



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. 00024/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002738/2019-09

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

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

1. Análise de nova versão da minuta de Resolução dispendo sobre a divisão de registros e pedidos de registro de marca.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Não se identifica óbice jurídico à publicação da Resolução, sugerindo-se ajuste de redação para o artigo 4º, no que se refere aos requisitos legais para a transferência de titularidade, a fim de proporcionar uma melhor compreensão do texto da Resolução.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 28 de junho de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nova versão da proposta de minuta de Resolução sobre a divisão de registros e pedidos de registro de marca.

2. A versão anterior da minuta foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria, sendo emitido o Parecer n. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00070/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em que não foi identificado óbice jurídico, opinando-se apenas no sentido de que o tema fosse disciplinado pela Resolução que vier a tratar do registro de marca em sistema multiclasse. Manifestou-se também a Procuradoria quanto à necessidade de revisão dos motivos da prática do ato, à vista da iminente adesão do País ao Protocolo de Madri. Por fim, sugeriu-se 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 21 de maio a 20 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. O artigo 1º da minuta foi alterado, atendendo a sugestão conjunta da Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI e da Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI, no sentido de que *"como o próprio artigo 4º, §3, desta Resolução permite a divisão, ao menos para fins de transferência, de parte dos serviços e produtos descritos, entendemos que a Resolução não se restringe à divisão no sistema multiclasse, cabendo o ajuste do seu artigo 1º, para que reflita toda a extensão da Resolução proposta"*. Assim, foi retirada a expressão "em sistema multiclasse".

7. A Procuradoria entende pertinente a alteração, considerando que, de fato, a Resolução prevê a transferência de parte dos produtos e serviços especificados, circunstância que pode significar a divisão de um registro ou pedido monoclasse. Assim, a aplicação do ato normativo não restringe-se ao sistema multiclasse.

8. Ao artigo 2º da minuta foi incluído o §1º, dispondo que o protocolo de pedidos e petições referentes a divisão de registros e pedidos de registro se dará exclusivamente de modo eletrônico, na forma como já ocorre para os peticionamentos referentes a Indicações Geográficas e a Programas de Computador.

9. 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.

10. Ao artigo 2º também foi incluído o §2º, dispondo que "*pedidos ou registros decorrentes de divisão manterão a data de depósito e de prioridade, quando houver, do pedido ou registro original. Em caso de registro originado da divisão, também será mantido o período de vigência do registro original*" (conforme transcrição da nota técnica que acompanha a nova versão da minuta).

11. O parágrafo ficou assim redigido:

"§2º No registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão serão mantidos:

I – a data de depósito e da prioridade, quando houver, do registro ou pedido original; e

II – o período de vigência do registro original."

12. A alteração decorreu da contribuição realizada pela International Trademark Association (INTA): "*a fim de proporcionar segurança jurídica, a minuta do Regulamento deve prever expressamente que os pedidos ou registros divididos, i) manterão a data original de depósito, e ii) manterão o benefício dos direitos de prioridade, caso a prioridade tenha sido reivindicada*".

13. A Procuradoria também entende pertinente a inserção do citado comando normativo, considerando que merecem ser explicitadas as condições de que usufrui o registro ou pedido de marca decorrente da divisão, considerando a data de depósito e da prioridade, se houver, bem como o respectivo período de vigência.

14. A DIRMA informa ainda que foi alterado o §4º do artigo 4º da versão original da minuta, sendo excluída a previsão de apresentação de uma petição para cada registro ou pedido de registro, matéria que será incluída no Manual de Marcas. A nova redação do parágrafo foi elaborada no sentido de que "*a divisão para fins de transferência não será processada caso não sejam atendidos os requisitos legais para a anotação da transferência, uma vez que a divisão e a transferência serão solicitadas e processadas através de petição única*" (conforme transcrição da nota técnica que acompanha a nova versão da minuta).

15. O artigo 4º ficou assim redigido na versão atual da minuta:

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

§1º A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

§2º Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constante de uma mesma classe.

§3º A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original.

§4º A divisão do registro ou pedido de registro de marca não será processada quando não forem atendidos os requisitos legais para a anotação da transferência."

16. A nova redação do §4º faz referência aos requisitos legais para a transferência. Salvo melhor juízo, entende-se que o conteúdo do comando normativo relacione-se com os artigos 128 e 134 da LPI, partindo-se da premissa de que, para que seja efetivada a cessão, o cessionário deve atender aos requisitos previstos em Lei para requerer o registro.

17. Entende-se que a previsão contida no referido parágrafo parece até mesmo desnecessária, sugerindo-se a simples menção, na própria redação do *caput* do artigo, quanto aos requisitos legais a serem atendidos para que se efetive a transferência:

"Art. 4º O registro ou pedido de registro poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade, desde que atendidos os requisitos legais previstos nos arts. 128 e 134 da Lei nº 9.279/96.

§1º A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

§2º Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constante de uma mesma classe.

§3º A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original."

18. 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

19. 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 apenas pela revisão do texto do artigo 4º, 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, 02 de julho de 2019.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

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

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 282634964 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 02-07-2019 15:49. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
