Brasil em pedido ou registro nacional. No que se refere ao contido no §2º do artigo 27 e do §2º do artigo 28, considera-se tais comandos desnecessários, tendo em vista que, conforme já exposto, o artigo 35 (sujeito a renumeração) já prevê que as marcas objeto de designação do Brasil serão examinadas de acordo com a LPI.

123. Propõe-se, assim, a seguinte redação para o artigo, com alguns acertos no texto a fim de torná-lo harmônico com a minuta:

"Art. __. 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."

124. Quanto ao artigo 26 da minuta proposta, entende-se que o mesmo é desnecessário, na medida em que o artigo 35 (sujeito a renumeração) já prevê que as marcas objeto de designação do Brasil serão examinadas de acordo com a LPI. Não faria

qualquer sentido pressupor que a transformação de uma designação em pedido ou registro nacional não estaria sujeita à observância da lei nacional. Assim, sugere-se que o artigo seja suprimido do texto.

125. Os artigos 29 a 33 da minuta, sujeitos a renumeração, tratam das designações posteriores e das anotações.

126. Os artigos 29 e 30 cuidam das solicitações de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais que designam o Brasil, disciplinando que as mesmas deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, à exceção das solicitações de anotação de alteração de titularidade que se enquadrem nas hipóteses do artigo 30.

127. Aqui, no ponto, a análise segue a mesma linha do raciocínio aplicado à inteligência dos artigos 13 e 14 da minuta, que tratam do tema com relação aos pedidos internacionais originados no Brasil.

128. Considerando que o artigo 29 traz uma regra, acima exposta, enquanto que o artigo seguinte comporta a única exceção à mesma, sugere-se a substituição por um único artigo, promovendo-se algumas alterações para uma melhor compreensão pelo usuário. Recomenda-se também evitar a menção à prolação de decisão por parte da Autarquia, suprimindo-se o §2º do artigo 30, considerando ainda o comando previsto no §3º do próprio artigo que informa que o pedido será encaminhado após processamento à Secretaria Internacional, o que denota que o INPI não profere uma decisão propriamente dita no caso.

129. Sugere-se a adoção da seguinte redação:

"Art. . 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."

130. O artigo 31, sujeito a renumeração, dispõe sobre que, nos termos da nota técnica, *"as anotações realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscrição internacional e aplicáveis ao Brasil como parte contratante designada, produzirão efeitos como se houvessem sido anotadas no INPI. Cabe ressaltar que as anotações nem sempre serão aplicáveis a todas as partes contratantes. O titular, por exemplo, pode solicitar uma anotação de restrição da lista de produtos e serviços apenas em relação a uma parte contratante, não afetando as designações às demais partes contratantes."*

131. O artigo 32, por seu turno, cria ressalva em relação aos casos de alteração de titularidade e de restrição da lista de produtos e serviços, hipóteses em que o INPI poderá, no prazo de 18 meses da notificação, comunicar à Secretaria Internacional que as mesmas não produzirão efeitos no Brasil, indicando as razões para a recusa.

132. Tal como sugerido em relação aos artigos 13 e 14, e também 29 e 30, opina-se no sentido da realocação do texto do artigo 32, transformando-o em um parágrafo do artigo 31.

133. Entende-se também que o artigo 33 possa e deva ser realocado, passando o comando a um parágrafo do artigo 31, considerando que, nos termos da nota técnica, refere-se à anotação de alteração de titularidade, prevista no inciso II. Com relação à menção do artigo 135 da LPI, entende-se recomendável trazer para o texto da Resolução aquela disposição, por se tratar de regra específica e que produzirá efeitos em relação a uma anotação realizada no exterior.

134. Propõe-se, dessa forma, a seguinte redação, procedendo-se ainda a alguns acertos do texto:

"Art. . 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."

135. O artigo 34, a sofrer renumeração, cuida das marcas coletivas e de certificação. Nos termos da nota técnica, "o INPI notificará a SI acerca de recusa provisória sempre que uma designação ao Brasil for referente a uma marca coletiva ou de certificação. A recusa informará que deverá ser apresentada, em até 60 dias contados da notificação da designação, a documentação prevista nos artigos 147 e 148 da LPI, referentes a marcas coletivas e de certificação, conforme o caso, bem como uma declaração nos termos do art. 128, §§2º e 3º, referentes a marcas coletivas e de certificação, conforme o caso. Esta notificação de recusa provisória se deve ao fato de que a SI não transmitirá, na ocasião da designação ao Brasil e nem em etapa posterior, as documentações supracitadas, referentes às marcas coletivas e de certificação."

136. Em primeiro lugar, entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da documentação é destinado ao cumprimento de exigência por parte do usuário. Assim, a sua contagem não pode ter por início a data da notificação da designação recebida no Brasil. Isso porque a recusa a ser encaminhada pelo INPI pode eventualmente ser informada somente após esse prazo, o que impossibilitaria o cumprimento por parte do requerente.

