



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

NOTA n. 00004/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003671/2021-36

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Protocolo de Madri e pagamento da 2ª parcela da retribuição individual

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA através da qual é solicitada análise jurídica quanto a proposta encaminhada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para extensão de prazo para pagamento de 2ª parcela da retribuição individual, no âmbito do Protocolo de Madri, em decorrência da pandemia de Covid-19.

2. Considerando o possível impacto financeiro da medida, a consulta também foi encaminhada à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF que, por meio do Serviço de Arrecadação - SEARC, manifestou-se no sentido de que *"se da aceitação advier postergação do ingresso de recursos, como cogitado supra, existe possibilidade de impacto na previsão da Receita Anual, numa situação em que os pagamentos do segundo semestre apenas sejam feitos no primeiro semestre do ano seguinte, podendo trazer efeitos Orçamentários diversos, como frustração da previsão de receita. Por outro lado, caso seja dado efeito retroativo à proposta, existe possibilidade de aumento da Arrecadação com os pagamentos dos processos atualmente arquivados por falta de pagamento da segunda parte"*.

3. Segundo a DIRMA, a proposição apresentada pela OMPI consistiria em estender, por até 06 (seis) meses, o prazo para pagamento de 2ª parcela da retribuição individual nas designações ao Brasil feitas no sistema internacional, com base na possibilidade de adoção de medidas excepcionais de assistência em situações de força maior, conforme autorizado pela Regra 5 do Regulamento Comum. A medida poderia ser adotada de forma imediata, em função da crise provocada pela pandemia decorrente da propagação do vírus COVID-19 e seria válida também para eventuais fatos futuros de natureza similar.

4. A Força-Tarefa do Protocolo de Madri no INPI teceu algumas considerações sobre a proposta, destacando que *"aceitar a proposta da OMPI e conceder a benesse de extensão de prazo com base na Regra 5 do Regulamento ao usuário de Madri em decorrência da pandemia de Covid19, talvez implique em tratamento desigual resultando em questionamentos pelos usuários da via direta"*.

5. Salientou-se também a preocupação no que se refere à possibilidade de que, em caso de arquivamento do pedido por falta de pagamento da retribuição, a invocação da Regra 5 do Regulamento no prazo de 6 (seis) meses possa resultar na anulação daquele ato, com o risco de deferimento posterior de outros pedidos examinados ao longo desse período.

6. Passa a Procuradoria à análise da proposta apresentada pela OMPI.

7. O Decreto Legislativo n. 49/2019 e o Decreto n. 10.033/2019 aprovaram o ingresso do país no Protocolo de Madri, referente ao registro internacional de marcas, e promulgaram o seu texto, bem como o do respectivo Regulamento Comum.

8. Com o ingresso no Tratado, foram apresentadas pelo Brasil algumas declarações e notificações, dentre as quais consta *"IV - notificação com indicação de que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8, "7", do Protocolo de Madri, é constituída por duas partes, a primeira a ser paga no momento do pedido internacional ou da designação subsequente da República Federativa do Brasil, e a segunda a ser paga em momento posterior, em conformidade com a legislação brasileira, nos termos do disposto na regra 34, "3", "a", do Regulamento Comum"*.

9. A proposta apresentada pela OMPI para a dilação do pagamento da 2ª parte da retribuição individual, à vista da crise mundial decorrente da pandemia, está fulcrada na Regra 5 do Regulamento Comum, transcrita abaixo:

"Regra 5

Falhas nos serviços postais e de distribuição

1) [Comunicações enviadas através de um serviço postal] A inobservância, por uma parte interessada, de um prazo para uma comunicação dirigida à Secretaria Internacional e enviada através de um serviço postal será relevada se a parte interessada der a prova, de forma satisfatória, à Secretaria Internacional, de que

i) a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiração do prazo ou, quando

o serviço postal foi interrompido em qualquer um dos dez dias que antecederam a data da expiração do prazo por motivos de guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razões semelhantes, a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias após o reinício do serviço postal,

ii) o envio da comunicação foi efetuado pelo serviço postal sob correspondência registrada ou que os dados relativos ao envio foram registrados pelo serviço postal no momento do envio, e

iii) nos casos em que o correio, independentemente da sua categoria, não chega normalmente à Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao seu envio, a comunicação é enviada em uma categoria de correio que chega normalmente à Secretaria Internacional nos dois dias seguintes ao envio, ou é enviada por avião.

