



PARECER n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.004211/2019-19

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise e manifestação quanto ao Projeto de Lei nº 10.920/2018

1. Renovação de pedido de consulta para análise das alterações propostas pelo Projeto de Lei nº 10.920/2018.
2. Entendimento quanto à desnecessidade ou impropriedade das alterações legais propostas, à exceção da alteração do comando contido no artigo 217 da LPI.
3. Posicionamento favorável com emendas ao Projeto de Lei.

1. Encaminha o Gabinete da Presidência pedido de consulta em que se solicita manifestação jurídica sobre do Projeto de Lei nº 10.920/2018.

2. O expediente tem origem na Assessoria Especial da Secretaria de Produtividade, Emprego e Competitividade (SEPEC-ASSESP), havendo solicitação de posicionamento do INPI quanto ao referido Projeto, manifestando-se por sua aprovação, rejeição ou sugestão de emendas.

3. O tema já havia sido abordado pela Diretoria de Marcas - DIRMA por oportunidade da elaboração da Nota Técnica/SEI nº 02/2018/INPI/DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR, manifestação que foi encaminhada à Procuradoria e resultou no Parecer nº 00057/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. No dia 28 de fevereiro do corrente ano, a Procuradoria participou de reunião com a DIRMA e a Subsecretaria de Inovação do SEPEC, oportunidade em que também teve conhecimento da Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COIFI/DINPI/SIN, elaborada por aquele órgão.

5. Renovado o pedido de consulta, retoma-se a análise do tema, considerando-se ainda o contido no item 40 do Parecer elaborado pela Procuradoria e a relevância dos pontos tratados pelo Projeto de Lei.

É o necessário a relatar.

6. O Projeto de Lei nº 10.920/2018, destinado a "*reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros*", também tem por escopo adequar o ordenamento jurídico brasileiro às mudanças que decorrerão da adesão do País ao Protocolo referente ao Acordo de Madri, adiante denominado Protocolo de Madri.

7. O Protocolo, 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.

8. O Acordo de Madri, de 1891, subscrito no âmbito da União de Paris, instituiu o sistema internacional de registro de marcas.

9. 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.

10. 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 possua um estabelecimento industrial efetivo, seja domiciliado ou possua a sua nacionalidade, desde que se tratem de Países signatários.

11. Em atenção à iminente adesão ao Protocolo, cumpre salientar que o tratado, uma vez internalizado no Brasil, passará a vigorar com força de lei ordinária (sistema da paridade normativa), implicando 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.

12. 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.

13. Pois bem, feitas as considerações preliminares, passa-se à análise das medidas propostas pelo Projeto de Lei nº 10.920/2018.

14. O Projeto de Lei prevê a reforma da Lei nº 9.279/1996 (LPI), propondo:

- a) a alteração do §4º do artigo 128, além do acréscimo dos §§5º e 6º;
- b) a criação dos artigos 143-A e 146-A;
- c) o acréscimo de um parágrafo ao artigo 157 (§2º);
- d) a alteração do artigo 158;
- e) o acréscimo de dois parágrafos ao artigo 160 (§§1º e 2º);
- f) o acréscimo de parágrafo único ao artigo 217;
- g) a revogação do artigo 135.

15. Em primeiro lugar, como mencionado acima, cumpre informar que o signatário da presente manifestação teve acesso tanto à Nota Técnica elaborada pela DIRMA (Nota Técnica/SEI nº 02/2018/INPI/DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR), quanto à Nota Técnica produzida Subsecretaria de Inovação do SEPEC (Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COPI/DINPI/SIN).

16. Pode-se afirmar, em linhas gerais, que as referidas manifestações técnicas, na sua essência, parecem convergir no sentido da desnecessidade das alterações legais propostas (ou mesmo da sua impropriedade, em alguns casos). Parecem alinhadas também em relação à necessidade de alteração do comando contido no artigo 217 da LPI. Com relação ao citado dispositivo, é entendimento comum a necessidade de propositura de emenda ao Projeto de Lei, no sentido de evitar eventuais conflitos com o regramento trazido pela adesão ao Protocolo.

17. Passa-se à análise das alterações legais propostas.

18. O Projeto pretende alterar o §4º do artigo 128 da LPI e incluir os §§5º e 6º:
"Art.

128.....
§4º A reivindicação de prioridade ou o depósito efetuado com base em acordo internacional, do qual o Brasil seja signatário, não isentam o pedido da aplicação dos dispositivos constantes desse Título.

§5º Na ausência da declaração de atividade no ato do depósito, o INPI deverá formular exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta dias) sob pena de arquivamento definitivo.

§6º Será admitida a cotitularidade de marcas."

19. Em primeiro lugar, no que se refere aos §§4º e 5º, a Nota Técnica elaborada pela DIRMA já havia informado que, submetido pedido de alteração do formulário de requerimento à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), houve sinalização positiva por parte daquela entidade, sendo que o usuário estrangeiro já se encontraria obrigado a efetuar a declaração prevista no *caput* do artigo 128 da LPI por ocasião do seu preenchimento.

