



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. 00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002635/2021-55

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Proposta da OMPI para a adoção de nota de rodapé nos formulários de depósito de pedidos através do Protocolo de Madri prevendo a aceitação de citação judicial por via postal

1. Proposta de alteração dos formulários de depósito de pedidos de registro de marca realizados através do Protocolo de Madri.
2. Inserção de declaração em nota de rodapé indicando a aceitação do recebimento de notificações, inclusive judiciais, pela via postal.
3. Inaplicabilidade do disposto no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 aos depósitos realizados segundo o Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum.
4. Conformidade da citação postal com o ordenamento jurídico brasileiro.
5. Possibilidade de realização de ajustes no processo judicial, na forma do artigo 190 do CPC.
6. Necessidade de adequação da proposta, devendo a iniciativa tratar exclusivamente das citações em processos judiciais, excluindo-se a menção às comunicações em processos administrativos, conforme alertado pela equipe da Força-Tarefa do Protocolo de Madri.

1. Trata-se de consulta encaminhada pelo Gabinete da Presidência acerca de correspondência eletrônica remetida pelo Diretor Regional da OMPI em que é apresentada proposta de alteração dos formulários de depósito de pedidos feitos via Protocolo de Madrid que designem o Brasil para *"agregar ao 'footnote' já existente nos formulários de depósito, de designação posterior e de averbação de mudança de titularidade, de uma frase indicando que o depositante estrangeiro declara estar de acordo em receber qualquer notificação, inclusive citação judicial, pelo Correio."*

2. Informa a Presidência ainda que, segundo afirma o Diretor Regional da OMPI, a iniciativa consubstanciaria-se em uma medida administrativa a ser tomada no âmbito da Organização Mundial, mas que estaria sujeita à anuência do INPI para a sua implementação.

3. A proposta, de acordo com as informações constantes dos autos, foi apresentada em *Webinar* organizado pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) no dia 29 de janeiro do corrente ano, e consistiria em agregar à nota de rodapé constante dos formulários de depósito, de designação posterior e de averbação de mudança de titularidade, de declaração firmada pelo depositante estrangeiro de que estaria de acordo em receber qualquer notificação, inclusive citação judicial, através dos correios (o texto a ser inserido está grifado abaixo):

- MM2 - *International Application*

*By designating Brazil, the applicant declares that the applicant, or a company controlled by the applicant, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which Brazil is being designated; **and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol concerning the international registration of the mark that is the subject of this international application, issued in administrative or judicial proceedings held in Brazil.***

- MM4 - *Subsequent designation*

*By designating Brazil, the holder declares that the holder, or a company controlled by the holder, effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which Brazil is being designated; **and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol concerning this international registration, issued in administrative or judicial proceedings held in Brazil, by post.***

- MM5 - *Request for the recording of a change in ownership*

*Where the request concerns Brazil, as designated Contracting Party, the new holder (transferee) declares that the transferee, or a company controlled by the new holder (transferee), effectively and lawfully conducts business in connection with the goods and services for which the international registration has effect in Brazil; **and, agrees to receive notifications, including summons, not covered by the Madrid Protocol concerning this international registration, issued in administrative or judicial proceedings held in Brazil, by post.***

4. A área técnica do INPI envolvida já manifestou-se sobre a proposta, tendo sido emitida a Nota Técnica/SEI Nº 3/2021/INPI/DIRMA/PR, constante dos autos.

5. A Força-Tarefa do Protocolo de Madri não identifica *"impedimento para que determinadas declarações adicionais sejam inseridas nas notas de rodapé dos formulários oficiais da OMPI. Com efeito, as notas constituem instrumento utilizado pela OMPI justamente para satisfazer necessidades específicas das legislações nacionais das Partes Contratantes"*.

6. No entanto, a equipe da Força-Tarefa aponta preocupação com a inclusão da referência a procedimentos administrativos no teor da declaração, alertando que, desde fevereiro de 2021, por decisão da Assembleia Geral da OMPI, foi encerrado o envio de comunicações administrativas por correio postal, devendo os depositantes a partir de então indicar obrigatoriamente um e-mail no formulário MM2.

7. Por outro lado, no que tange especificamente ao INPI, a área técnica destaca que a Lei n.

9.279/96 estabelece como único canal oficial de comunicação de questões administrativas a Revista da Propriedade Intelectual (RPI), inexistindo previsão para o uso de comunicações postais em nenhum procedimento administrativo no âmbito da Autarquia.

