



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. 00027/2019/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 nova versão da minuta de Resolução dispendo sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.
2. Análise dos requisitos de juridicidade para a edição do ato normativo.
3. Identificado óbice jurídico à publicação da Resolução no que se refere à determinação constante do artigo 29, no sentido de que o prazo para a apresentação da documentação referente ao pedido de marca coletiva ou de certificação em inscrição internacional que designa o Brasil inicia-se antes da ciência formal do usuário, a ser realizada através de notificação de recusa provisória encaminhada através da Secretaria Internacional.
4. Sugestão de ajustes de redação para outros dispositivos.

1. A Diretoria de Marcas do INPI (DIRMA), por meio de Despacho de 25 de julho de 2019, submete à apreciação da Procuradoria nova versão da proposta de minuta de Resolução sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

2. A primeira versão da minuta foi objeto de análise jurídica por parte da Procuradoria, sendo emitido o Parecer n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00056/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, oportunidade em que manifestou-se a Procuradoria quanto à existência de óbice jurídico quanto 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. Opinou-se também no sentido da revisão de alguns dispositivos, de forma a harmonizar o texto da Resolução.

3. Através do Parecer n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00078/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, foi analisada nova versão da minuta, retificando-se o posicionamento da Procuradoria quanto ao disposto no artigo 20, constante da sua versão original, recomendando-se a sua revisão, além da alteração e supressão de alguns dispositivos.

4. Após o encaminhamento à Procuradoria, a minuta consolidada foi submetida a consulta pública no período de 28 de maio a 27 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, foi promovida a inclusão de parágrafo único ao artigo 1º da minuta, dispendo que o protocolo de pedidos e petições referentes a registros de marca no âmbito do Protocolo de Madri se dará exclusivamente

de modo eletrônico, na forma como já ocorre para os petições 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. Quanto à redação apresentada para o parágrafo único do artigo 1º, sugere-se apenas os seguintes acertos, de forma a deixar a norma mais clara:

"Art. 1º Disciplinar o processamento de registros e pedidos de registro de marca no âmbito do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas.

Parágrafo único. O petição relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando eventual indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos."

9. O artigo 3º (que disciplina os idiomas a serem utilizados para a apresentação de pedidos internacionais originados no Brasil) sofreu acréscimo, firmando-se ressalva a respeito da declaração de intenção de utilizar a marca, que deverá ser redigida no idioma determinado pela Parte Contratante designada que a exige.

10. A alteração atende ao disposto nas Regras 6(2)(ii) e 7(2) do Regulamento Comum do Protocolo.

11. Em continuação, identificou-se a necessidade de retificação da redação do artigo 6º, que trata da certificação dos pedidos internacionais originados no Brasil.

12. A norma não parece muito clara em atenção à previsão constante do artigo 3º do Protocolo de Madri, no sentido de que o Escritório de Origem deve indicar a data da inscrição internacional ao providenciar o encaminhamento do pedido internacional no prazo de 2 (dois) meses a contar da sua apresentação.

13. Assim, sugere-se o seguinte acerto de redação no que se refere ao *caput* e ao §1º, mantendo-se o §2º:

"Art. 6º Realizada a certificação, caberá ao INPI encaminhar o pedido internacional à Secretaria Internacional no prazo de 2 (dois) meses a contar da data em que o mesmo tiver sido apresentado perante a Autarquia, com a indicação da referida data, a fim de que conste da inscrição internacional.

§1º Caso o pedido internacional não seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo previsto no caput, a inscrição internacional apresentará a data da sua efetiva recepção.

§2º A certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional pelo INPI no prazo especificado no caput serão garantidos apenas quando não houver inconsistências no ato do depósito."

14. Na sequência, foram identificadas alterações nos artigos 7º e 8º da minuta, relativas à existência de irregularidades constatadas pela Secretaria Internacional no que se refere a certificações realizadas pelo INPI.

15. O conteúdo dos comandos coaduna-se com as orientações firmadas pela Procuradoria nas manifestações jurídicas anteriores, não se vislumbrando óbice às citadas alterações. Os citados artigos disciplinam as hipóteses em que as irregularidades devem ser corrigidas pelo depositante, além daquelas em que é devida a atuação do INPI.

16. Os artigos 9º e 10 também apresentam alteração na disciplina referente à cessação dos efeitos do pedido ou registro de base ou à sua divisão, determinando a minuta de Resolução que o INPI informará à Secretaria Internacional tais ocorrências no período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional.

17. Os referidos artigos relacionam-se com o disposto no artigo 6º do Protocolo de Madri, em que é estabelecida uma dependência inicial, por um período de 5 (cinco) anos, entre a inscrição internacional e o pedido ou registro de base. Assim, o Protocolo prevê a comunicação de eventual cessação dos efeitos ou divisão do pedido ou do registro por parte do Escritório de Origem.