20. No que tange ao §6º, cumpre ressaltar que a Procuradoria manifestou-se em outras oportunidades sobre o tema referente à cotitularidade em registro de marca, podendo ser citados o Parecer nº 13/2008, a Nota nº 0294/2012-AGU/PGF/PFE/INPI/COPI-LBC-2.1 e os Pareceres de nºs 57/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU. Assim, com base nas citadas manifestações, firmou-se o entendimento na Autarquia de que inexistente óbice legal para a adoção do regime de cotitularidade, independentemente da necessidade de alteração legislativa.

21. Nesse sentido, a Nota Técnica da DIRMA também revela-se contrária à proposta, entendendo-se que a inclusão do dispositivo estabelecerá como regra a cotitularidade, o que pode, no futuro, mostrar-se contrário aos interesses dos usuários na via nacional.

22. Assim, a conclusão alcançada pela Nota Técnica/SEI nº 02/2018/INPI/DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR é pela desnecessidade de tais alterações legais em relação ao artigo 128 da LPI, conforme itens 8 e 13. Nesse sentido também a Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COPI/DINPI/SIN, recomendando, inclusive, que tais questões venham a ser tratadas em nível infralegal, em atenção às necessidades dos usuários.

23. A Procuradoria compartilha de tal entendimento, vislumbrando a desnecessidade de alteração do artigo 128 da LPI.

24. O Projeto propõe a criação do artigo 143-A da LPI:

"Art. 143-A. Também caducará o registro, caso seu titular não apresente declaração de uso da marca ao INPI, com a indicação dos produtos e serviços da marca, ou justificativa fundamentada de seu desuso, observados os seguintes prazos:

I - Durante o sexto ano de vigência do registro, contado de sua concessão ou prorrogação; e
II - Durante o último ano de vigência do registro.

§1º A declaração ou a justificativa referida no *caput* deve ser instruída com o comprovante de pagamento da respectiva retribuição.

§2º Caso o registro seja prorrogado no prazo previsto no art. 133, § 2º, a declaração de que trata o inciso II deverá ser apresentada em até 60 dias da prática do respectivo ato, mediante pagamento de retribuição específica."

25. A regra a ser incluída traz a obrigatoriedade de apresentação espontânea de declaração de uso, de forma periódica, por parte do usuário.

26. A Nota Técnica da DIRMA esclarece que tal regra apresenta uma mudança de paradigma e que não se relaciona com os objetivos para a adesão ao Protocolo de Madri, aumentando, ainda, a burocracia para os usuários do sistema marcário. Por esses motivos, manifestou-se de forma contrária à inclusão do novo dispositivo. Assim também a Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COPI/DINPI/SIN, destacando aquela manifestação a inexistência de pertinência técnica do tema e inconveniência da sua discussão no Projeto de Lei.

27. Assim também entende a Procuradoria, ressaltando-se a impropriedade do tratamento do tema no Projeto de Lei.

28. O Projeto também propõe a criação do Artigo 146-A da LPI:

"Art. 146-A. Os dispositivos deste Capítulo aplicam-se também aos registros de marca

sujeitos a requerimentos de prorrogação no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário."

29. Em que pese não haver oposição da DIRMA quanto à possibilidade de inclusão do dispositivo, considerando que os procedimentos de caducidade também se aplicariam aos registros provenientes pela via do Protocolo de Madri (item 16 da Nota Técnica), entende a Procuradoria como desnecessária tal alteração legislativa.

30. Isso porque, como bem esclarece a Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COIP/DINPI/SIN, o Protocolo de Madri não altera as causas de extinção (inclusive por caducidade) previstas no ordenamento jurídico brasileiro (artigos 142 e 143 da LPI), a não ser em casos excepcionais, prevendo ainda a sua aplicação aos registros de origem internacional.

31. O Projeto prevê a inclusão de um parágrafo no artigo 157 da LPI:
"Art. 157.

.....
§1º

.....
§2º Será assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo internacional e que devam produzir efeitos no país, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas à titularidade, prova de atividade e descrição de produtos e serviços, com indicação das classes correspondentes."

32. *In casu*, a Nota Técnica da DIRMA apontou a necessidade de substituição do termo "prova" por "declaração". No entendimento da Diretoria, o dispositivo, se incluído, deveria harmonizar-se com o disposto no artigo 128 §1º da LPI, que requer que seja feita declaração de atividade no ato do depósito.

33. Aqui, quanto ao ponto, a Procuradoria entende mais uma vez desnecessária a alteração legislativa. Isso porque, conforme veiculado no Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, a LPI e os atos normativos de internalização do Protocolo de Madri terão a mesma hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro.

34. Com isso, as normas referentes ao Protocolo serão aplicáveis ao sistema internacional, aplicando-se a LPI ao sistema nacional de registro e aos registros de origem internacional (naquilo em que não houver previsão específica no Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum.