8. Nesse sentido, entende a Força-Tarefa que *"a inclusão de 'administrative or judicial proceedings' na eventual nota de rodapé criaria uma falsa expectativa, eventualmente frustrando requerentes e levando a riscos de questionamentos jurídicos que, no entender desta Diretoria, em nada atendem ou contribuem com os objetivos da proposta"*, razão pela qual manifesta-se no sentido de que a declaração destine-se exclusivamente a tratar das comunicações judiciais.

É o breve relato do necessário.

9. O Protocolo de Madri, relativo ao registro internacional de marcas, e o respectivo Regulamento Comum, têm por objetivo permitir a proteção automática em vários países através de um único depósito diretamente em um escritório nacional ou regional.

10. Ao longo dos últimos anos, a Procuradoria emitiu algumas manifestações sobre os aspectos jurídicos referentes à adesão do Brasil ao Protocolo, podendo ser destacados, em especial, o Parecer n. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e o Despacho de Aprovação n. 00127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, além do Parecer n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e do Despacho de Aprovação n. 00068/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que analisaram o Projeto de Lei n. 10.920/2018, que se destina a *"reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros"*, tendo também por escopo adequar o ordenamento jurídico brasileiro às mudanças decorrentes do referido ingresso.

11. As referidas manifestações jurídicas tiveram como ponto em comum a análise da (aparente) incompatibilidade entre a previsão contida no artigo 217 da LPI e as normas constantes do Protocolo de Madri. A discussão não é recente e é inclusive apontada pela doutrina especializada como um dos motivos que teriam adiado a adesão do Brasil ao Tratado.

12. Historicamente, à vista das informações prestadas pela própria OMPI quanto ao alcance do Protocolo e do seu Regulamento, a Procuradoria vem alertando para impossibilidade de que o Brasil formalize a exigência prevista no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 aos pedidos de registro que tramitem pelo sistema internacional.

13. Vale lembrar que o artigo 217 da LPI apresenta a seguinte redação:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações."

14. Os itens 5 a 8 do Despacho nº 127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que aprovou o Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU sintetizam de forma adequada o problema:

"5. O art. 5º do Protocolo de Madrid impede que o Escritório Nacional estabeleça novas exigências aos depositantes, podendo, no entanto, adotar o mecanismo denominado de "recusa" (refusal). Tal procedimento materializa-se mediante a publicação de uma recusa ao pedido, com espeque na Convenção da União de Paris."

6. Considerando o art. 2º (3) da Convenção da União de Paris, em tese, seria possível ao INPI formular uma recusa aos pedidos de registro internacional que não observassem o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 2º (3) da Convenção da União de Paris ressalva expressamente as disposições das legislações nacionais sobre processos administrativos e judiciais, bem como designação de procurador."

7. O fato é que se o INPI aplicar o instituto da recusa para todos os pedidos de registro internacional com o escopo de adequá-los ao que dispõe o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, haverá a frustração do Protocolo de Madri. A mens legis do art. 5º do Protocolo indica a sua aplicação de forma excepcional, isto é, não se pode aplicá-lo de forma sistemática para contornar a impossibilidade de se estabelecer novos requisitos formais ao registro internacional além daqueles já dispostos no sistema de Madri."

8. Quando se aplica uma norma dissociada de seu escopo, viola-se o princípio da finalidade, que rege a Administração Pública. Por isso, não se cogita aplicar o art. 5º do Protocolo de modo indiscriminado a todos os pedidos de registro internacional, por inobservância ao art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996."

15. De fato, em correspondência encaminhada ao Diretor de Marcas do INPI ainda no ano de 2018, a OMPI já sinalizava no sentido de que a previsão contida no artigo 217 da LPI não poderia ser considerada como um requisito necessário a ser observado para um depósito realizado através do sistema internacional:

"...it should be noted that the appointment of a local representative before the Office of a designated Contracting Party is not a requirement for filling an international application under the Madrid Protocol." (trecho da carta encaminhada pelo Diretor-Geral da OMPI ao INPI em 02/02/2018, constante dos processo administrativo n. 52400.061642/2018-11)

16. Assim, à vista da referida problemática, conforme já exposto no Parecer n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, firmou-se no âmbito da Procuradoria o entendimento de que, com a internalização das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, o que veio a ocorrer com a edição do Decreto Legislativo n. 49/2019 e do Decreto n. 10.033/2019, o artigo 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz somente em relação aos pedidos de registro depositados pela via ordinária regulada pela LPI (sistema nacional), não sendo aplicável ao sistema internacional (via Protocolo).

17. Seria, entretanto, recomendável a alteração da LPI no ponto e, nesse sentido, foram apresentadas pela Procuradoria propostas de possíveis alterações para a redação do artigo 217 da Lei n. 9.279/96.