18. Não se verifica qualquer óbice jurídico quanto aos referidos artigos, propondo-se apenas a revisão da sua redação, tornando a norma mais coesa e deixando claro que o cancelamento da inscrição internacional poderá ser

solicitado ainda em momento posterior ao término do prazo de 5 (cinco) anos, desde que o procedimento administrativo ou judicial tenha se iniciado dentro desse prazo, nos termos do artigo 6º(3) do Protocolo.

19. Assim, opina-se no sentido da revisão do *caput* e do §2º do artigo 9º, suprimindo-se o §3º, além da alteração do artigo 10 na forma que segue:

"Art. 9º Havendo decisão final de arquivamento, indeferimento, deferimento parcial, extinção, anulação ou cancelamento do pedido ou registro de base no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, caberá ao INPI informar à Secretaria Internacional, solicitando o seu cancelamento.

§1º O pedido de cancelamento poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos ou serviços especificados.

§2º Ao INPI também caberá informar a existência de procedimento administrativo ou judicial em curso, desde que iniciado dentro do prazo de que trata o caput, solicitando posteriormente o cancelamento da inscrição internacional, se cabível, após o proferimento da respectiva decisão final."

"Art. 10. Havendo divisão do pedido ou registro de base no prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, caberá ao INPI informar à Secretaria Internacional."

20. A nova versão da minuta suprime o artigo 14, deslocando seu conteúdo para o artigo 35, definindo as hipóteses em que o INPI recepcionará e transmitirá à Secretaria Internacional solicitações de anotação de alteração de titularidade. O novo artigo 35 cuida também da disciplina da hipótese prevista anteriormente no artigo 30 da minuta, que tratava das inscrições internacionais que designam o Brasil.

21. O dispositivo traz inovação, contemplando também a possibilidade de que a alteração de titularidade de uma inscrição internacional ocorra também nos casos em que o cedente seja pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País.

22. Sugere-se, entretanto, a revisão dos parágrafos do artigo, considerando que deve ficar claro ao usuário que o INPI receberá as solicitações de alteração de titularidade nos casos especificados, as processará de acordo com os termos da legislação nacional, deferindo os pedidos ou não e, em caso positivo, promoverá o seu encaminhamento à Secretaria Internacional.

23. Assim, opina-se no sentido da supressão do §2º e a revisão da redação do §1º, transformando-o em parágrafo único na forma que segue:

"Art. 35. O INPI receberá e enviará à Secretaria Internacional solicitações de anotação de alteração de titularidade, desde que atendidas as seguintes condições, cumulativamente:

I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, da assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil;

II – o cedente ou 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 ou 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 deferida em relação à inscrição internacional originada no Brasil ou à designação do Brasil, sendo posteriormente encaminhada à Secretaria Internacional."

24. Na sequência das alterações identificadas, verifica-se que o novo artigo 14, diante da renumeração dos dispositivos, dispõe que as comunicações entre a Secretaria Internacional e o INPI, relativas à designação do Brasil, serão redigidas em inglês.

25. A nota técnica elaborada pela DIRMA, e que acompanha a minuta, esclarece:

"Não obstante a opção do Brasil pelos idiomas inglês e espanhol constante do inciso VI do art. 1º do Decreto Legislativo nº 98/2019, somente um idioma pode ser adotado para as comunicações entre o INPI e a Secretaria Internacional acerca de designações do Brasil. A definição do inglês como idioma para tais comunicações, internas entre a Secretaria Internacional e o INPI, em nada interfere na liberdade dos usuários de escolher o idioma em que apresentarão solicitações à Secretaria Internacional.

Ressalta-se que, ao transmitir ao titular de uma inscrição internacional uma comunicação do INPI, a Secretaria internacional realizará a tradução dessa comunicação do inglês para o idioma escolhido pelo titular da

inscrição. Do mesmo modo, ao transmitir ao INPI uma comunicação de um titular de uma inscrição internacional, a Secretaria Internacional realizará a tradução da comunicação do idioma escolhido pelo titular da inscrição para o inglês."

26. De fato, assiste razão à Diretoria. Em que pese o fato de o Decreto Legislativo nº 98/2019 prever, em seu artigo 1º, inciso VI, que os idiomas espanhol e inglês foram objeto de eleição pelo Brasil nos termos do Regulamento Comum, demonstra-se necessária a adoção de apenas um idioma para fins de comunicação entre o INPI e a Secretaria Internacional, o que não exclui a possibilidade de que o usuário possa realizar outra escolha para a apresentação de suas solicitações.

27. O artigo 20 da nova versão da minuta também apresenta alteração. Informa a nota técnica encaminhada pela Diretoria de Marcas:

"A minuta foi alterada de maneira a definir que qualquer cancelamento de ofício, total ou parcial, será comunicado por meio de uma recusa provisória total da proteção. Tal procedimento é análogo ao aplicado ao pedido de registro depositado diretamente no INPI, no qual a concessão do registro deverá aguardar a decisão de eventual recurso. Caso o cancelamento fosse comunicado por meio de uma recusa provisória parcial e os exames da registrabilidade do sinal e de eventuais recursos ocorressem somente após o prazo de 18 (dezoito) meses contados da designação do Brasil, ocorreria a concessão automática em relação aos produtos e serviços não contemplados na recusa referente ao cancelamento parcial de ofício."