35. Assim também a Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COIP/DINPI/SIN, ao lembrar que "*a garantia da aplicabilidade dos direitos e deveres previstos neste artigo tanto para registros nacionais quanto para registros de origem internacional existe independentemente de previsão legal, na medida em que não haja previsão expressa específica sobre o mesmo tema no Protocolo de Madri para os registros de origem internacional.*"

36. O Projeto propõe a alteração do artigo 158 da LPI:
"Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado no Brasil, em língua portuguesa, para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§1º No caso de o pedido de registro marcário ter sido efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá fazê-lo acompanhar de tradução simples integral da lista de produtos e serviços a serem assinalados pela marca, para utilização na publicação a que se refere o caput deste artigo.

§2º Na ausência do documento previsto no § 1º, será proferida exigência na forma do art. 157 desta Lei.

§3º Na hipótese de oposição o depositante será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§4º Não se conhecerá oposição, nulidade administrativa ou ação de nulidade, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 desta Lei, se não for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei."

37. A alteração proposta estabeleceria a obrigatoriedade de tradução integral da lista de produtos e serviços a serem assinalados pelo registro de marca no caso de pedido efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário. Na ausência da tradução, seria proferida exigência na forma do artigo 157 da LPI.

38. Na linha das razões da Nota Técnica da DIRMA, a Procuradoria também entende desnecessária e até mesmo não recomendável a alteração legislativa, considerando a reciprocidade a ser observada pelo País ao aderir ao Protocolo.

39. O texto do Projeto de Decreto Legislativo nº 860-B, de 2017, aprovando os textos do Protocolo e do respectivo Regulamento a fim de internalizar as suas normativas, formulou inclusive algumas declarações e notificações, como, por exemplo, a indicação dos idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da regra 6(1)(b) do Regulamento Comum (artigo 1º, inciso VI do Projeto de Decreto Legislativo).

40. Quanto ao ponto, também merecem transcrição as informações prestadas Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COIP/DINPI/SIN:

"Durante os trabalhos preparatórios de adesão ao Protocolo de Madri, em coordenação com os demais órgãos competentes de governo, foi estabelecido que o INPI fará a tradução dos documentos para o português, não sendo necessária a tradução simples por parte do depositante estrangeiro. Este tratamento presume a aplicação do princípio da reciprocidade, que rege as relações internacionais e por meio do qual será garantido o mesmo tratamento aos titulares residentes no Brasil que tiverem interesse em registrar sua marca em qualquer dos 117 países membros do Protocolo de Madri: o depósito poderá ser feito em inglês ou espanhol, independentemente do idioma oficial do país de registro. Esta previsão específica estará no documento de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e será normatizada pelo INPI, não sendo necessária e nem permitida qualquer previsão legal que exija do titular tradução para o português aos registros de origem internacional via que venham a ser registrado no Brasil via Protocolo de Madri."

41. O Projeto prevê a inclusão de dois parágrafos no artigo 160 da LPI:
"Art.

160.

.....
§1º Caso o exame não seja concluído no prazo de 18 meses, contados da data da apresentação do pedido de registro perante o INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro será considerado deferido.

§2º O prazo de que trata o § 1º será automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, prazo menor."

42. Os novos §§ 1º e 2º do art. 160 tratam da duração do exame do pedido de registro de marca.

43. Sobre o ponto, a DIRMA esclareceu em sua Nota Técnica que a regra do Protocolo determina o deferimento automático após 18 meses (Regra 5 do Regulamento Comum), apenas quando o Escritório de PI designado não proferir qualquer decisão de primeiro exame no sentido de uma recusa provisória. Assim, não se trata da conclusão do exame, tal como cogitado no Projeto de Lei.

44. Por outro lado, ainda que a DIRMA tenha manifestado-se de forma favorável à eventual possibilidade de conferir aos usuários da via nacional os mesmos direitos estipulados pelo Protocolo de Madri, ressaltou a possibilidade de denúncia do Acordo pelo Brasil ao término dos cinco anos obrigatórios após a sua assinatura, estipulados no Protocolo.

45. Nesse sentido, a DIRMA entende não ser recomendável a promoção de tal alteração na LPI para simplesmente reproduzir alguma regra do Protocolo, entendimento compartilhado pela Procuradoria.

46. Assim também é o entendimento exposto na Nota Técnica nº 18/ 2018-SEI-COIP/DINPI/SIN, reconhecendo-se, inclusive, que o prazo de primeiro exame para pedidos nacionais de marcas hoje já está abaixo dos 18 meses, constatando-se que, na prática, não haverá desvantagem para os pedidos nacionais em relação aos pedidos realizados pelo sistema internacional (via Protocolo).

47. O Projeto de Lei nº 10.920/2018 prevê a inclusão de um parágrafo único no artigo 217 da LPI com o seguinte teor:

"Art. 217.

Parágrafo único. No caso do pedido de registro marcário ter sido depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá submeter ao INPI a procuração prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação do referido pedido na forma do art. 158 desta Lei, independentemente de notificação específica, sob pena de seu arquivamento.
.....(NR)"

48. Entende-se que o INPI deve manifestar-se de forma contrária a tal alteração legislativa, considerando o posicionamento técnico adotado pela DIRMA através da já citada Nota Técnica.

