



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. 00037/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003387/2019-45

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: 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. Existência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, recomendando-se que a redação do artigo 29 disponha que o prazo para a apresentação da documentação prevista nos incisos I e II do referido artigo inicia-se com a publicação correspondente no meio de comunicação oficial do INPI.
4. Recomendação da Procuradoria também no sentido de que, havendo uma recusa provisória de proteção por parte do Brasil enquanto País contratante designado, as publicações no meio de comunicação oficial do INPI refiram-se sempre ao fundamento correspondente à respectiva recusa provisória, e não à notificação a ser encaminhada via OMPI, para fins de contagem de prazo.

1. O Gabinete da Presidência, por meio de Despacho de 29 de agosto de 2019, encaminha à 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 meio do 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. Na sequência, 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 àquela versão.

5. Encaminhada à Procuradoria, foi emitido o Parecer n. 00027/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00140/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU. Na oportunidade, foram sugeridos alguns acertos de redação, tendo ainda sido feita recomendação para a adequação do comando contido no artigo 29 da minuta, considerando a previsão ali constante 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.

6. A DIRMA promoveu alguns ajustes no texto, fazendo acompanhar ainda explicações técnicas, consubstanciadas no Despacho SEGEC (0152919) e em anexo (0156217).

7. A fim de melhor promover o entendimento sobre a nova versão da minuta, foi realizada reunião entre as equipes da Procuradoria e da DIRMA em 02/09/2019, tendo sido prestados esclarecimentos pela área técnica referentes às comunicações do INPI à OMPI e ao usuário estrangeiro acerca de eventuais recusas provisórias de proteção do direito marcário no Brasil.

É o necessário a relatar.

8. A manifestação anterior da Procuradoria (Parecer n. 00027/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU) havia sugerido a revisão da redação dos artigos 1º, parágrafo único; 6º, *caput* e §1º; 9º, *caput* e §§2º e 3º; 10; e 35, §§1º e 2º, conforme constante do item 41.

9. Além disso, recomendou-se a alteração da redação do artigo 29 da minuta, de forma a fixar 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 (item 42).

10. Em primeiro lugar, no que se refere ao opinamento referido no item 41 da última manifestação da Procuradoria, no sentido da revisão da redação dos artigos 1º, parágrafo único (item 8 do Parecer), 6º, *caput* e §1º (item 13), 9º, *caput* e §§2º e 3º e 10 (item 19), e 35, §§1º e 2º (item 23), informa o Despacho SEGEC (0152919) acerca da adoção de parte das sugestões de alteração do texto.

11. Considerando que o teor daquela parte da manifestação resume-se ao encaminhamento de sugestões para o aprimoramento da redação do ato normativo, reitera-se a inexistência de óbice jurídico quanto aos referidos dispositivos, razão pela qual não cabe nova manifestação jurídica da Procuradoria sobre o tema.

12. Por outro lado, no que tange à recomendação referida no item 42 do Parecer anterior, e contida em seu item 38, no sentido de que, havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI deva notificar 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 Resolução, algumas considerações merecem ser tecidas.

13. A versão da minuta encaminhada naquela oportunidade dispunha da seguinte forma sobre o tema:

*"Art. 29. Havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI notificará a Secretaria Internacional acerca de recusa provisória, informando que o requerente deverá apresentar, em língua portuguesa, **no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da notificação da designação**:*

I – na hipótese de marca coletiva, declaração, sob as penas da lei, de que o depositante da marca coletiva é pessoa jurídica representativa da coletividade, acompanhada de regulamento de utilização dispondo sobre condições e proibições de uso da marca; e

II – na hipótese de marca de certificação, declaração, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca de certificação não possuem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, acompanhada de documentação contendo as características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelos titulares." (grifos nossos)

14. Já a nova versão encaminhada à Procuradoria apresenta a seguinte redação, transcrita abaixo:

*"Art. 29. Havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI notificará a Secretaria Internacional acerca de recusa provisória, informando que o depositante deverá apresentar, em língua portuguesa, **no prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida notificação publicada no meio de comunicação oficial do INPI**:*