28. Assim, explica a DIRMA que o inciso II do artigo foi excluído, bem como o seu §2º.

29. Ainda no que se refere ao artigo 20, foi promovida inclusão referente à possibilidade de existência de ação judicial que impeça o INPI de realizar o exame, como causa para a recusa provisória total da proteção (artigo 20, §1º, inciso III da minuta). A medida parece salutar pois trata-se, de fato, de situação em que a Autarquia estará impedida de examinar o pedido.

30. O artigo 29 da nova versão da minuta, correspondente ao artigo 34 da minuta anterior, traz alteração quanto à contagem de prazo para a apresentação da documentação obrigatória referente a marcas coletivas e de certificação de que tratam os artigos 147 e 148 da LPI.

31. Entende a DIRMA que deva ser enviada recusa provisória informando a existência do referido prazo, o qual será contado da data da designação do Brasil, e não a partir do recebimento da referida notificação, tal como constava da versão anterior.

32. Quanto ao ponto, merecem ser tecidas algumas considerações.

33. Os artigos 147 e 148 da Lei nº 9.279/96, com efeito, não prevêm o envio de comunicação ou notificação ao interessado para a apresentação da referida documentação. Dispõem os artigos no sentido de que os documentos devem ser apresentados junto com o pedido de registro de marca ou no prazo de 60 (sessenta) dias.

34. No que se refere ao sistema internacional de registro de marcas, por outro lado, informa a DIRMA que o INPI deverá enviar uma notificação de recusa provisória, conforme previsão contida no artigo 20, §1º, inciso I da minuta de Resolução, a fim de que o interessado apresente a documentação.

35. Assim, considerando a necessidade do encaminhamento da notificação, bem como a circunstância de que o usuário externo não disporá de qualquer ferramenta que o permita apresentar desde logo a documentação exigida pelos artigos 147 e 148 da LPI através da Secretaria Internacional, parece que o prazo deva ser contado, necessariamente, a partir do recebimento da referida comunicação, tal como constante da versão anterior da minuta de Resolução.

36. Isso porque, ainda que a Autarquia atue com a máxima diligência para o encaminhamento imediato da notificação de recusa, ocorrerá, forçosamente, o início da contagem do prazo em momento anterior à ciência do interessado. Tal circunstância violaria, na essência, o próprio objetivo buscado pelo Protocolo, no sentido da comunicação da recusa provisória. Note-se, inclusive, que não pode ser excluída a possibilidade de que eventualmente o interessado venha a ser cientificado acerca da necessidade de apresentação da referida documentação em momento posterior ao decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da designação do Brasil.

37. A questão é sensível e atrai a aplicação, inclusive, do disposto nos artigos 223 da Lei nº 9.279/96 e 66 da Lei nº 9.784/99, abaixo transcritos:

"Art. 223. Os prazos somente começam a correr a partir do primeiro dia útil após a intimação, que será feita mediante publicação no órgão oficial do INPI." (Lei nº 9.279/96)

"Art. 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento."

§ 1º Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal.

§ 2º Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo.

§ 3º Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês." (Lei nº 9.784/99)

38. Assim sendo, recomenda-se que seja mantida a disciplina do tema tal como constante da versão anterior, para que, havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI notifique 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 a documentação descrita nos incisos I e II do artigo 29 da minuta de Resolução.

39. Por fim, informa a DIRMA que "*considerando declaração realizada no instrumento de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri indicando que a divisão de inscrições internacionais de que trata a Regra 27bis(1) do Regulamento Comum não se aplica ao Brasil, a Seção XI "Da divisão" foi retirada da minuta da Resolução que disporá sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, uma vez que não cabe dispor sobre situações não aplicáveis ao Brasil.*"

40. Tal como as versões anteriores, 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.

Conclusões

41. A Procuradoria, em complementação aos Pareceres n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em juízo estrito de legalidade, e em atenção à nova versão da minuta apresentada pela DIRMA após a realização de consulta pública, opina no sentido de que sejam promovidas as alterações propostas na presente manifestação, sugerindo a revisão da redação dos seguintes artigos: 1º, parágrafo único; 6º, *caput* e §1º; 9º, *caput* e §§2º e 3º; 10; e 35, §1º e 2º.

42. Além disso, recomenda-se a manutenção da redação anterior para o artigo 29 da minuta, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação para a apresentação da documentação descrita nos incisos I e II do mesmo artigo, considerada a existência de óbice jurídico quanto à proposta constante da presente versão da minuta.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 06 de agosto 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 294760842 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 06-08-2019 14:10. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