49. Nesse sentido também é a manifestação exposta na Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COIP/DINPI/SIN, sugerindo-se emenda ao Projeto de Lei para a adoção de duas possíveis medidas complementares: a) alteração no artigo 169 da LPI, aumentando-se o prazo para a propositura de Processo Administrativo de Nulidade - PAN para, por exemplo, para 2 anos, estimulando-se o uso do sistema administrativo e a comunicação através da OMPI para localização do titular estrangeiro; e b) alteração do artigo 217 da LPI para prever a obrigação de o titular estrangeiro manter procurador nacional apenas em casos excepcionais, ou seja, quando houver notificação pelo INPI, via OMPI, a respeito da existência de ação judicial relacionada ao registro de sua titularidade no Brasil. Nesse caso, o prazo para o cumprimento desta exigência poderia ser de 60 (sessenta) dias, sob pena da extinção do registro, nos termos dos artigos 119, IV e 142, IV da LPI.

50. A Procuradoria, através do Despacho nº 127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU (itens 5 a 8), que aprovou o Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, já havia emitido manifestação quanto à impossibilidade de que o Brasil formalize a exigência pretendida na redação do Projeto de Lei aos pedidos de registro que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo).

51. Os itens 5 a 8 daquele Despacho são esclarecedores, merecendo transcrição:

"5. O art. 5º do Protocolo de Madrid impede que o Escritório Nacional estabeleça novas exigências aos depositantes, podendo, no entanto, adotar o mecanismo denominado de "recusa" (refusal). Tal procedimento materializa-se mediante a publicação de uma recusa ao pedido, com espeque na Convenção da União de Paris.

6. Considerando o art. 2º (3) da Convenção da União de Paris, em tese, seria possível ao INPI formular uma recusa aos pedidos de registro internacional que não observassem o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 2º (3) da Convenção da União de Paris ressalva expressamente as disposições das legislações nacionais sobre processos administrativos e judiciais, bem como designação de procurador.

7. O fato é que se o INPI aplicar o instituto da recusa para todos os pedidos de registro internacional com o escopo de adequá-los ao que dispõe o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, haverá a frustração do Protocolo de Madri. A mens legis do art. 5º do Protocolo indica a sua aplicação de forma excepcional, isto é, não se pode aplicá-lo de forma sistemática para contornar a impossibilidade de se estabelecer novos requisitos formais ao registro internacional além daqueles já dispostos no sistema de Madri.

8. Quando se aplica uma norma dissociada de seu escopo, viola-se o princípio da finalidade, que rege a Administração Pública. Por isso, não se cogita aplicar o art. 5º do Protocolo de modo indiscriminado a todos os pedidos de registro internacional, por inobservância ao art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996."

52. Assim sendo, diante dos termos da Nota Técnica da DIRMA, bem como em atenção à análise do tema realizada pela Procuradoria no Despacho referenciado, entende-se não ser recomendável a alteração legislativa proposta no Projeto, pois é defeso ao INPI aplicar o instituto da recusa (que tem sua aplicação restrita a casos excepcionais) para todos os pedidos de registro com a intenção de adequá-los

ao disposto no art. 217 da LPI, sob pena de restarem frustrados os objetivos do Protocolo de Madri. Em outras palavras, e parafraseando os termos do Despacho, o artigo 5º do Protocolo tem aplicação apenas excepcional, sendo vedada a sua aplicação de forma sistemática para contornar a impossibilidade de se estabelecer novos requisitos formais ao registro internacional além daqueles já dispostos no Protocolo.

53. Superada a análise do texto de reforma proposto, passa-se à análise de possíveis recomendações a serem feitas pelo INPI como emendas ao Projeto.

54. Como já salientado acima, o Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho nº 127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, analisou as implicações legais da adesão do País ao Protocolo de Madri, enfrentando também o tema que envolve a aplicação do disposto no artigo 217 da LPI.

55. Os itens 109 e 110 daquela manifestação jurídica resumem o entendimento da Procuradoria sobre o ponto:

"109. Sintetizando todo o exposto neste tópico do parecer, constata-se que a adesão ao Protocolo de Madri revela, em boa medida, um conflito de leis no tempo, a ser dirimido de acordo com as balizas dispostas na Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, Decreto-Lei 457/42. Como se trata de norma de caráter especial, o ato normativo que incorpora o Tratado à ordem interna brasileira acaba por afastar a incidência de certas regras previstas na LPI que sejam incompatíveis com a nova disciplina, com arrimo no art. 2º, § 2º do referido Decreto-Lei.

110. Remanesce sem resolução, no entanto, o problema relativo à citação do titular do registro internacional concedido com base no Protocolo de Madri, pois, como visto, é possível, à luz do referido Tratado Internacional, que não tenha procurador constituído no Brasil. Outrossim, nos casos em que a ação judicial diga respeito a um registro cujo titular não tenha procurador constituído no Brasil, sugere-se considerar o INPI auxiliar do Juízo para efeito de citação, cometendo-lhe a função de notificar o réu para exercer seu direito de defesa. Essa sugestão, por óbvio, não pretende esgotar o tema, cabendo ao Poder Público avaliar a conveniência de uma consulta pública para colher contribuições com vistas à resolução do problema ora mencionado."