2) [Comunicações enviadas através de um serviço de distribuição] A inobservância, por uma parte interessada, de um prazo para uma comunicação dirigida à Secretaria Internacional e enviada através de um serviço de distribuição, será relevada se a parte interessada der a prova, de forma satisfatória, à Secretaria Internacional, de que

i) a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias antes da expiração do prazo ou, quando o serviço de distribuição foi interrompido em qualquer um dos dez dias que antecederam a data da expiração do prazo por motivos de guerra, revolução, desordem civil, greve, calamidade natural ou outras razões semelhantes, a comunicação foi enviada pelo menos cinco dias após o reinício do funcionamento da empresa de transporte de correio, e

ii) os dados relativos ao envio da comunicação foram registrados pelo serviço de distribuição no momento do envio.

3) [Limites da justificativa] A inobservância de um prazo é apenas relevada no âmbito da presente regra se a prova mencionada nos parágrafos 1 ou 2 e a comunicação, ou um duplicado desta, forem recebidos pela Secretaria Internacional o mais tardar seis meses após a expiração do prazo.

4) [Pedido internacional e designação posterior] Quando a Secretaria Internacional receber um pedido internacional ou uma designação posterior após o prazo de dois meses mencionado no parágrafo 4 do artigo 3 do Acordo, no parágrafo 4 do artigo 3 do Protocolo e na alínea b) do parágrafo 6 da regra 24, e a Administração pertinente indicar que a recepção tardia resulta de circunstâncias mencionadas nos parágrafos 1 ou 2, serão aplicados o parágrafo 1 ou 2 e o parágrafo 3."

10. Os parágrafos 1 e 2 da Regra 5 do Regulamento tratam das falhas nas comunicações realizadas através de serviços postais ou de distribuição, respectivamente. As referidas falhas de comunicação devem estar relacionadas, por exemplo, a uma calamidade natural ou "a outras razões semelhantes" e a dilatação do prazo para a prática do ato depende, necessariamente, da comprovação da ocorrência das condições previstas nos referidos itens.

11. Nos termos do parágrafo 3, a apresentação dos elementos de prova que justificam a inobservância do prazo fixado deve ser realizada em até 6 (seis) meses após o seu decurso.

12. No que tange à aplicação do disposto na Regra 5 ao contexto que envolve a declaração emitida pela Organização Mundial da Saúde - OMS, realizada em 11 de março de 2020, quanto à pandemia do vírus COVID-19 ("novo coronavírus"), permitindo, por exemplo, a postergação no pagamento da 2ª parcela da retribuição individual devida, entende-se que caberia ao INPI avaliar a sua pertinência, à vista das considerações sobre o impacto ocorrido em todos os níveis de atividades econômicas e sociais.

13. Isso porque a Regra 34 do Regulamento assim dispõe:

"Regra 34

Montantes e pagamento das retribuições

1) [Montantes das retribuições] Os montantes das retribuições devidas nos termos do Acordo, do Protocolo ou deste Regulamento Comum, com a exceção das retribuições individuais, são especificadas na Tabela de Retribuições anexada a este Regulamento Comum e dele fazendo parte integrante.

2) [Pagamentos] a) As retribuições indicadas na Tabela de Retribuições podem ser pagas à Secretaria Internacional pelo depositante ou pelo titular ou, quando a Administração da Parte Contratante do titular aceite receber e transferir tais retribuições e o depositante ou o titular assim o desejar, por essa Administração.

b) Qualquer Parte Contratante cuja Administração aceite receber e transferir as retribuições deverá notificar esse fato ao Diretor Geral.

