



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. 00003/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002734/2020-56

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTO: Exame de pedido de registro de marca com prioridade anterior à de registro concedido pelo INPI

1. Consulta a respeito do procedimento a ser seguido em exame de pedido de registro de marca com prioridade anterior à de registro concedido pelo INPI.
2. Recomendação de instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício por parte do INPI, na forma dos artigos 168 e 169 da Lei nº 9.279/1996.
3. Ilegalidade, em tese, do ato de concessão do registro marcário, em razão do disposto no artigo 127 da LPI.
4. Inteligência do artigo 165 do mesmo diploma legal.
5. Recomendação de sobrestamento do exame do pedido ou da designação internacional com prioridade anterior, até a decisão final no PAN.

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas (DIRMA) a respeito do procedimento a ser seguido em exame de pedido de registro de marca com prioridade anterior à de registro concedido pelo INPI.

2. No Ofício SEI nº 5/2020/DIRMA/PR, de 23 de março de 2020, a Diretoria explica que os resultados obtidos pelo INPI no combate ao *backlog* de pedidos de registro de marcas e a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri criaram desafios, os quais exigem a definição de novos procedimentos.

3. Assim, a Diretoria aponta duas situações nas quais o examinador poderá constatar a existência de registro marcário em vigor com data de depósito/prioridade posterior à de pedido que esteja em análise: no exame de pedidos com prioridade unionista depositados na via nacional; e no exame de designações ao Brasil via Protocolo (com ou sem prioridade unionista).

4. A área técnica explica que, em razão das medidas adotadas pela Autarquia para o combate ao *backlog*, o exame do pedido de registro de marca pode ser atualmente realizado em menos de 6 (seis) meses.

5. Assim, pode ocorrer que um pedido seja deferido e concedido em 4 (quatro) meses contados do depósito. Nessa hipótese, caso seja depositado outro pedido, colidente com o primeiro, com base em depósito em país signatário da CUP com data de prioridade anterior, surge a dúvida da área técnica. Isso porque, no momento do exame do pedido de registro apresentado posteriormente, não obstante a existência de prioridade, já existiria registro colidente em vigor.

6. A área técnica sustenta preliminarmente que, nesse caso, não haveria vício no ato de deferimento do pedido de registro anterior, uma vez que o examinador não poderia saber da existência do pedido de registro com prioridade, não dispondo de meios para conhecer tal fato.

7. Logo, entende a DIRMA que não caberia a interposição de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício por parte do INPI, sustentando ainda que o pedido de registro apresentado posteriormente, com prioridade, deva ser indeferido em razão da existência do registro concedido. Nesse caso, caberia ao titular do pedido de registro indeferido apresentar recurso e, ao mesmo tempo, interpor PAN junto ao registro colidente.

8. A segunda hipótese apresentada pela área técnica relaciona-se a pedido de registro referente à designação do Brasil no âmbito do Protocolo de Madri.

9. Nesse caso, explica a DIRMA que existe um lapso temporal de tramitação no escritório de origem e na Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) até que o pedido seja recebido e inserido no sistema do INPI.

10. Dessa forma, durante esse período, pode vir a ser depositado pedido de registro diretamente junto à Autarquia (através da via nacional) colidente com pedido que tramita via Protocolo. Nesse caso, inexistindo anterioridades no sistema do INPI no momento do exame, o pedido de registro seria deferido e concedido, tornando-se registro marcário em vigor.

11. A DIRMA propõe que, nessa hipótese, o pedido de registro que tramita por meio do Protocolo de Madri seja indeferido em razão da existência do registro em vigor depositado pela via nacional.

12. Informa a área técnica que existem soluções diversas adotadas pelos escritórios de propriedade industrial no mundo.

13. Alguns, tal como o USPTO norte-americano, indeferem o pedido de registro depositado via Protocolo de Madri, enquanto que outros realizam procedimentos semelhantes ao PAN de ofício quando os sinais marcários são iguais. Por último, em alguns países, é permitida a convivência das marcas nesses casos.

