



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. 00025/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002736/2019-10

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Registro de Marca em Regime de Cotitularidade

1. Análise de nova versão da minuta de Resolução dispondo sobre o registro de marca em cotitularidade.
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 parágrafo único do artigo 9º, considerando que a aplicação do artigo 129, §1º da LPI está restrita à apresentação de oposição, bem como do artigo 15, em atenção ao disposto na Lei nº 9.307/96.

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

2. A primeira versão da minuta foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria, sendo emitido o Parecer n. 00004/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00051/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em que manifestou-se a Procuradoria quanto à 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 que a minuta de Resolução trate apenas de pontos em que sejam identificadas particularidades relativas à existência de uma multiplicidade de interessados, com alteração e supressão de dispositivos.

3. Uma segunda versão foi encaminhada posteriormente, apresentando nova redação para o artigo 15 da minuta de Resolução, disciplinando a transferência de registros ou pedidos de registros em regime de cotitularidade. A Procuradoria, naquela oportunidade, sugeriu o aperfeiçoamento do texto através do Parecer n. 00012/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00071/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

4. Após o encaminhamento à Procuradoria, a minuta consolidada 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.

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

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

7. Foi promovida a inclusão de parágrafo único ao artigo 2º da minuta, dispondo que o protocolo de pedidos e petições referentes a registros de marca em regime de cotitularidade se dará exclusivamente de modo eletrônico, na forma como já ocorre para os peticionamentos referentes a Indicações Geográficas e a Programas de Computador.

8. 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.

9. Na sequência, foi identificada alteração no artigo 7º da versão original da minuta (remunerado como 17 na presente versão). A DIRMA informa que, *"com base nas contribuições enviadas durante o período de consulta pública, a redação do dispositivo foi alterada, visando aumentar sua clareza, no sentido de que não será obrigatória a constituição de procurador único. Os*

cotitulares ou requerentes poderão ter cada um seu procurador. Neste caso, os atos praticados deverão ser praticados conjuntamente, pelos cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores. Foi inserido o §2º informando que, na hipótese de representação, somente será anotado, para fins de publicações oficiais e de cadastro junto ao INPI, o procurador que efetuou o depósito do pedido" (conforme informação constante da Nota Técnica que acompanha a nova versão).

10. Não se vislumbra óbice à citada alteração, inclusive no que se refere à ressalva relacionada ao disposto no artigo 9º da minuta, considerando a manifestação anterior da Procuradoria.

11. O artigo 11 também foi alterado, sendo renumerado como 9º. A redação apresentada à consulta pública era a seguinte:

"Art. 11. A oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996, apenas será conhecida quando for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca em nome de todos os titulares do direito alegado.

Parágrafo único. A oposição ou nulidade administrativa será conhecida ainda que apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado."

12. Informa a DIRMA que, com base nas contribuições enviadas durante o período de consulta pública, promoveu-se a inversão dos comandos contidos no *caput* e no parágrafo único, considerando que, no primeiro caso, trata-se de uma regra de exceção e, no segundo, uma regra geral. Também foi incluída no parágrafo a obrigatoriedade de comprovação de depósito em nome de todos os cotitulares quando a oposição é baseada no §1º do art. 129 da LPI, de forma a harmonizar a Resolução ao Manual de Marcas.

13. O comando normativo ficou assim redigido:

"Art. 9º Serão conhecidos a oposição, a petição de nulidade administrativa ou o requerimento de caducidade ainda que apresentados por apenas um dos cotitulares do registro ou pedido de registro em que se baseiam as alegações.

Parágrafo único. A oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no art. 126 ou no §1º do art. 129 da Lei nº 9.279, de 1996, apenas será conhecida quando for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca em nome de todos os titulares do direito alegado."

14. Também não se vislumbra óbice à citada alteração, em atenção à manifestação anterior da Procuradoria. A redação proposta atende e adequa-se ao disposto nos artigos 129, §1º e 158, §2º da LPI. Além disso, o item 5.12.6 do Manual de Marcas, dispondo sobre o exame de oposição fundamentada no §1º do artigo 129 da LPI, dispõe que *"a aplicação do §1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome do opoente"*.

15. Sugere-se, contudo, um pequeno aperfeiçoamento da redação do parágrafo único, considerando que a aplicação do artigo 129, §1º da LPI está restrita à apresentação de oposição, de forma a individualizar tal circunstância:

"Art. 9º Serão conhecidos a oposição, a petição de nulidade administrativa ou o requerimento de caducidade ainda que apresentados por apenas um dos cotitulares do registro ou pedido de registro em que se baseiam as alegações.