56. Assim, firmou-se no âmbito da Procuradoria entendimento no sentido de que: a) com a internalização das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, o artigo 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz somente em relação aos pedidos de registro que chegam diretamente ao INPI, isto é, pela via ordinária regulada pela LPI (sistema nacional), não sendo aplicável com relação ao trâmite relativo ao sistema internacional (via Protocolo); e b) seria recomendável a alteração da LPI para dispor sobre o ponto com relação ao sistema internacional (via Protocolo), com a sugestão de considerar a hipótese de ser o INPI um auxiliar do Juízo para o ato de citação, competindo-lhe notificar o réu previamente para exercer o seu direito de defesa.

57. O presente Projeto de Lei tem por escopo justamente adequar o ordenamento jurídico brasileiro às mudanças que decorrerão da adesão do País ao Protocolo. Nesse sentido, o âmbito de aplicação do artigo 217 da LPI parece ser o ponto mais importante a ser considerado sobre o tema.

58. Assim dispõe o dispositivo legal:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."

59. A consequência prática da inobservância do comando legal está descrita do artigo 142 da LPI:

*"Art. 142. O registro da marca extingue-se:
I - pela expiração do prazo de vigência;
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;
III - pela caducidade; ou
IV - pela inobservância do disposto no art. 217."*

60. Como bem salientou-se no Despacho de aprovação do Parecer acima referenciado, não existe no Protocolo de Madri uma norma expressa que impeça o Escritório Nacional de exigir do depositante do pedido de registro internacional a constituição de procurador no País para atuar no feito, mas, mesmo assim, o Escritório não poderá estabelecer a constituição de procurador no País como um requisito ao processamento do pedido de registro internacional (via Protocolo).

61. Isso porque, *smj*, os Artigos 2º e 5º do Protocolo não prevêm tal obrigação aos requerentes, ou seja, não admite-se uma exigência genérica por parte de um Estado aderente a respeito da constituição de um procurador nacional por uma pessoa domiciliada no exterior.

62. Note-se inclusive que a DIRMA já havia informado anteriormente ter indagado a OMPI a respeito da compatibilidade da exigência de constituição de um procurador no Brasil, tendo recebido resposta no sentido de que a mesma não encontra previsão no Tratado.

63. Diante do exposto, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo, parece possível considerar 4 (quatro) cenários distintos, competindo à Procuradoria, nesse passo, identificá-los, passando à análise da segurança jurídica envolvida em cada uma das hipóteses.

64. Uma primeira hipótese seria a da manutenção do texto da LPI, com a redação atual do artigo 217.

65. Conforme acima citado, entende a Procuradoria que, repita-se, com a internalização das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, o artigo 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz somente em relação aos pedidos de registro que chegam diretamente ao INPI, isto é, pela via ordinária regulada pela LPI (sistema nacional), não sendo aplicável com relação ao trâmite relativo ao sistema internacional (via Protocolo).

66. Ocorre que o Despacho de aprovação do Parecer referenciado trouxe importante reflexão

quanto a uma possível instabilidade jurídica decorrente desse cenário, considerando que existe a possibilidade (real e efetiva) de que decisões judiciais considerem nulo o registro por falta de atendimento do disposto no artigo 217 da LPI, independentemente de ter o mesmo tramitado pelo sistema internacional (via Protocolo). O item 22 daquela manifestação é elucidativo:

"22. É possível sustentar o argumento de que o registro internacional de marca não está sujeito aos arts. 142, IV, e 217 da Lei nº 9.279, de 1996, tal como defendido por esta Procuradoria no parecer ora aprovado. Na realidade dos fatos, todavia, o registro internacional correrá o risco perene de tornar-se nulo, por determinação judicial, com fulcro no art. 142, IV, da Lei nº 9.279, de 1996, se ele não observar o art. 217. O único modo de conferir segurança jurídica suficiente para que isso não ocorra é por meio de uma alteração legislativa."

67. Conclui-se, portanto, não ser recomendável a manutenção da redação atual do artigo 217, circunstância que, com a entrada em vigor dos preceitos referentes ao sistema internacional (via Protocolo), importará na possibilidade de que decisões judiciais determinem a nulidade do registro. Parafraseando o Despacho de aprovação do Parecer referenciado, mesmo que as decisões judiciais possam vir a ser revertidas por meio de recursos, deve-se reconhecer que a controvérsia levará anos no Poder Judiciário, instalando-se um ambiente de insegurança jurídica.

68. Um segundo cenário seria o de alteração da LPI para revogar a disposição contida no artigo 217.

69. Nessa situação, haveria uma uniformização entre os sistemas nacional e internacional de registro de marcas. Como salientado anteriormente, não é admitida pela OMPI a possibilidade de que um Estado aderente ao Protocolo formule exigência genérica a respeito da constituição de um procurador nacional por uma pessoa domiciliada no exterior.

