



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. 00003/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012650/2020-21

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Análise de minuta de Portaria que dispensa o exame obrigatório da disponibilidade de pedidos de registro de marca

1. Análise de minuta de Portaria que " *revoga o art. 13 da Resolução/INPI/PR Nº 248/2019, de 09 de setembro de 2019, retirando o exame obrigatório da disponibilidade de pedidos de registro de marca*".
2. Proposta para a adoção de procedimento previsto anteriormente na Resolução nº 88/2013, condicionando a realização da análise quanto à disponibilidade do sinal marcário à análise positiva prévia quanto à sua liceidade, distintividade e veracidade.
3. Independência entre os sistemas nacional e internacional de registro de marcas.
4. Inexistência de óbice jurídico, com sugestão de aperfeiçoamento da redação da proposta.

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência referente a minuta de Portaria que " *revoga o art. 13 da Resolução/INPI/PR Nº 248/2019, de 09 de setembro de 2019, retirando o exame obrigatório da disponibilidade de pedidos de registro de marca*".

2. Acompanham os autos a Nota Técnica/SEI nº 18/2020/INPI/DIRMA/PR 0360058 e os respectivos anexos, com a exposição de motivos da área técnica.

3. Nos termos da referida Nota, motivam a Administração da Autarquia, para o fim da edição do ato normativo, as seguintes razões:

"quando já se verificar, de plano, que um determinado sinal ofenda aos preceitos da proteção à ordem pública, será desnecessário que o examinador faça buscas de anterioridade para eventual complementação da fundamentação do despacho decisório. Com esta medida, se espera ganho de produtividade e eficiência, diante da ameaça do retorno de expansão do backlog de marcas em 2021."

4. Os autos encontram-se ainda instruídos com as seguintes manifestações da Procuradoria: o Parecer/INPI/PROC/CJCONS/Nº 02/08 e o Parecer n. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU.

5. A Procuradoria analisou recentemente minuta de Portaria que " *institui dispensa temporária da análise de instrumento de procuração em pedidos de registro de marca examinados de fevereiro a dezembro de 2021*", de forma similar às disposições contidas nas Ordens de Serviço nº 02/2017 e nº 04/2019, não tendo identificado óbice jurídico à edição do ato normativo (Parecer n. 00001/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00002/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU).

É o breve relato do necessário.

6. O contexto fático apresentado pela Diretoria - no sentido da iminente retomada do crescimento do *backlog* referente ao exame de pedidos de registro de marca, à vista dos dados colhidos ao longo do ano de 2020 - vêm orientando a adoção de medidas administrativas por parte da Autarquia.

7. Dentre as iniciativas empreendidas pela DIRMA estão, como já mencionado acima, a dispensa temporária da análise de instrumentos de procuração e - conforme depreende-se da presente consulta - o afastamento do exame obrigatório da disponibilidade do signo nos casos em que o indeferimento do pedido de registro de marca decorra de análise prévia quanto à liceidade, distintividade e veracidade do próprio sinal marcário.

8. Vale sempre ressaltar que a adesão do Brasil ao Protocolo de Madri (depósito internacional de registro de marcas) importou na possibilidade de que venham a ser concedidos automaticamente pedidos que não venham a ser analisados em um prazo de 18 (dezoito) meses, na forma das obrigações assumidas pelo País, circunstância que potencializa a preocupação quanto a um possível retorno à situação dramática enfrentada pelo Instituto quanto ao *backlog* do exame de pedidos de registro de marca.

9. Por outro lado, também merece destaque a tendência atual quanto à racionalização dos procedimentos administrativos, podendo ser citada a edição da Lei nº 13.726/2018 que, nos termos do seu artigo 1º, *"racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios mediante a supressão ou a simplificação de formalidades ou exigências desnecessárias ou superpostas, cujo custo econômico ou social, tanto para o erário como para o cidadão, seja superior ao eventual risco de fraude, e institui o Selo de Desburocratização e Simplificação"*.

10. Na presente consulta, a DIRMA informa que:

"A Resolução/INPI/PR nº 248/2019, de 09 de setembro de 2019, foi instituída com vistas a aproximar os procedimentos do exame nacional aos procedimentos realizados no âmbito do Protocolo de Madri. Com esse fito, em seu art. 13, estabeleceu a revogação do § 1º e do § 2º do art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88/2013, restaurando a realização, na via nacional, de procedimento espelhado naquele acordo internacional, que acaba por implicar o aumento da complexidade do exame de marcas (observando, inclusive, que não foi realizado entre 2013 e 2019).

Considerando que este procedimento, ao contrário do que ocorre em Madri, não é obrigatório na via nacional; que, em 2019, esta decisão se deu no âmbito do juízo de conveniência da Administração; e que foi tomada diante de circunstâncias profundamente modificadas ao longo de 2020, novamente esta Diretoria exerce sua discricionariedade. Desta vez, para revogar o art. 13 da Resolução/INPI/PR nº 248/2019, de 09 de setembro de 2019, restaurando a vigência do § 1º e do § 2º do art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88/2013.

Como consequência, fica afastada a obrigatoriedade do exame de disponibilidade de sinal marcário que implique ofensa às vedações previstas no art. 124 da LPI referentes à liceidade, veracidade e distintividade. Em outras palavras, quando já se verificar, de plano, que um determinado sinal ofenda aos preceitos da proteção à ordem pública, será desnecessário que o examinador faça buscas de anterioridade para eventual complementação da fundamentação do despacho decisório. Com esta medida, se espera ganho de produtividade e eficiência, diante da ameaça do retorno de expansão do backlog de marcas em 2021."