137. Aqui existe óbice à aprovação do texto da minuta, recomendando-se que o prazo deva correr a partir do recebimento da notificação de recusa a ser encaminhada pelo INPI.

138. Por outro lado, sugere-se que a Resolução não se limite a transcrever apenas alguns dos requisitos referentes às marcas coletivas e de certificação (artigo 128, §§2º e 3º da LPI) e faça remissão aos demais (artigos 147 e 148 da mesma lei). Entende-se recomendável também trazer para o texto da Resolução essas disposições, por se tratar de regras específicas e que produzirão efeitos em relação a uma anotação realizada no exterior.

139. Assim, recomenda-se a seguinte revisão da redação, afastando-se o óbice apontado, bem como de forma a deixar o comando ainda mais claro ao usuário:

"Art. __. 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, dispendo 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."

140. Na sequência, cumpre ainda analisar os artigos 42 e 43 da minuta.

141. O artigo 42 cuida da divisão dos produtos e serviços contidos na designação, dispondo que o titular de uma inscrição internacional poderá realizar tal solicitação perante o INPI.

142. Ressalte-se, que a possibilidade de divisão de um pedido ou registro de marca ainda não foi objeto de regulamentação por parte do INPI, antecipando-se a presente Resolução quanto ao tema, considerando que a adesão do País ao Protocolo importará na adoção do sistema multiclasse, ou seja, permitirá que o depositante de um pedido de registro de marca especifique mais de uma classe para a assinalar produtos ou serviços. O ato normativo que disciplinará o assunto está inclusive sob análise por parte da Procuradoria.

143. No que se refere aos §§2º e 3º, opina-se no sentido da sua supressão.

144. Isso porque, no que se refere ao §2º, entende-se que não há propriamente uma decisão de mérito a ser emitida pelo INPI quanto ao pedido de divisão. Ao menos nesse sentido aponta a minuta de Resolução que visa à disciplina do tema (Processo 52402.002736/2019-09), considerando que não há menção a respeito do proferimento de decisão quanto ao pedido de divisão naquela proposta de ato normativo, muito menos de instância recursal.

145. O §3º apresenta redação confusa, dispondo que "atendidos os requisitos para a divisão, o INPI enviará a solicitação da divisão à Secretaria Internacional". Ora, parece que a solicitação será realizada pelo usuário ao INPI com relação à designação do Brasil e produzirá efeitos somente no País. Entende-se que o INPI deva apenas proceder à devida comunicação à Secretaria Internacional com relação ao pedido feito no Brasil.

146. Assim sendo, propõe-se a revisão da redação do artigo 42, inclusive a fim de harmonizar com a proposta de Resolução sobre o tema da divisão:

"Art. __. 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."

147. O artigo 43 trata das retificações, dispondo, nos termos da nota técnica, "que o INPI poderá reexaminar uma designação ao Brasil quando notificado pela SI de uma retificação relativa a esta designação, a depender das consequências da retificação na proteção conferida. Em consonância com a Regra 28(3), o §1º determina que o INPI poderá enviar à SI, em até 18 meses da notificação da retificação, uma recusa provisória de proteção de ofício decorrente do reexame. O §2º determina que, em função do reexame, o INPI poderá convalidar ou anular seus atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros."

148. Sugere-se apenas a revisão do texto do artigo, a fim de tornar a norma mais clara e coesa em favor do usuário:

"Art. __. 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."

149. O artigo 44, por fim, determina a data de entrada em vigor da Resolução.

150. Quanto à técnica legislativa empregada, a minuta de Resolução 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

151. A presente minuta de Resolução tem por escopo adequar os serviços prestados pelo INPI à nova realidade trazida pelas obrigações assumidas pelo País diante do ingresso no sistema internacional de registro de marcas.

152. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, manifesta-se pela existência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto no que se refere ao disposto nos seguintes artigos, recomendando a sua revisão com base na análise realizada no presente Parecer:

- no artigo 10, parágrafo único, considerando que o Regulamento Comum ao Protocolo de Madri prevê, *smj*, em sua Regra 11 o prazo de 3 (três) meses para o saneamento de irregularidades;

- nos artigos 17 e 18, considerando que 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, que aprova os textos do Protocolo de Madri e prevê que o Brasil elege os idiomas espanhol e inglês, nos termos da Regra 6(1) do Regulamento Comum;

- no artigo 34, considerando que o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da documentação é destinado ao cumprimento de exigência por parte do usuário, não sendo devida a contagem do referido prazo a partir da data da notificação da designação do Brasil, pois a recusa a ser encaminhada pelo INPI pode eventualmente ser informada somente após esse prazo, o que impossibilitaria o cumprimento por parte do requerente.

153. Opina-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.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 06 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 250623043 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 07-05-2019 16:55. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
