



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. 00022/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002737/2019-56

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Registro de Marca em Sistema Multiclasse

1. Análise de nova versão da minuta de Resolução dispondo sobre o registro de marca em sistema multiclasse.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução, sugerindo-se ajustes de redação, com destaque para a ressalva quanto ao arquivamento definitivo do pedido em caso de não pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido (artigos 7º, 8º e 9º da minuta) e no que tange à transferência de direitos (artigo 11).

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 25 de junho de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nova versão da proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca em sistema multiclasse.

2. A versão anterior da minuta foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria, sendo emitido o Parecer n. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00052/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em que identificou-se óbice jurídico apenas no que se referia ao contido no seu artigo 9º, eis que em dissonância com o disposto no artigo 162 da LPI, além da necessidade de revisão dos motivos da prática do ato, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri. Sugeriu-se também a alteração de dispositivos, de forma a harmonizar o texto da Resolução.

3. Após o encaminhamento à Procuradoria, a minuta foi submetida a consulta pública no período de 14 de maio a 13 de junho de 2019. Algumas contribuições do público foram julgadas pertinentes pela DIRMA, sendo incorporadas à presente versão.

É o necessário a relatar.

4. Passa-se à análise das modificações identificadas na nova versão da minuta.

5. Em primeiro lugar, com base na recomendação contida no Parecer anterior, foram revisados os motivos para a prática do ato, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri.

6. Ao artigo 2º da minuta foi incluído o §2º, dispondo que o protocolo de pedidos e petições referentes a registros em sistema multiclasse se dará exclusivamente de modo eletrônico, na forma como já ocorre para os peticionamentos referentes a Indicações Geográficas e a Programas de Computador.

7. A medida não encontra óbice jurídico, considerando inclusive que já constitui prática comum nas atividades administrativas desenvolvidas perante o INPI, ainda que hoje não apresente-se como uma realidade (ao menos

de forma exclusiva) para os todos os setores da Autarquia.

8. Identificou-se alterações no inciso III do artigo 4º e no seu parágrafo único.

9. No que se refere à redação do inciso III, verifica-se ter sido incluída a expressão "*ou alteração de ofício*", como hipótese para o deferimento parcial. A referida inclusão decorreu, *smj*, do acolhimento parcial da contribuição realizada pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI, em conjunto com a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI e a Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI.

10. Entendeu-se, em princípio, que o deferimento parcial de um pedido de registro em sistema multiclasse seria o resultado do respectivo exame nas hipóteses em que: a) o sinal marcário incorre em proibição legal em parte das classes ou b) quando há restrição na especificação de produtos e serviços.

11. Assim, seguindo essa lógica, compreende-se que uma alteração de ofício na referida especificação pode significar, igualmente, o deferimento de forma parcial.

12. O parágrafo único também foi alterado, indicando que, em caso de sobrestamento, o exame de todo o pedido será sobrestado. A DIRMA informou que "*alguns manifestantes indicaram que o dispositivo não estava claro, questionando se o sobrestamento seria aplicado somente em relação às classes nas quais ainda não seja possível avaliar a registrabilidade do sinal, ou em relação a todo o pedido*".

13. Quanto ao ponto, em princípio o *caput* do artigo 4º, ao mencionar "*o exame do pedido de registro*", parece não deixar dúvida de que o sobrestamento refere-se ao pedido como um todo.

14. Contudo, diante da manifestação de dúvida constatada, sugere-se a adoção de redação mais harmônica para o parágrafo, de forma a deixar a norma mais clara:

"Art. 4º O exame do pedido de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em:

I – Deferimento, quando o sinal marcário não incorrer em proibição legal em nenhuma classe;

II – Indeferimento, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em todas as classes;

III – Deferimento parcial, quando o sinal marcário incorrer em proibição legal em parte das classes ou quando houver restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços.

Parágrafo único. Na hipótese de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo relativa a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado em relação a todas as classes.

15. Foi incluído novo artigo à minuta de Resolução (artigo 5º), dispondo que serão formuladas exigências em caso de divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes informadas pelo requerente.

16. O artigo apresenta a seguinte redação:

"Art. 5º Em caso de divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes informadas, poderão ser formuladas exigências para pagamento de retribuição complementar relativa à inclusão de novas classes ou para indicação de itens a serem excluídos."

17. Não se identifica óbice à proposição, considerando que, no dizer da DIRMA, "*a inclusão de novas classes será possível apenas para fins de adequação da especificação apresentada no ato do depósito*".

18. Sugere-se apenas o aperfeiçoamento da redação do dispositivo, na forma que segue:

"Art. 5º Havendo divergência entre os produtos e serviços especificados e as classes objeto do pedido de registro, poderão ser formuladas exigências para o pagamento de retribuição complementar relativa à inclusão de novas classes ou para a indicação dos produtos e serviços a serem excluídos do pedido."

19. Foi identificada também alteração no artigo 6º, tendo sido incluída também a previsão de indicação, no deferimento parcial, das classes em que o pedido for deferido. Além disso, foi incluída a expressão "*ou alteração de ofício*" como hipótese para o deferimento parcial, harmonizando o dispositivo com o disposto no artigo 4º, inciso III.