Parágrafo único. A oposição baseada no §1º do art. 129, bem como a oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 da Lei nº 9.279, de 1996, apenas serão conhecidas quando for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca em nome de todos os titulares do direito alegado."

16. O artigo 12 da versão original, abaixo transcrito, foi alterado e renumerado:

"Art. 12. Marcas coletivas e de certificação extintas há menos de 5 (cinco) anos poderão ser registradas em nome de terceiros, em regime de cotitularidade, quando todos os cotitulares da marca extinta integrarem o conjunto de depositantes."

17. A DIRMA informa que a alteração promovida foi resultado de contribuições trazidas pela consulta pública, de forma a adequar o dispositivo ao artigo 154 da LPI. A nova redação foi assim apresentada:

"Art. 10. Marcas coletivas e de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos há menos de 5 (cinco) anos poderão ser registradas em nome de terceiros, em regime de cotitularidade, quando todos os cotitulares da marca extinta integrarem o conjunto de depositantes."

18. A inclusão da expressão "que já tenham sido usadas" é, de fato, acertada, considerando o requisito previsto no artigo 154 da LPI.

19. O artigo 15 da versão original da minuta (renumerado como artigo 13 na versão atual) foi alterado de acordo com base na manifestação jurídica contida no Parecer 00012/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

20. Por fim, o artigo 17 da versão original foi alterado e renumerado como artigo 15. A Diretoria informa que *"com base nas contribuições enviadas durante o período de consulta pública, foram ampliadas as hipóteses de ressalva quanto à obrigatoriedade de autorização de todos os cotitulares ou requerentes para que seja processada a transferência de direitos. A*

ressalva será aplicada em qualquer transferência por determinação judicial" (conforme informação constante da Nota Técnica que acompanha a nova versão).

21. São comparadas, abaixo, as duas versões:

"Art. 17. A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares ou requerentes, ressalvadas as hipóteses de sucessão legítima ou testamentária, em que devem ser observadas as disposições constantes do Manual de Marcas em vigor." (redação constante da versão submetida a consulta pública)

"Art. 15. A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ressalvadas as hipóteses de transferência por determinação judicial." (redação atual)

22. De fato, considerando que o próprio Manual de Marcas, em seu item 8.4, dispõe que "a transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha de bens", entende a Procuradoria que a adoção da expressão "ressalvadas as hipóteses de transferência por determinação judicial" seria mais adequada à redação do dispositivo.

23. Contudo, observando-se as manifestações ao artigo 17 da minuta submetida a consulta pública, verifica-se que a proposta apresentada pela Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos inclui previsão quanto à possibilidade de existência de decisão arbitral na matéria.

24. Por oportuno, merecem transcrição os seguintes artigos da Lei nº 9.307/96, que disciplina a arbitragem no País:

"Art. 1º. As pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§1º A administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis.

§2º A autoridade ou o órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações.

.....
Art. 31. A sentença arbitral produz, entre as partes e seus sucessores, os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo."

25. Verifica-se, portanto, que a opção das partes pela arbitragem para a solução de conflitos confere à decisão final (sentença arbitral) proferida pelo árbitro eleito os mesmos efeitos de uma sentença proferida pelo Poder Judiciário.

26. Note-se inclusive que o Código de Processo Civil, em seu artigo 515, inciso VII, dispõe que a sentença arbitral possui o *status* de título executivo judicial.

27. Assim sendo, à vista da acima citada contribuição realizada por ocasião da realização da consulta pública, entende-se importante, diante do atual cenário do ordenamento jurídico pátrio, a previsão de que uma decisão arbitral possa ser apresentada ao INPI para fins de cumprimento, tendo em vista que tal providência não dependerá de homologação judicial.

28. Com isso propõe-se a revisão da redação do artigo 15 nos seguintes termos:

"Art. 15. A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ressalvadas as hipóteses de transferência por determinação judicial ou arbitral."

29. 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

30. A Procuradoria, em juízo estrito de legalidade, diante de todo o exposto, opina pela inexistência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, sugerindo apenas a revisão do texto do parágrafo único do artigo 9º, tal como constante da presente análise, a fim de proporcionar uma melhor compreensão do comando normativo, bem como do artigo 15, prevendo a possibilidade de que seja submetido ao INPI o cumprimento de sentença arbitral, nos termos da Lei nº 9.307/96.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 03 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) 52402002736201910 e da chave de acesso 95d75f4f

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 283195719 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 03-07-2019 15:10. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