70. Quanto ao ponto, devem ser ressaltadas as iniciativas do INPI em harmonizar os dois sistemas, valendo ressaltar que estão em trâmite no âmbito da Autarquia a elaboração de algumas normativas que visam à disciplina, por exemplo, dos regimes de cotitularidade e de multiclasse, até então não aplicados ao sistema nacional, mas com previsão expressa no sistema internacional (via Protocolo).

71. Nesse sentido, a revogação do artigo 217 importaria na harmonização dos sistemas nacional e internacional, deixando de ser obrigatória a constituição de um procurador nacional no Brasil.

72. É sabido, entretanto, como bem destacado pelo Despacho de aprovação do Parecer acima referenciado, que o dispositivo contido no artigo 217 da LPI foi um dos óbices suscitados, em 2002, pela Associação Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI) à adesão do País ao Protocolo de Madri (conforme sua Resolução nº 23), tendo assim também se posicionado a Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria (CPIP) da OAB/RJ no ano de 2008.

73. É fato que a ausência de obrigatoriedade de constituição de procurador nacional por uma pessoa domiciliada no exterior dificulta, em ações judiciais movidas no Brasil, a citação dos réus que aqui não residam, passando a ocorrer por meio de carta rogatória, instrumento previsto no Código de Processo Civil, de moroso cumprimento. Por essa razão se manifestou a preocupação daquelas entidades.

74. Ocorre que, nesse passo, parecem necessárias algumas reflexões. Sempre respeitada a discricionariedade do legislador, indaga-se: faz sentido a manutenção de tal previsão na LPI a partir do momento em que inaugura-se uma nova via internacional de processamento de registros de marca?

75. Nesse contexto, outra indagação, relativa à necessidade da existência do dispositivo legal, também se impõe: a constituição de procurador nacional não seria suficientemente conveniente para o titular domiciliado no exterior ao ponto de ser desnecessária a previsão legal contida no artigo 217 da LPI? Em outras palavras, não seria conveniente, ou extremamente recomendável, que o usuário estrangeiro mantenha um procurador nacional para zelar por seu patrimônio imaterial no Brasil? Nessa ordem de ideias, faz sentido que a lei preveja tal providência como uma obrigação legal, sob pena de extinção do registro de marca?

76. Uma reflexão sobre esses pontos parece fundamental.

77. Deve-se lembrar que, independentemente da existência da obrigação contida no artigo 217 da LPI, o usuário estrangeiro terá procurador nacional constituído quando: a) voluntariamente optar pela sua conveniência e b) houver necessidade de uma manifestação escrita do depositante em sede administrativa, como, por exemplo, no caso de uma recusa provisória do pedido por parte do INPI, nos termos da Regra 17(2)(vii) do Regulamento Comum do Protocolo.

78. Fora desses casos, caso não haja a constituição de procurador, o instrumento processual a ser utilizado seria, de fato, a carta rogatória, disciplinado pelo Código de Processo Civil, em que pese a sua suposta morosidade, estando o usuário estrangeiro (réu, na hipótese), por outro lado, sempre sujeito aos efeitos da revelia.

79. Assim, conclui-se que a revogação do artigo 217 da LPI importaria na harmonização dos sistemas nacional e internacional, deixando de ser obrigatória a constituição de um procurador nacional no Brasil, em que pese restar apenas a via da carta rogatória para cumprimento do ato de citação judicial do titular domiciliado no exterior (quando o mesmo não houver constituído procurador nacional de forma voluntária ou para atender a uma demanda administrativa junto ao INPI, nos termos do Regulamento Comum do Protocolo).

80. Uma terceira hipótese seria a da reforma da LPI para alterar o texto do artigo 217, explicitando que o comando legal contido no referido dispositivo não tem aplicação aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo).

81. Nesse caso, adotar-se-ia de forma expressa o entendimento firmado no âmbito da Procuradoria (conforme o Parecer e seu Despacho de aprovação acima referenciados), no sentido de que com a internalização das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, o

artigo 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz apenas e tão-somente em relação aos pedidos de registro que chegam diretamente ao INPI, isto é, pela via ordinária regulada pela LPI (sistema nacional), não sendo aplicável com relação ao trâmite relativo ao sistema internacional (via Protocolo).

82. A alteração da redação do artigo 217 da LPI serviria ao propósito de, nesse caso, conferir a necessária segurança jurídica no sentido de diminuir sensivelmente eventuais riscos de que o registro internacional venha a ser declarado judicialmente nulo com fulcro no artigo 142, IV, da LPI por não observar a obrigação contida no artigo 217.

83. Uma possível alteração do texto do artigo poderia ser proposta nos seguintes termos:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, salvo quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível."

84. Por fim, um quarto e último cenário seria o de também reformar a LPI para alterar o texto do artigo 217, sendo a alteração, nesse caso, destinada a criar uma regra específica sobre o tema para aplicação exclusiva aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo), a fim de que o INPI auxilie na citação do titular domiciliado no exterior.

85. Essa seria uma possibilidade para a solução da questão, tal como salientado no Parecer e em seu Despacho de aprovação referenciados. Através da alteração do artigo 217 da LPI, o INPI poderia passar a ser considerado como um auxiliar do Juízo para o fim de viabilizar o ato de citação da pessoa domiciliada no exterior quando não houver exigência de constituição de procurador nacional por força de Tratado Internacional.