3) [Retribuição individual pagável em duas partes] a) Uma Parte Contratante que fizer ou tiver feito uma declaração nos termos do parágrafo 7 do artigo 8 do Protocolo poderá notificar ao Diretor Geral que a retribuição individual a ser paga relativa a uma designação dessa Parte Contratante consiste em duas partes, a primeira parte a ser paga no momento do depósito do pedido internacional ou da designação posterior dessa Parte Contratante e a segunda parte a ser paga numa data posterior que será determinada em conformidade com a legislação dessa Parte Contratante.

b) Nos casos em que é aplicável a alínea a), as referências feitas nos pontos 2, 3 e 5 na Tabela de Retribuições para uma retribuição individual deverão ser entendidas como referências à primeira parte da retribuição individual.

c) Nos casos em que é aplicável a alínea a), a Administração designada da Parte Contratante pertinente notificará à Secretaria Internacional a data de vencimento da segunda parte da retribuição individual. A notificação indicará

i) o número da inscrição internacional em questão,

ii) o nome do titular,

iii) a data de vencimento da segunda parte da retribuição individual.

iv) nos casos em que o montante da segunda parte da retribuição individual depende do número de classes de produtos e serviços para os quais a marca é protegida na Parte Contratante designada pertinente, o número de tais classes.

d) A Secretaria Internacional transmitirá a notificação ao titular. Quando a segunda parte da retribuição individual é paga dentro do prazo aplicável, a Secretaria Internacional anotará o pagamento no Cadastro Internacional e notificará esse fato à Administração da Parte Contratante pertinente. Quando a segunda parte da retribuição individual não é paga dentro do prazo aplicável, a Secretaria Internacional notificará a Parte Contratante pertinente, anulará a inscrição internacional no Cadastro Internacional com respeito à Parte Contratante pertinente e notificará o titular de acordo.

4) [Modos de pagamento de retribuições à Secretaria Internacional] As retribuições devem ser pagas à Secretaria Internacional tal como especificado nas Instruções Administrativas.

5) [Indicações que acompanham o pagamento] Quando do pagamento de qualquer retribuição à Secretaria Internacional, deverá indicar-se,

i) antes da inscrição internacional, o nome do depositante, a respectiva marca e o objeto do pagamento;

ii) após a inscrição internacional, o nome do titular, o número da respectiva inscrição internacional e o objeto do pagamento.

6) [Data do pagamento] a) Ressalvadas a alínea b) do parágrafo 1 da regra 30 e a alínea b), uma retribuição será considerada paga à Secretaria Internacional no dia em que a Secretaria Internacional receber o montante requerido.

b) Quando o montante requerido estiver disponível numa conta aberta na Secretaria Internacional e a Secretaria tiver recebido do titular da conta as instruções para debitar a conta, a retribuição será considerada paga à Secretaria Internacional no dia em que a Secretaria Internacional receber um pedido internacional, uma designação posterior, instruções para debitar a segunda parte de uma retribuição individual, um pedido de anotação de uma alteração, ou instruções para prorrogar uma inscrição internacional.

7) [Alteração do montante das retribuições] a) Quando o montante das retribuições a serem pagas para o depósito de um pedido internacional for modificado no período entre a data em que o pedido de apresentação de um pedido internacional à Secretaria Internacional é recebido ou é considerado ter sido recebido pela Administração de origem nos termos das alíneas a) ou c) do parágrafo 1 da regra 11 e a data da recepção pela Secretaria Internacional do pedido internacional, a retribuição aplicável será a que estava em vigor na primeira dessas duas datas.

b) Quando uma designação nos termos da regra 24 seja apresentada pela Administração da Parte Contratante do titular e o montante das retribuições a serem pagas relativas a essa designação seja alterada entre a data da recepção, pela Administração, do pedido do titular de apresentação da referida designação e a data em que a designação é recebida pela Secretaria Internacional, as retribuições aplicáveis serão as que estavam em vigor na primeira dessas duas datas.