20. O artigo 7º apresenta alteração em seu parágrafo único, passando a ter a seguinte redação:

"Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput ainda que haja restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos ou serviços."

21. A norma, na forma como proposta, apresenta-se harmônica com os comandos contidos nos artigos 4º, inciso III e 6º, considerando que, no deferimento parcial, o sinal marcário incorre em proibição legal em parte das classes ou apresenta restrição ou sofreu alteração de ofício na especificação de produtos e serviços.

22. Também foi verificada alteração no artigo 9º da minuta. Informa a DIRMA que foi incluída ressalva ao arquivamento definitivo do pedido independentemente da falta de pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido, caso seja apresentada desistência em relação às mesmas.

23. O dispositivo ficou assim redigido na nova versão:

"Art. 9º O pedido será definitivamente arquivado, independentemente da existência de recurso pendente de julgamento, caso o pagamento previsto nos artigos 7º e 8º não seja efetuado nos prazos ali previstos, salvo na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas."

24. Nota-se, de imediato, uma incongruência relativa à hipótese prevista no artigo 8º, que trata da concessão em sede recursal e do pagamento da respectiva retribuição. A nova redação do artigo 9º diz que o pedido será arquivado caso o pagamento não seja realizado, salvo na hipótese de desistência em relação a todas as classes onde houver o deferimento. Ora, se houver desistência em relação a todas as classes deferidas, seja em 1ª instância administrativa, seja em sede recursal, o pedido de registro será, obrigatoriamente, arquivado. Assim, entende-se que a expressão "salvo na hipótese de desistência em relação a todas as classes deferidas" não deve ser aplicada em relação à hipótese prevista no artigo 8º.

25. Assim sendo, verificada a incompatibilidade, entende-se que a previsão contida no artigo 9º deve ser desmembrada e incorporada aos artigos 7º e 8º da minuta, de forma a coadunar-se com os referidos comandos e as situações fáticas ali disciplinadas.

26. Com isso, opina-se no sentido de que seja adotada a seguinte redação para os artigos 7º e 8º, sendo suprimido o artigo 9º, reforçando-se ainda a previsão de que o pedido será arquivado em caso de ausência de pagamento da retribuição em qualquer das hipóteses, salvo quando ocorrer a desistência em relação à parte do pedido referente às classes deferidas em 1ª instância ou em sede recursal:

"Art. 7º Havendo deferimento parcial, o pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos ou serviços, deverá ser efetuado de acordo com o disposto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, independentemente da existência de recurso, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, caso o depositante manifeste sua desistência em relação à parte do pedido referente às classes deferidas.

Art. 8º O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro houver sido deferido em sede de recurso, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos ou serviços, deverá ser efetuado no prazo previsto no art. 162 da Lei nº 9.279, de 1996, a contar da respectiva decisão de deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Parágrafo único. O pedido de registro não será arquivado, na forma do caput, caso tenha havido o deferimento parcial em relação a uma ou mais classes em 1ª instância administrativa e o depositante manifeste sua desistência em relação à parte do pedido referente às classes deferidas em sede recursal."

27. Por fim, o artigo 11 também apresenta nova redação, com a inclusão de um parágrafo.

28. A DIRMA informa que "visando conferir maior clareza aos procedimentos aplicáveis em caso de arquivamento ou cancelamento de ofício (conforme art. 135 da LPI), foi incluído parágrafo único no art. 11 da minuta, informando que, caso sejam encontrados produtos ou serviços afins aos transferidos (conforme disposto no caput) o cancelamento ou arquivamento será aplicado em relação à totalidade da classe, independentemente da existência de outros produtos ou serviços não afins. Ou seja, caso sejam encontrados, em determinada classe, produtos ou serviços

afins aos transferidos, toda a classe será arquivada ou cancelada. Caso não sejam encontrados, em determinada classe, produtos ou serviços afins, não haverá arquivamento ou cancelamento de ofício em relação a esta classe."

29. Quanto ao ponto, permanecem as críticas feitas no Parecer anterior quanto à redação original do *caput* do dispositivo, parecendo ser necessário esclarecer que o cancelamento ou o arquivamento refere-se às classes não transferidas e que apresentem afinidade com aquela ou aquelas que foram objeto de cessão a terceiros, tal como constante do item 70 daquela manifestação jurídica.

30. Assim, reitera-se a sugestão de revisão da redação, acrescentando-se o parágrafo único, incluído na nova versão da minuta, no sentido de que o cancelamento ou arquivamento será sempre total em relação a determinada classe, considerando a existência de produtos ou serviços afins aos transferidos, independentemente da existência de outros produtos ou serviços não afins:

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

Parágrafo único. O cancelamento ou arquivamento refere-se à totalidade da classe, independentemente da existência de produtos ou serviços não afins aos especificados nas classes que forem objeto da transferência."

31. Tal como a versão anterior, a minuta de Resolução apresentada encontra-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

32. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, opinando, entretanto, pela revisão do texto dos artigos 4º, parágrafo único, 5º, 7º, 8º e 11, além da supressão do artigo 9º, incorporando-o ao texto dos artigos 7º e 8º, tal como constante da presente análise, a fim de proporcionar uma melhor compreensão do texto da Resolução.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 28 de junho de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002737201956 e da chave de acesso a293068d

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 280802022 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 28-06-2019 12:13. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.