18. Uma das propostas seria a de alterar o texto do artigo 217 para explicitar que o referido comando legal não teria aplicação aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo):

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador

devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, salvo quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível." (grifou-se a alteração proposta)

19. Outra proposição seria a de também reformar a LPI para alterar o texto do artigo 217, sendo a alteração, nesse caso, destinada a criar uma regra específica para aplicação aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (via Protocolo), através da qual o INPI funcione como auxiliar do Poder Judiciário na citação do titular domiciliado no exterior.

20. Nesse caso, também seria alterado o artigo 142, inciso IV da Lei, a fim de harmonizar a norma:

"Art. 142. O registro da marca extingue-se:

IV - pela inobservância do disposto no caput do art. 217."

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

§1º. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação.

§2º. Notificada a parte e não atendido o disposto no parágrafo anterior, será promovida a sua citação de acordo com o disposto no Código de Processo Civil." (as alterações propostas estão grifadas)

21. Uma última hipótese ainda aventada seria a de considerar que a inércia do titular pudesse provocar, de forma direta, consequência prática em relação à inscrição internacional que foi objeto de designação do Brasil, afetando o seu direito marcário, restando prevista a aplicação expressa do disposto no artigo 142, IV da LPI, extinguindo-se o registro:

"Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no art. 142, IV." (alterações grifadas)

22. As propostas de modificação da Lei n. 9.279/96 acima citadas constaram do Parecer n. 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que analisou o Projeto de Lei n. 10.920/2018. O Despacho de Aprovação n. 00068/2019/PROGAB/PFE-INPI/PGF/AGU complementou a manifestação da Procuradoria, alertando para o fato de que o artigo 217 da LPI figura como regra geral, aplicando-se não somente às marcas, mas também às patentes e aos desenhos industriais, razão pela qual a sua revogação ou alteração importará na necessária modificação de outros artigos além do artigo 142, devendo ser observado o impacto também com relação aos artigos 78, inciso V, e 119, inciso IV da Lei.

23. Segundo informações constantes do site da Câmara dos Deputados (<https://www.camara.leg.br/>), o Projeto de Lei n. 10.920/2018 encontra-se atualmente aguardando designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC).

24. A proposta apresentada pela OMPI ao INPI, por outro lado, apresenta um viés prático, no sentido de facilitar as citações judiciais de residentes no exterior. Evitaria-se, com isso, a necessidade de expedição de cartas rogatórias, na forma do artigo 237, inciso II do Código de Processo Civil, cujo procedimento depende de um ato de cooperação jurídica internacional e é reconhecidamente moroso.

25. Como já relatado, a iniciativa consistiria em fazer constar da nota de rodapé já existente nos formulários de depósito, de designação posterior e de averbação de mudança de titularidade, declaração firmada pelo depositante estrangeiro de que estaria de acordo em receber qualquer notificação, inclusive citação judicial, através dos correios.

26. Os referidos formulários são documentos internacionais, emitidos pela OMPI. As informações e declarações que ali são inseridas, entretanto, dependem da anuência do Escritório de Propriedade Industrial ao qual pretende-se estender os efeitos da inscrição internacional. No caso, a inserção do texto na nota de rodapé depende da concordância do INPI quanto aos exatos termos que ali vão constar.

27. A proposta foi objeto de debate em *Webinar* organizado pela Associação Brasileira da Propriedade Industrial (ABPI) ocorrido no dia 29 de janeiro do corrente ano e foi inspirada em julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que confirmou a possibilidade de homologação de sentença estrangeira afastando a necessidade de que empresa brasileira seja citada através de carta rogatória (ARE 1137224).

28. No caso, sentença proferida pela Justiça de Nova York, nos EUA, havia condenado empresa brasileira em obrigação de pagar, sendo necessária, entretanto, para ter efeito no Brasil, a sua homologação pelo Judiciário brasileiro.

29. O Superior Tribunal de Justiça, exercendo sua competência específica, homologou a decisão estrangeira, à vista de previsão contratual estipulada pelas partes no sentido de que eventual lide seria processada perante a Corte de Nova York, com a possibilidade de citação por via postal. Constataram dos autos judiciais o respectivo contrato e o aviso de recebimento da remessa pelos correios.

30. A proposta discutida pela ABPI e apresentada pela OMPI ao INPI parte então da premissa de que é possível a pactuação de outra forma de citação judicial, desde que de acordo com as leis nacionais.