c) Nos casos em que é aplicável a alínea a) do parágrafo 3, o montante da segunda parte da retribuição individual em vigor na data ulterior mencionada nessa alínea será aplicável.

d) Quando o montante das retribuições a serem pagas para a prorrogação de uma inscrição internacional é modificado entre a data do pagamento e a data em que a prorrogação deva ser efetuada, o montante aplicável será o que estava em vigor na data do pagamento, ou na data considerada como sendo a do pagamento em conformidade com a alínea b) do parágrafo 1 da regra 30. Quando o pagamento é feito após a data em que a prorrogação deveria ser efetuada, o montante aplicável será o que estava em vigor nessa data.

e) Quando o montante de qualquer retribuição diferente das retribuições referidas nas alíneas a), b), c) e d) seja alterada, o montante aplicável será o que estava em vigor na data em que a retribuição foi recebida pela Secretaria Internacional." (grifamos)

14. Como visto, a Regra 34(3)(c)(iii) do Regulamento permite que a " *Administração designada da Parte Contratante*", no caso do Brasil, o INPI, informe à Secretaria Internacional sobre a data de vencimento da 2ª parte da retribuição individual.

15. Nesse caso, poderia-se, de fato, permitir que o depositante, mediante a comprovação prevista na Regra 5, pudesse postular a prorrogação do prazo para o referido pagamento, na forma da Regra 5. Isso, contudo, como já dito anteriormente, dependeria de decisão da Presidência do INPI quanto a considerar se eventuais falhas de comunicação ocorridas no contexto da pandemia poderiam justificar um pedido de prorrogação.

16. Por fim, cabe tecer alguns comentários sobre as considerações realizadas pela Força-Tarefa.

17. Quanto à preocupação externada no que se refere a garantir a isonomia com os usuários da via direta (nacional), caberia analisar se a prorrogação dos prazos para os depositantes via Protocolo encontraria justificativa na precariedade dos instrumentos de comunicação no contexto da pandemia, diante do contido na Regra 5 do Regulamento. Por outro lado, a peculiaridade que envolve o pagamento da retribuição individual na via do Protocolo, realizada em 2 (duas) partes, também poderia ser considerada. Caberia, nesse sentido, uma avaliação do cenário fático por parte do INPI, justificando e embasando o posicionamento a ser adotado.

18. Com relação à fila de exame, há que se destacar que atualmente, em função do disposto na Regra 5bis(1)(a) do Regulamento (processamento continuado), a sua ordem já vem sendo impactada. Tal como informado pela Força-Tarefa, o titular pode solicitar à OMPI que dê continuidade ao seu processo, desde que cumpridos os requisitos necessários e paga a retribuição específica, dentro de 2

(dois) meses a contar do vencimento do prazo. A Força-Tarefa lembra que *"o processamento continuado se equipara ao prazo extraordinário previsto na Lei da Propriedade Industrial (LPI)"*. Quanto a esse aspecto, competiria à área técnica analisar o impacto de uma nova possível extensão do prazo por mais 6 (seis) meses.

19. Assim sendo, diante da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se pela viabilidade jurídica da proposta apresentada pela OMPI, ressaltando caber à Presidência da Autarquia avaliar a conveniência e a oportunidade da sua adoção, considerando, em especial, o contido na Regra 34(3)(c) (iii) do Regulamento, que permite ao país contratante indicar à Secretaria Internacional, mediante notificação, a data de vencimento da 2ª parte da retribuição individual.

20. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2021.

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) 52402003671202136 e da chave de acesso d5ad06ff

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 623420299 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 30-04-2021 15:52. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00052/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003671/2021-36

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: PROPRIEDADE INTELECTUAL / INDUSTRIAL E OUTROS

Estou de acordo com a **NOTA n. 00004/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

À DIRMA.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2021.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402003671202136 e da chave de acesso d5ad06ff

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 626792172 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 03-05-2021 15:07. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