11. A Diretoria busca, em resumo, retomar procedimento previsto originalmente na Resolução nº 88/2013, no sentido de condicionar a realização da análise quanto à disponibilidade do sinal marcário (artigo 6º, inciso II) às hipóteses em que tenha sido positiva a análise quanto à sua liceidade, distintividade e veracidade, evitando-se o dispêndio desnecessário de força de trabalho nos casos em que o indeferimento justifique-se por outros motivos considerados prejudiciais em relação à verificação quanto à disponibilidade.

12. Como salientado pela DIRMA, tal regra esteve em vigor desde a edição da Resolução nº 88/2013, tendo sido alterada com a entrada em vigor da Resolução nº 248/2019, a fim de uniformizar os procedimentos do exame nacional com os procedimentos realizados no âmbito do Protocolo de Madri.

13. De fato, nos termos do artigo 5º do Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas, promulgado no Brasil pelo Decreto nº 10.033/2019, o INPI deve indicar todos os motivos existentes para recusar a proteção postulada para o sinal em território nacional, *in verbis*:

"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." (grifei)

14. Como apontado pela DIRMA, não poderia a Autarquia, portanto, no que se refere a um pedido internacional, emitir a sua recusa manifestando-se exclusivamente quanto, por exemplo, à liceidade do sinal marcário, deixando de informar sobre a sua disponibilidade.

15. Ocorre que, com efeito, a LPI (Lei nº 9.279/96) não impõe internamente tal obrigação ao exame realizado pelo INPI, conforme depreende-se da análise dos artigos 158, 159 e 160 da Lei.

16. Quanto à convivência e às eventuais diferenças entre os sistemas nacional e internacional, a Procuradoria já manifestou-se em algumas oportunidades, podendo-se destacar a seguinte passagem do Parecer n. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

"Na linha do que já exposto, o Protocolo de Madri, uma vez incorporado na ordem jurídica brasileira, institui um sistema de registro internacional de marcas, que deve ser encarado como um

sistema especial em relação ao sistema previsto na Lei 9279/96. Cuida-se, com efeito, de instituição de um sistema especial através de lei de mesma envergadura do que a LPI, e traz ao menos um ponto de incompatibilidade com a LPI, qual seja, a desnecessidade de que o depositante indique e constitua procurador em solo brasileiro.

(...)

O Protocolo de Madri, em verdade, concebe um sistema especial de registro de marca, consubstanciando um modelo de cooperação internacional através do qual um só pedido feito em um dos Estados partes do Acordo pode ser estendido para os demais Estados signatários, com a intermediação da OMPI neste particular. A norma que deflui deste acordo internacional, portanto, em nada abala as regras dispostas no sistema brasileiro de registro de marcas previsto na LPI, posto que não se destina a interferir no módulo nacional de registro de marcas vigente em cada um dos Estados Signatários. E nem é esse o propósito, como visto."

17. Entende-se, dessa forma, que a adoção da prática pretendida pela DIRMA quanto ao sistema nacional de registro de marcas em nada altera ou afeta o sistema internacional, que permanece submetido às obrigações decorrentes da adesão do País ao Protocolo de Madri, dada a independência entre as referidas instâncias.

18. Considerada a juridicidade da medida, entende-se importante, contudo, indicar possíveis ajustes no texto da minuta, no intuito de tornar a norma mais clara ao usuário.

19. Nesse sentido, a Procuradoria propõe abaixo sugestão de redação para um único parágrafo a ser incluído ao artigo 6º da Resolução nº 88/2013.

20. Por fim, no que se refere à cláusula de vigência da norma, entende-se desnecessária a menção aos dispositivos do Decreto nº 10.139/2019, bastando que, de fato, sejam observados os preceitos contidos no seu artigo 4º.

21. Assim sendo, diante de todo o exposto e reiterando-se a inexistência de óbice jurídico para a medida pretendida pela DIRMA, apresenta-se abaixo uma possível redação para a revisão do texto da minuta. As alterações estão grifadas:

"Art. 1º Revogar o art. 13 da Resolução /INPI/PR Nº 248/2019, de 09 de setembro de 2019.

Art. 2º O art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88, de 14 de maio de 2013, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 6º

I -

II -

III -

IV -

Parágrafo único. A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais, ensejando, em caso de infringência, o indeferimento do pedido de registro que não tenha sofrido oposição". (NR)

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor em 1º de fevereiro de 2021. "

22. Por derradeiro, cumpre ainda ressaltar que a minuta encontra-se adequada quanto à forma, de acordo com o disposto no artigo 2º, inciso I do Decreto nº 10.139/2019.

Conclusões

23. Diante do exposto, a Procuradoria, à vista da consulta formulada, e em juízo de estrita legalidade, manifesta-se no sentido da inexistência de óbice à edição do ato normativo, apresentando apenas como sugestão o ajuste de redação contido no item 21.

24. Fica dispensado o retorno dos autos para simples conferência quanto ao contido na presente manifestação.

25. É o Parecer.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

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 559378150 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 12-01-2021 14:50. 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. 00004/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.012650/2020-21

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

1. Estou de acordo com o **PARECER n. 00003/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, do Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

2. Restitua-se ao Gabinete da Presidência do INPI.

Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 2021.

ANTONIO CAVALIERE GOMES
Procurador-Chefe Substituto

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402012650202021 e da chave de acesso 35c93ca8

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO CAVALIERE GOMES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 560140056 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): ANTONIO CAVALIERE GOMES. Data e Hora: 12-01-2021 15:32. Número de Série: 5909602393817691221. Emissor: AC SOLUTI Multipla v5.