14. As dúvidas jurídicas foram lançadas nos itens 12 e 20 da consulta, respectivamente, e estão abaixo transcritas:

"12. Desta forma, insta solicitar manifestação da Procuradoria Federal Especializada no INPI quanto à questão a seguir: pode o INPI, na hipótese aludida, indeferir pedido de registro em que se reivindica prioridade, com base em registro com data de depósito/prioridade posterior à data de prioridade reivindicada no pedido em exame?"

.....
20. Desta forma, insta solicitar manifestação da Procuradoria Federal Especializada no INPI no que tange à questão a seguir: pode o INPI, na hipótese aludida, indeferir pedido de registro depositado via Protocolo de Madri, com base em registro com data de depósito/prioridade posterior à data de depósito/prioridade do pedido em exame?"

É o necessário a relatar.

15. Conforme relatado, a presente consulta, em resumo, trata do procedimento a ser adotado pela Diretoria de Marcas nos casos em que o examinador constata a existência de registro com data de depósito/prioridade posterior à de pedido em exame, em duas situações: (i) no exame de pedidos com prioridade unionista depositados na via nacional; e (ii) no exame de designações ao Brasil via Protocolo de Madri (com ou sem prioridade unionista).

16. A primeira hipótese de que cuida a consulta encaminhada pela DIRMA relaciona-se com o disposto no artigo 4º da Convenção da União de Paris (CUP):

"Art. 4º

A. - (1) Aquele que tiver devidamente apresentado pedido de patente de invenção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo industrial, de registro de marca de fábrica ou de comércio num dos países da União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. [...]

B. - em consequência, **o pedido apresentado ulteriormente num dos outros países da União, antes de expirados estes prazos não poderá ser invalidado por fatos verificados nesse intervalo, como por exemplo outro pedido, publicação da invenção ou sua exploração, oferecimento à venda de exemplares do desenho ou do modelo ou uso da marca, e esses fatos não poderão fundamentar qualquer direito de terceiros ou posse pessoal.** Os direitos adquiridos por terceiros antes do dia do primeiro pedido que serve de base ao direito de prioridade são ressalvados nos termos da legislação interna de cada país da União.[...]

C. - (1) Os prazos de prioridade acima mencionados serão de doze meses para invenções e modelos de utilidade e de seis meses para os desenhos ou modelos industriais e para as marcas de fábrica ou de comércio." (grifei)

17. A Lei de Propriedade Industrial (Lei n 9.279/96) dispõe, em seu artigo 127, sobre o direito de prioridade:

"Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, **será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.**

§1º A reivindicação da prioridade será feita no ato de depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.

§2º A reivindicação da prioridade será comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

§3º Se não efetuada por ocasião do depósito, a comprovação deverá ocorrer em até 4 (quatro) meses, contados do depósito, sob pena de perda da prioridade.

§4º Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade." (grifei)

18. Vê-se, portanto, que a Lei é clara ao determinar que **é garantido o direito de prioridade, nos prazos definidos em acordo internacional, ao pedido de registro que tenha sido depositado no exterior e que produza efeito de depósito no Brasil, não podendo ser prejudicado por qualquer fato que venha a ocorrer nesse período.**

19. Verifica-se, portanto, da leitura da Lei de Propriedade Industrial, que o seu objetivo foi o de tornar efetivo e disciplinar, no Brasil, direito já previsto e adquirido em virtude de acordo internacional:

"A finalidade desse dispositivo é assegurar ao titular da marca a data de depósito original, de modo que nenhum fato ocorrido durante o prazo convencional de seis meses, contados da data do depósito do pedido cuja prioridade é reivindicada, possa impedir seu registro no Brasil. Ficam, contudo, ressalvados os direitos de terceiros, anteriores à data do depósito que serve de base ao direito de prioridade. Considera-se para efeito desse dispositivo como dando origem ao direito de prioridade qualquer pedido efetuado em um dos países-membros da CUP que produza efeito de depósito nacional, segundo as leis do respectivo país." **[1]**.