31. Previamente ao encaminhamento da proposição à Autarquia, em 22 de fevereiro do

corrente ano, a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI foi convidada a participar de reunião com integrantes da ABPI e da OMPI no Brasil, oportunidade em que foi discutida a iniciativa.

32. Considerando a amplitude do tema, que envolve não somente o INPI e os usuários do sistema de propriedade industrial, a Procuradoria decidiu envolver na sua discussão representantes do Poder Judiciário Federal, tendo realizado, na sequência, duas reuniões com Juízes da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. A Procuradoria entende imprescindível compartilhar a proposta apresentada ao INPI e ampliar as discussões, considerando que, em última instância, o protagonista na implementação da medida será o próprio Poder Judiciário.

33. Como sabido, existem na referida Seção 4 (quatro) Varas Federais Especializadas em matéria de Propriedade Industrial. No âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, têm competência específica para processar e julgar demandas que envolvam propriedade industrial 2 (duas) Turmas Especializadas.

34. Assim, em encontros realizados com os Juízes Federais nos dias 24/03 e 13/04 do corrente ano, foi apresentada a proposta e disponibilizado material para a discussão do tema.

35. A iniciativa foi considerada adequada, de uma forma geral, pelos magistrados, tendo sido manifestado temor quanto a uma possível revogação do artigo 217 da Lei n. 9.279/96. Evidenciada a problemática referente à aplicação do dispositivo aos pedidos depositados através da via do Protocolo de Madri, foi também demonstrado pelos Juízes o desconforto quanto ao uso das comunicações judiciais através da expedição de cartas rogatórias, o que comprometeria a celeridade no processamento das demandas.

36. Feitas as devidas considerações, passa-se a analisar a viabilidade da proposta. Inicialmente, vale ressaltar que a citação por via postal não é estranha ao ordenamento jurídico brasileiro.

37. A citação por correio é prevista no artigo 246, inciso I do CPC e o artigo 247 do mesmo diploma legal prevê o seu uso em qualquer comarca do país, excetuando apenas quando tratar-se de ações de estado (inciso I), quando o citando for incapaz (II), quando o citando for pessoa de direito público (III), quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência (IV) ou quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma (V).

38. As referidas previsões legais não se aplicam, em princípio, às citações de pessoas situadas fora do território nacional, à vista do já citado artigo 237, inciso II do próprio CPC. Nesses casos seria devida a expedição de carta rogatória.

39. Note-se, entretanto, que o novo Código de Processo Civil trouxe importante inovação, consubstanciada na norma constante do artigo 190, abaixo transcrito:

"Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo."

Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade." (destaquei)

40. Trata-se de verdadeiro negócio jurídico bilateral autorizado pelo diploma processual civil, em respeito à autonomia da vontade das partes, que podem, de forma justificada, dispor sobre ajustes no procedimento judicial.

41. Note-se que os referidos ajustes devem guardar correlação com as especificidades da própria causa, conforme dispõe o artigo 190. Nesse sentido a lição do mestre DANIEL AMORIM ASSUMPTIO NEVES:

"Nos termos do art. 190, caput, do novo CPC, as partes podem estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa. Pode até não ter sido essa a intenção do legislador, mas ao condicionar as mudanças pretendidas pelas partes no procedimento às especificidades da causa criou uma necessária correlação lógica e jurídica entre o procedimento pretendido pelas partes e a eventual especialidade da causa."

Compreendo que o negócio jurídico processual esteja associado à ideia de flexibilização procedimental, e, mais ainda, à ideia de tutela jurisdicional diferenciada, por meio da qual o procedimento deve se adaptar às exigências impostas pelo direito material no caso concreto para que a tutela seja real e efetiva." (Manual de direito processual civil - volume único. 8ª edição. Salvador: Ed. JusPodium, 2016. Pág. 320 e 321)

42. À vista do disposto no artigo 190 do CPC é possível, portanto, a estipulação de ajustes no procedimento judicial desde que: a) trate-se de direitos disponíveis; b) as partes sejam plenamente capazes e c) os referidos ajustes justifiquem-se em função das especificidades da causa. O dispositivo ainda prevê a possibilidade de que a referida estipulação ocorra ainda em momento anterior ao próprio aperfeiçoamento da relação processual ou no curso do processo.

43. Pois bem, eventuais discussões judiciais que versem sobre direitos marcários relacionados com o sistema internacional adotado pela via do Protocolo de Madri guardariam, como visto, particularidades relacionadas às normas do Tratado e ao seu Regulamento Comum, podendo ser citada como exemplo, como já visto, a inexistência da constituição prévia e da manutenção de procurador nacional.