86. Merecem transcrição, nesse ponto, os itens 76 a 79 do Parecer:

"76. De acordo com a informação prestada pela DIRMA no presente processo, o art. 17 (2) (vii) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri permite expressamente a exigência de constituição de procurador no território do Estado Designado diante da necessidade de uma manifestação escrita do depositante, como, por exemplo, no caso de uma recusa provisória do pedido. Ora, sendo assim, seria lícito ao Brasil formular exigência de constituição de um procurador em solo nacional diante do ajuizamento de ação judicial em face de determinado registro. O INPI poderia notificar o titular do direito através da OMPI e exigir a constituição de procurador.

77. Todavia, insta frisar que a notificação feita pelo INPI não conserva garantia efetiva de comparecimento do titular do direito para responder à ação judicial, posto que inexistente qualquer sanção no Protocolo de Madri quanto à não satisfação da exigência fundada no art. 17 (2) (vii) do Regulamento Comum. É possível, outrossim, que o INPI proceda à notificação com base nesse dispositivo e o titular se quede inerte, o que revelaria um problema para efeito de citação. Em essência, o mecanismo previsto no art. 17 (2) (vii) do Regulamento comum não resolve o problema da citação nas ações de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri, ao menos não de forma definitiva.

78. Pois bem, tem-se que o próprio Protocolo de Madri prevê hipóteses em que o Escritório Designado faz notificações ao titular do direito através da OMPI. Pelo que foi informado pela DIRMA, trata-se da regra prevista no art. 23 bis do Tratado. Além disso, revela-se de sabença geral que o INPI detém o hábito de efetuar suas publicações numa gazeta especialmente concebida para a comunicação de atos relativos à propriedade industrial, a RPI - Revista de Propriedade Industrial, valendo o registro de que o Protocolo de Madri não veda a publicação de atos do INPI na RPI. Ou seja, a rigor, há 2 (duas) formas de se comunicar com o titular do direito marcário, através da RPI e por meio dos canais previstos no próprio acordo internacional.

79. Para melhor configuração da alternativa ora cogitada, sugere-se à DIRMA examinar quais os instrumentos e ferramentas previstas no Protocolo de Madri que poderiam ser utilizadas para assegurar a notificação do titular do direito. É importante que a sugestão a ser modelada pelo INPI contemple com precisão quais são os canais possíveis para tanto, pois de extrema relevância para viabilizar uma solução efetiva para o problema."

87. Algumas questões devem, entretanto, ser analisadas nesse cenário.

88. A primeira é a de que o INPI e a OMPI não podem se substituir ao Poder Judiciário, exercendo a atividade jurisdicional. Assim, o papel a ser exercido pelas entidades seria o de apenas dar conhecimento ao titular domiciliado no exterior acerca da existência de demanda judicial em que se discuta o seu direito marcário, através de uma notificação. A citação, ato processual solene, tem suas hipóteses de execução previstas no Código de Processo Civil, *numerus clausus*:

"Art. 246. A citação será feita:

I - pelo correio;

II - por oficial de justiça;

III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório;

IV - por edital;

V - por meio eletrônico, conforme regulado em lei.

89. A segunda tem relação com prazo a ser estabelecido para oportunizar ao titular estrangeiro a apresentação da procuração de que trata o artigo 217 da LPI. Opina-se no sentido de que seja relativamente breve, sugerindo-se 20 (vinte) dias úteis, na forma da contagem processual disciplinada pelo artigo 219 do CPC, considerando que o ato de citação será realizado pelo Poder Judiciário somente após a indicação do procurador.

90. Por fim, um terceiro ponto, e talvez o mais importante, refere-se aos efeitos de uma eventual inércia do titular estrangeiro, caso venha a ser notificado através da OMPI e quede-se inerte.

91. Uma primeira possível consequência seria a utilização dos meios de comunicação processuais previstos no Código de Processo Civil e à disposição do Juízo. Assim, procederia-se à (inevitável) expedição de carta rogatória, nos termos do artigo 237, II do CPC, sendo possível ainda a realização de citação por edital, na forma prevista pelo artigo 256, §1º do diploma processual civil. O Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em seu item 77, acima transcrito, já havia vislumbrado o problema, considerando que, ao menos à primeira vista, inexistente qualquer sanção no Protocolo de Madri quanto à não satisfação da exigência.

92. Assim, nesse caso, sugeriria-se a seguinte alteração de redação para o artigo 217 da LPI, reformando-se também o artigo 142, a fim de explicitar que a extinção do registro seria devida apenas na hipótese prevista no *caput* do artigo 217, excluindo-se expressamente tal sanção da hipótese prevista no parágrafo único a ser incluído:

"Art. 142. O registro da marca extingue-se:

IV - pela inobservância do disposto no caput do art. 217."

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

§1º. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação.

§2º. Notificada a parte e não atendido o disposto no parágrafo anterior, será promovida a sua citação de acordo com o disposto no Código de Processo Civil."