20. Desse modo, nos termos do artigo 4º da CUP, o titular de pedido de registro de marca tem o prazo de 6 (seis) meses, da data do primeiro depósito no país signatário da Convenção, para depositar o mesmo sinal marcário no Brasil. O procedimento a ser seguido para ser exercido o direito de prioridade está normatizado nos parágrafos do artigo 127 da LPI, acima transcrito.

21. Logo, o depósito do pedido de registro de marca, efetuado de acordo com o artigo 4º da CUP e o artigo 127 da Lei nº 9.279/96, assegura ao seu titular o direito da prioridade no exame e na concessão do registro marcário.

22. Dessa maneira, entende-se que o depósito anterior de pedido de registro de terceiro, **com data de prioridade posterior, não constitui impedimento para o exercício da prioridade**, uma vez que, nos termos da CUP e da Lei nº 9.279/96, **esse direito não pode ser invalidado por fatos ocorridos nesse período.**

23. É certo que a concessão do registro marcário, referente a pedido depositado no Brasil anteriormente, teria sido, em princípio, regular. Isso porque, à época, não teria sido possível o

conhecimento da existência da prioridade, por parte do examinador, no momento do exame.

24. Contudo, o conhecimento pelo INPI acerca da existência de prioridade, ainda que superveniente, não afasta a ilegalidade da concessão, cabendo à Administração o dever de agir.

25. Isso porque o artigo 165 da Lei nº 9.279/96 dispõe sobre a nulidade do registro concedido em desacordo com os dispositivos da Lei.

"Art. 165. É nulo o registro que for concedido em desacordo com as disposições desta Lei.

Parágrafo único. A nulidade do registro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser considerada registrável."

26. Na verdade, a hipótese de desconhecimento da existência de direito de prioridade (nos termos do artigo 127 da LPI) constitui, em si, mais uma justificativa para a interposição de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), a ser instaurado de ofício pela Autarquia.

27. De fato, se o examinador tivesse conhecimento dessa circunstância, certamente o pedido em exame seria sobrestado ou, no caso de a anterioridade já ter se tornado registro, indeferido. Conclui-se, desse modo, que o PAN não deve ser instaurado de ofício somente quando existe erro por parte do examinador, mas também quando não for possível, no momento do exame, verificar a existência de impedimento legal para o seu regular prosseguimento.

28. A hipótese é similar à verificada em posição tradicional desta Autarquia no que se refere à concessão de registro marcário em violação ao disposto no artigo 124, inciso V, da Lei nº 9.279/96. Nesses casos, não tendo ocorrido impugnação administrativa ao pedido de registro por parte do titular do nome empresarial, entende o INPI que não se pode falar em erro por parte do examinador, pois esse não teria meios para saber da existência de nome empresarial de terceiro colidente. Assim, nessas situações, o INPI defende a nulidade do registro em razão da violação ao dispositivo legal.

29. O Processo Administrativo de Nulidade (PAN) é disciplinado na Lei nº 9.279/96, em seus artigos 168 a 172. Os artigos 168 e 169 guardam maior pertinência com o tema da consulta e passam a ser transcritos a seguir.

"Art. 168. A nulidade do registro será declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência do disposto nesta Lei.

Art. 169. O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da expedição do certificado de registro."

30. Da leitura da Lei, depreende-se que o objetivo do legislador foi prever um procedimento que permitisse à Administração poder anular os seus próprios atos, quando eivados de vícios, na esteira do entendimento já consagrado do Supremo Tribunal Federal, manifestado nas Súmulas 346 e 473:

"Súmula 346 - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos."

"Súmula 473 - A administração pública pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos a apreciação judicial."

31. Posteriormente, a Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabeleceu, em seu artigo 53, o dever de anular os atos administrativos com vício de ilegalidade.

"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos."