44. Nesse sentido, note-se que as referidas particularidades poderiam, de fato, justificar a estipulação de ajustes em eventual procedimento judicial, a critério das partes envolvidas, a fim de, por exemplo, evitar a expedição de cartas rogatórias, facilitando as comunicações dos atos judiciais no seu curso.

45. Na esteira da proposta desenvolvida pela ABPI e apresentada pela OMPI, o próprio depositante titular da inscrição internacional, ao designar o Brasil para fins de extensão da proteção

marcária, emitiria declaração prévia no sentido de aceitar o recebimento de citação pela via postal em eventual demanda judicial deduzida no país. Ressalte-se uma vez mais que o próprio artigo 190 admite a estipulação mesmo antes de instaurada a relação processual.

46. Quanto ao autor da demanda, ainda que não seja possível, evidentemente, individualizá-lo por ocasião da emissão da referida declaração por parte do titular do depósito marcário, entende-se que a medida seria, sem dúvida, benéfica no que atine a garantir, de forma efetiva, o acesso à jurisdição. Nesse caso, acrescentaria-se ao autor e ao Poder Judiciário mais um instrumento destinado a viabilizar o desenvolvimento da relação processual.

47. Deve-se ressaltar, entretanto, que a efetiva utilização da citação postal, no caso concreto, dependerá da anuência do autor da ação judicial. O autor pode entender não ser conveniente a sua adoção e justificar o uso de outra forma, de acordo com o que dispõe o próprio artigo 247, inciso V do CPC, acima mencionado.

48. Por outro lado, ainda que viável a proposta apresentada pela OMPI, entende-se que o seu teor merece adequação.

49. Isso porque a iniciativa deveria destinar-se a cuidar exclusivamente da questão tratada no artigo 217 da LPI, excluindo-se a menção aos processos administrativos, conforme alertado pela equipe da Força-Tarefa do Protocolo de Madri no INPI.

50. Como relatado, desde fevereiro de 2021, por decisão da própria OMPI, foi encerrado o envio de comunicações administrativas por correio postal. A partir de então, devem os depositantes indicar obrigatoriamente um e-mail no formulário MM2.

51. Assim, entende a Força-Tarefa que a inclusão da nota de rodapé com a referência à comunicação por via postal de atos referentes a processos administrativos não refletiria a efetiva realidade das comunicações nessa seara.

52. A Procuradoria comunga desse entendimento e recomenda que a inclusão da referida nota nos formulários refira-se exclusivamente às comunicações em processos judiciais, destinando-se a iniciativa a atender à problemática decorrente da aplicação do artigo 217 da Lei n. 9.279/96 aos depósitos realizados através do Protocolo de Madri.

53. Recomenda-se, com isso, que a nota de rodapé já existente seja acrescida de oração simples no sentido de que "o depositante aceita receber citações em processos judiciais no Brasil por via postal" ou outra declaração equivalente.

54. Considerando que a informação vai constar do formulário internacional emitido pela OMPI, entende-se necessária inclusive a verificação de equivalência idiomática da declaração para a língua inglesa, razão pela qual sugere-se o encaminhamento à COINT, solicitando-se a sua tradução.

55. Por fim, sugere-se ainda o encaminhamento de cópia da presente manifestação à OMPI, à ABPI e aos Juízes Federais das Varas Especializadas da Seção Judiciária do Rio de Janeiro para conhecimento.

Conclusões

56. Diante de todo o exposto, a Procuradoria, à vista da consulta formulada, em estrito juízo de legalidade, manifesta-se pela viabilidade da proposta apresentada pela OMPI ao INPI, recomendando, entretanto, que a declaração a ser incluída na nota de rodapé dos formulários de depósito de pedidos feitos via Protocolo de Madrid que designem o Brasil refira-se exclusivamente às citações em processos judiciais ajuizados no país.

57. Ficam sugeridos os encaminhamentos constantes dos itens 54 e 55.

58. É o Parecer.

59. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 19 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) 52402002635202155 e da chave de acesso a934730d

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 598783474 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 19-04-2021 10:40. 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. 00047/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002635/2021-55

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

Estou de acordo com o **PARECER n. 00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU**, de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Em complemento, além dos encaminhamentos sugeridos na manifestação jurídica, nos parece adequado que também seja dada ciência ao senhor Diretor de Marcas, bem como à Força Tarefa do Protocolo de Madri.

Ao Gabinete.

Rio de Janeiro, 19 de abril 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) 52402002635202155 e da chave de acesso a934730d

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 617284285 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 19-04-2021 11:54. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