93. Uma segunda possibilidade seria a de a inércia do titular provocar, de forma direta, alguma consequência prática em relação à inscrição internacional que foi objeto de designação do Brasil, afetando o seu direito marcário. Seria possível, nesse caso, que o legislador prevísse a aplicação expressa do disposto no artigo 142, IV da LPI, extinguindo-se o registro.

94. Conforme já exposto acima, é defeso ao INPI, segundo as premissas adotadas pelo Protocolo, exigir de forma genérica a constituição e manutenção de procurador nacional, o que equivaleria a aplicar de forma indistinta o instituto da recusa para todos os pedidos de registro com a intenção de adequá-los ao disposto no art. 217 da LPI, sob pena de restarem frustrados os objetivos do Protocolo de Madri.

95. Contudo, havendo demanda judicial, entende-se que a hipótese equivaleria à da existência, por exemplo, de uma recusa provisória baseada na apresentação de oposição administrativa, na forma da Regra 17 do Regulamento Comum do Protocolo, sendo exigível a constituição do procurador nacional para a apresentação de resposta.

96. Note-se, inclusive, que a minuta de Resolução a ser editada pelo INPI visando a disciplina do registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri (analisada pelo signatário da presente manifestação através do Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU) trará previsão expressa no sentido de que, 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.

97. Assim sendo, sugere-se, de forma alternativa, a seguinte alteração para o artigo:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no art. 142, IV."

98. As sugestões propostas permitiriam reduzir a possibilidade de utilização da carta rogatória para citação no exterior, ou até mesmo evitá-la, servindo-se dos canais de comunicação existentes entre o INPI e a OMPI para cientificar o usuário externo a respeito da existência de demanda judicial, a fim de que compareça pessoalmente ou indique seu procurador no País.

99. A alteração legal no sentido de incluir o INPI na cadeia citatória traz, entretanto, complexidade para o tema. Isso porque há o envolvimento de outros atores além do INPI, como, por exemplo, o Poder Judiciário e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Assim, seria recomendável, tal como ressaltado no Parecer, antes de definir qualquer solução nesse sentido, colher as contribuições desses interessados.

100. Por fim, o Projeto de Lei prevê a revogação do artigo 135 da LPI.

101. A DIRMA é contrária à revogação do dispositivo, entendimento do qual compartilha a Procuradoria.

102. Isso porque o dispositivo em tela relaciona-se com o impedimento previsto no artigo 124, XIX da LPI, afastando a possibilidade de que dois titulares distintos possuam registros de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico ou afim, simultaneamente.

103. A revogação do artigo 135, ao permitir tal coexistência, geraria risco de confusão e/ou associação indevida por parte do público consumidor, contrariando o interesse público.

104. Por fim, ainda informou a DIRMA que, de acordo com a OMPI, inexistem óbices, no Protocolo, ao cancelamento de registros ou arquivamento de pedidos de marcas iguais ou semelhantes, relacionadas a produtos ou serviços idênticos e afins, que não estiverem previstos na cessão, conforme previsão contida no artigo 135.

Conclusões

105. Assim sendo, diante de todo o exposto, são firmadas as seguintes conclusões.

106. Em atenção ao Ofício encaminhado pela Assessoria Especial da Secretaria de Produtividade,

Emprego e Competitividade (SEPEC-ASSESP), recomenda-se que o INPI envie resposta sobre o questionamento feito com relação ao Projeto de Lei nº 10.920/2018 no sentido de ser favorável por emendas.

107. Conforme mencionado, na linha dos posicionamentos da DIRMA (Nota Técnica/SEI nº 02/2018/INPI/DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR) e da Subsecretaria de Inovação do SEPEC (Nota Técnica nº 18/2018-SEI-COPI/DINPI/SIN), entende a Procuradoria desnecessárias e até mesmo impróprias as alterações legais propostas, à exceção da alteração do comando contido no artigo 217 da LPI.

108. No que se refere especificamente à proposta constante do Projeto de Lei de alteração do artigo 217 da LPI, entende-se que é defeso ao INPI aplicar o instituto da recusa (que tem sua aplicação restrita a casos excepcionais) para todos os pedidos de registro com a intenção de adequá-los ao disposto no referido dispositivo, sob pena de restarem frustrados os objetivos do Protocolo de Madri.

109. Recomenda-se, assim, que as emendas refiram-se apenas à alteração do artigo 217 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, adotando-se alguma das seguintes medidas: a) a revogação do citado dispositivo; b) a sua alteração, com o intuito de explicitar que a obrigação de constituição e manutenção de procurador nacional não é obrigatória em relação aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo); ou c) a sua alteração, com o intuito de criar uma regra específica para aplicação exclusiva aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo), de forma a que o INPI funcione como um auxiliar do Juízo para o fim de viabilizar ou facilitar o ato de citação da pessoa domiciliada no exterior, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas previstas no Protocolo.

É o parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 13 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) 52402004211201919 e da chave de acesso 8baf58f1

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 251288219 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 13-05-2019 17:45. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