32. Ressalte-se, ainda, que o dever de anulação dos atos administrativos com vício de legalidade relaciona-se diretamente com o princípio da legalidade, ao qual a Administração Pública está vinculada em razão do artigo 37 da Constituição Federal. Nesse sentido, a doutrina administrativista explica:

"A melhor posição consiste em considerar-se como regra geral aquela segundo a qual, em face do ato contaminado por vício de legalidade, o administrador deve realmente anulá-lo. A Administração atua sob a direção do princípio da legalidade (art. 37, CF), de modo que, se o ato é ilegal, cumpre proceder à sua anulação para o fim de restaurar a legalidade malferida. Não é possível, em princípio, conciliar a exigência da legalidade dos atos com a complacência do administrador público em deixá-lo no mundo jurídico produzindo normalmente seus efeitos; tal omissão ofende literalmente o princípio da legalidade."^[2]

33. As limitações ao dever de anular da Administração referem-se ao decurso do tempo e à consolidação dos efeitos produzidos^[3].

34. O artigo 54 da Lei nº 9.784/99, dispõe que o direito da Administração de anular seus próprios atos, que trazem efeitos benéficos para os destinatários, decai em 5 (cinco) anos, salvo má-fé comprovada. O artigo 55, por sua vez, estabelece os requisitos para a convalidação do ato pela Administração, quais sejam a ausência de lesão ao interesse público e de prejuízo para terceiros.

35. No caso em tela, a própria Lei nº 9.279/96, enquanto lei especial, prevê, em seu artigo 169, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para instauração do PAN de ofício por parte do INPI. Além disso, resta manifesto o prejuízo de terceiro, no caso, o titular do pedido de registro com prioridade, na hipótese de manutenção do ato administrativo com vício de ilegalidade.

36. Note-se que, caso superado o prazo previsto na Lei de Propriedade Industrial para a instauração de PAN, a solução deverá ser outra, conforme previsão constante dos artigos 173 a 175 do mesmo diploma legal, cabendo a propositura de ação judicial de nulidade, a ser proposta pelo próprio INPI ou outro legitimado, devendo a nulidade ser declarada em sede judicial. O prazo para o ajuizamento da demanda é de 5 (cinco) anos, a contar da data da concessão do registro, nos termos do artigo 174 da LPI.