I – na hipótese de marca coletiva, declaração, sob as penas da lei, de que o depositante da marca coletiva é pessoa jurídica representativa da coletividade, acompanhada de regulamento de utilização dispondo sobre condições e proibições de uso da marca; e

II – na hipótese de marca de certificação, declaração, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca de certificação não possuem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, acompanhada de documentação contendo as características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelos titulares." (grifos nossos)

15. Na reunião realizada entre a PFE e a DIRMA foram prestados importantes esclarecimentos sobre a sistemática de comunicações adotada para as recusas provisórias pelos Países contratantes no âmbito do Protocolo de Madri. As informações técnicas encaminhadas em anexo (0156217) complementam o Despacho SEGEC (0152919) e permitem uma melhor compreensão da matéria.

16. Em primeiro lugar, explicitou-se que não somente a hipótese prevista no artigo 29 da Resolução, mas também toda e qualquer recusa provisória de proteção encaminhada pelo INPI, segundo as premissas adotadas pelo ato normativo, deveria ter o respectivo prazo - para cumprimento das exigências relacionadas - contado a partir da publicação no meio de comunicação oficial da Autarquia.

17. Tal entendimento seria decorrente do disposto no artigo 34 da minuta:

"Art. 34. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução são contínuos e contados a partir do primeiro dia útil após a intimação publicada no meio de comunicação oficial do INPI.

Parágrafo único. No cômputo dos prazos, exclui-se o dia do começo e inclui-se o do vencimento."

18. Cumpre ressaltar que, de fato, compete a cada País contratante designado definir os prazos aplicáveis aos seus respectivos procedimentos, inclusive no que se refere à sua forma de contagem.

19. Neste sentido, informa a DIRMA que, no âmbito do Protocolo, 55 (cinquenta e cinco) dos 106 (cento e seis) Escritórios de Propriedade Industrial dos Países contratantes iniciam a contagem do prazo para o cumprimento de exigências a partir da emissão da recusa provisória, o que pode significar, a saber: a) a publicação em meios oficiais de comunicação, b) o envio de correio eletrônico ou c) o envio de mensagem postal.

20. A DIRMA ressalta também que, no âmbito do Protocolo de Madri, é ônus do titular de uma inscrição internacional que designa determinada País contratante observar as respectivas informações constantes da ferramenta "Member Profiles", que consiste em acervo de informações acerca das práticas e procedimentos do referido País.

21. De fato, parece razoável que o usuário estrangeiro, ao designar o Brasil para fins de aplicação de sua inscrição internacional, deva observar as informações contidas na referida ferramenta, atentando para os procedimentos administrativos vigentes no País. Trata-se de uma prática já corrente no âmbito do Protocolo e o Brasil não estaria inovando no assunto.

22. A DIRMA justifica a opção a ser realizada para fins de contagem de prazo, discorrendo sobre a necessidade de que inicie-se com a publicação no seu meio de comunicação oficial:

*"8. Por fim, considerando o corpo de servidores da DIRMA, as funcionalidades atualmente disponíveis nos sistemas informáticos do INPI e o volume esperado de designações do Brasil, destacamos que é **operacionalmente inviável vincular o início dos prazos processuais ao recebimento da comunicação de recusa provisória pelo titular da inscrição internacional, por intermédio da Secretaria Internacional.***

9. Atualmente, os sistemas estão automatizados de forma a permitir o acompanhamento de prazos a partir da publicação no meio de comunicação oficial do INPI, conforme ocorre nos processos pela via nacional. Portanto, a alteração na lógica de acompanhamento acarretaria a necessidade de verificação manual do prazo pelo INPI em cada uma das designações recebidas.