37. Assim sendo e diante do exposto, em atenção ao questionamento formulado pela DIRMA na presente consulta, a respeito da possibilidade de ser indeferido pedido de registro, no qual se reivindica prioridade, em razão de registro em vigor com data de depósito/prioridade posterior, a resposta deve ser **negativa**.
38. Recomenda a Procuradoria, nessa hipótese, que seja **instaurado Procedimento Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício com relação ao registro em vigor, observando-se o disposto nos artigos 168 e 169 da Lei nº 9.279/96.**
39. Recomenda-se ainda que, em relação ao pedido com prioridade unionista, seja **sobrestado o seu exame até o proferimento de decisão final no PAN correlato**, evitando-se o risco de coexistência de marcas idênticas ou semelhantes em vigor em caso de deferimento, vez que a simples instauração do procedimento administrativo de nulidade não tem o condão de suspender os efeitos da concessão do registro.
40. Por fim, caso expirado o prazo para a instauração de PAN, entende a Procuradoria ser devida a propositura de ação de nulidade (artigos 173 a 175 da LPI), medida que poderá ser adotada pela própria Autarquia, enquanto legitimada na forma da Lei.
41. A segunda hipótese apresentada pela DIRMA relaciona-se a pedido de registro referente à designação do Brasil no âmbito do Protocolo de Madri. Sobre a possibilidade de indeferimento do pedido de registro internacional, a resposta também é **negativa** pelos motivos que seguem abaixo expostos.
42. De acordo com o artigo 4º do Protocolo de Madri, a partir da data da inscrição internacional do pedido, a proteção da marca será a mesma tal como se o pedido de registro tivesse sido depositado diretamente no país designado. Logo, nesse caso, a prioridade do pedido, via Protocolo de Madri, refere-se à data da inscrição internacional:
- "Artigo 4*
Efeitos da inscrição internacional
1. a) **A partir da data da inscrição ou da anotação feita em conformidade com as disposições dos artigos 3 e 3ter, a proteção da marca em cada uma das Partes Contratantes pertinentes será a mesma como se a marca tivesse sido depositada diretamente na Administração dessa Parte Contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 do artigo 5, ou se uma recusa notificada em conformidade com o referido artigo tiver sido retirada posteriormente, a proteção da marca na Parte Contratante pertinente será, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registrada pela Administração dessa Parte Contratante.**
- b) *A indicação das classes de produtos e serviços prevista no artigo 3 não obrigará as Partes Contratantes quanto à delimitação do escopo da proteção da marca.*
2. **Toda inscrição internacional gozará do direito de prioridade previsto no artigo 4 da Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, sem que seja necessário cumprir as formalidades descritas na seção D daquele artigo.** (grifei)
43. Desse modo, pode ser aplicado no caso de designações do Brasil, via Protocolo de Madri, o mesmo entendimento já exposto na primeira hipótese de pedidos com prioridade unionista. Além disso, embora o artigo 127 da Lei nº 9.279/96, refira-se ao depósito via nacional, o dispositivo, no que for cabível, pode ser aplicado ao procedimento do Protocolo.
44. Assim, assegura-se à designação do Brasil a data da inscrição internacional, produzindo efeitos de depósito nacional, não sendo esse prejudicado nem invalidado por fatos ocorridos nesse período, como por exemplo o trâmite do pedido no Escritório de origem e na OMPI.
45. Na mesma linha, a Resolução/INPI/PR n 247/2019, ao disciplinar na Autarquia o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri, dispõe em seu artigo 17 que:
- "Art. 17. A inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no País, a partir da data desta designação, e a proteção ao registro requerido por meio do Protocolo será idêntica à concedida àquele realizado diretamente junto ao INPI."*
46. Assim, caso ocorra deferimento de pedido e concessão de registro, depositado pela via nacional, com data de prioridade posterior à da designação apresentada via Protocolo, recomenda-se, igualmente, que seja **instaurado Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício**.
47. Em relação ao pedido depositado via Protocolo, **recomenda-se, da mesma forma, o sobrestamento do seu exame**, pois, como já ressaltado, o deferimento imediato resultaria na convivência de duas marcas idênticas ou semelhantes em vigor, gerando risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor.
48. O sobrestamento do exame do pedido que tramita via Protocolo de Madri traz, entretanto, uma dificuldade adicional ao INPI.
49. Isso porque a eventual recusa à proteção marcária nesses casos deve ser informada pelo Brasil necessariamente em até 18 (dezoito) meses a contar da data em que a notificação da designação do País tenha sido enviada pela Secretaria Internacional, sob pena de perda da prerrogativa do exercício de tal direito, circunstância que poderá permitir, de forma indevida, a convivência de signos marcários colidentes.
50. O texto do Protocolo assim dispõe sobre o tema:
- "Artigo 5*
Recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes
1. *Se a legislação aplicável o autorizar, qualquer Administração de uma Parte Contratante à qual a Secretaria Internacional tenha notificado uma extensão, segundo os parágrafos 1 ou 2 do artigo 3ter, da proteção resultante da inscrição internacional, terá o direito de declarar numa notificação de recusa que a proteção não pode ser concedida na referida Parte Contratante à marca que é objeto dessa extensão. Tal recusa poderá fundamentar-se somente nos motivos que seriam aplicáveis, nos termos da*

Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, no caso de uma marca depositada diretamente junto à Administração que notifica a recusa. Porém, a proteção não poderá ser recusada, nem mesmo parcialmente, só porque a legislação aplicável autorizaria o registro apenas num número limitado de classes ou para um número limitado de produtos ou serviços.

2. a) Qualquer Administração que quiser exercer esse direito deverá notificar sua recusa à Secretaria Internacional, com a indicação de todos os motivos, dentro do prazo prescrito na lei aplicável a essa Administração e no mais tardar, sob reserva das alíneas b) e c), antes de passado um ano a contar da data em que a notificação da extensão a que se refere o parágrafo 1 tenha sido enviada a essa Administração pela Secretaria Internacional.

b) **Não obstante a alínea a), qualquer Parte Contratante poderá declarar que, para as inscrições internacionais feitas por intermédio do presente Protocolo, o prazo de um ano a que se refere a alínea a) será substituído por 18 meses. (...)**

5. **Qualquer Administração que não tenha notificado, em relação a uma determinada inscrição internacional, uma recusa provisória ou definitiva à Secretaria Internacional em conformidade com os parágrafos 1 e 2 perde, em relação a essa inscrição internacional, o benefício da faculdade prevista no parágrafo 1.** (grifei)

51. Note-se que o Brasil exerceu a faculdade permitida no artigo 5o 2 (b), nos termos do artigo 1o, inciso I do Decreto Legislativo n 49/2019, estabelecendo o prazo de 18 (meses) para o envio da notificação de recusa à proteção:

"Art. 1º Ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, bem como a formulação das seguintes declarações e notificações:

1 - Declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri;"

52. Diante de tal cenário, adverte-se que eventual sobrestamento do exame de um pedido que tramita via Protocolo deveria observar, necessariamente, o referido prazo de 18 (dezoito) meses, sob pena de, caso não examinado nesse ínterim e não comunicada uma recusa formal pelo INPI, a proteção ser automaticamente concedida no Brasil.

53. Uma alternativa, nesse caso, seria a de o INPI enviar comunicação à Secretaria Internacional notificando a recusa provisória, dentro desse prazo, informando sobre o sobrestamento do exame, tal como previsto na própria Resolução n 247/2019, artigo 20, §1o, inciso IV e §3o. Após a análise do PAN referente ao registro concedido e a retomada do exame do pedido internacional, caberia informar sobre a confirmação da recusa (artigo 21, inciso I da Resolução) ou a declaração da concessão da proteção no Brasil (inciso II do mesmo artigo).

Conclusões

54. Ante o exposto, em atenção aos questionamentos formulados pela Diretoria de Marcas, referentes a casos em que o examinador constata a existência de registro com data de depósito/prioridade posterior à de pedido em exame nas situações de: (i) exame de pedidos com prioridade unionista depositados na via nacional e (ii) exame de designações ao Brasil via Protocolo de Madri (com ou sem prioridade unionista), a Procuradoria manifesta-se pela impossibilidade do indeferimento dos referidos pedidos.

55. A Procuradoria recomenda, nas duas hipóteses ventiladas, a instauração de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) de ofício com relação ao registro concedido, promovendo-se ainda o sobrestamento do exame do pedido de registro apresentado com reivindicação de direito de prioridade anterior.

56. Caso superado o prazo previsto na LPI para a instauração de PAN, entende a Procuradoria que seria o caso de propor-se ação judicial de nulidade, nos termos dos artigos 173 a 175 do mesmo diploma legal, no prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da concessão dos registros.

57. Por fim, como providência adicional a ser adotada para os pedidos de registro de marca que tramitam via Protocolo de Madri, recomenda-se o envio de notificação de recusa provisória à Secretaria Internacional, na forma do artigo 20, inciso I, e §1o, inciso IV e §3o do mesmo artigo da Resolução/INPI/PR n 247/2019.

É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 1o de abril de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

[1] IDS- Instituto Danneman Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à Lei da Propriedade Industrial*. 3 edª. Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p.289.

[2] CARVALHO FILHO, José dos Santos. *Manual de direito administrativo*. 31 ed. São Paulo: Atlas, 2017, p.165.

[3] *Idem*.

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 398532311 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 01-04-2020 13:29. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.