10. Ante o exposto, entendemos que, no âmbito do Protocolo, a contagem de prazos a partir da publicação no meio de comunicação oficial do INPI não foge às práticas já adotadas atualmente pelas demais Partes Contratantes do Protocolo de Madri, não sendo obrigatória a vinculação do início desses prazos ao recebimento da respectiva comunicação de recusa provisória por intermédio da Secretaria Internacional. Ademais, tal lógica segue a prática adotada nos processos da via nacional e permite o acompanhamento automatizado de prazos por funcionalidades já existentes nos sistemas do INPI." (grifos do original)

23. Assim sendo, entende-se não haver vedação à adoção de tal prática, considerando que o Brasil está autorizado a dispor sobre os prazos referentes aos respectivos procedimentos administrativos, inclusive no que tange à forma de contagem. A DIRMA relata, inclusive, que o INPI informará à OMPI, para que conste do "Member Profile" brasileiro, dentre outras orientações, que os referidos prazos serão contados a partir da publicação do ato em seu meio de comunicação oficial.

24. Verifica-se, entretanto, a necessidade de ajuste na redação do artigo 29, considerando que o comando não parece claro no que se refere ao conteúdo da publicação a ser realizada na RPI. Entende-se que o texto, na forma como apresentado, pode ensejar insegurança jurídica no sistema internacional marcário, constituindo óbice jurídico à aprovação do ato normativo.

25. A questão ganha relevância a partir do momento em que define-se, tal como o fez a DIRMA, que é a partir da publicação no meio de comunicação oficial do INPI, efetiva e exclusivamente, que inicia-se a fluência do prazo, servindo a notificação à OMPI apenas como uma mera formalidade, desprovida de qualquer cunho jurídico. Entende-se, em outras palavras, que a notificação a ser encaminhada ao usuário estrangeiro via OMPI tem caráter meramente informativo, servindo apenas para alertar sobre a publicação realizada na RPI.

26. Assim, partindo-se dessas premissas, recomenda-se a adoção do seguinte texto para o artigo 29, considerando o conteúdo informativo da notificação a ser encaminhada via OMPI:

"Art. 29. Havendo designação do Brasil referente a uma marca coletiva ou de certificação, o INPI notificará a Secretaria Internacional acerca de recusa provisória, informando que o depositante deverá apresentar, em língua portuguesa, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da publicação correspondente no meio de comunicação oficial do INPI:

I – na hipótese de marca coletiva, declaração, sob as penas da lei, de que o depositante da marca coletiva é pessoa jurídica representativa da coletividade, acompanhada de regulamento de utilização dispendo sobre condições e proibições de uso da marca; e

II – na hipótese de marca de certificação, declaração, sob as penas da lei, de que os depositantes da marca de certificação não possuem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado, acompanhada de documentação contendo as características do produto ou serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelos titulares."

27. Por outro lado, considerando que o artigo 29 não encerra o único caso de recusa provisória de proteção por parte do Brasil enquanto País contratante designado, podendo ser identificadas ainda outras hipóteses no artigo 20 da Resolução, recomenda-se à DIRMA, diante de todo o exposto, que as publicações refiram-se sempre ao fundamento correspondente à respectiva recusa provisória (como, por exemplo, eventual sobrestamento ou suspensão do exame em razão de ação judicial) e não à notificação a ser encaminhada via OMPI, à vista da acima citada irrelevância jurídica dessa última.

28. Por fim, deve-se ressaltar que, tal como as versões anteriores, a presente minuta de Resolução 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

29. A Procuradoria, em complementação aos Pareceres n. 00008/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, n. 00011/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e n. 00027/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, em juízo estrito de legalidade, e em atenção à nova versão da minuta apresentada pela DIRMA, manifesta-se pela existência de óbice jurídico à aprovação do ato normativo proposto, recomendando-se que a redação do artigo 29 disponha que o prazo para a apresentação da documentação prevista nos incisos I e II do referido artigo inicia-se com a publicação correspondente no meio de comunicação oficial do INPI (item 26 da manifestação).

30. Recomenda-se também que, ainda que tal providência não importe em alteração de redação de qualquer outro dispositivo da Resolução, havendo uma recusa provisória de proteção por parte do Brasil enquanto País contratante designado, as publicações no meio de comunicação oficial do INPI refiram-se sempre ao fundamento correspondente à respectiva recusa provisória, e não à notificação a ser encaminhada via OMPI, à vista da acima citada irrelevância jurídica dessa última, para fins de contagem de prazo, na forma do item 27 da presente manifestação.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 04 de setembro 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 310562543 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 04-09-2019 16:54. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
