



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. 00014/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF**

**NUP: 52402.005155/2021-46**

**INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI**

**ASSUNTOS: Tratado de Singapura (marcas)**

1. Tratado de Singapura sobre Direito de Marcas.
2. Simplificação de procedimentos administrativos e a consequente redução do número de documentos a serem apresentados pelos requerentes.
3. Revogação pontual do artigo 128, §1o da LPI em caso de adesão do Brasil.
4. Impossibilidade de que sejam feitas reservas quanto a determinados temas (artigo 29 do Tratado), apontando-se a necessidade de que sejam avaliados os impactos decorrentes da eventual alteração legal.
5. Artigo 17 do Tratado e Regra 10 do Regulamento. Vedação de formulação de exigência para a apresentação do contrato de licenciamento ou de sua tradução.
6. Necessidade de avaliação quanto à aptidão dos documentos elencados no Regulamento (extrato do contrato de licença com certificação ou declaração não certificada) para a realização do procedimento de averbação previsto no artigo 140 da LPI.
7. Sugestão de manifestação por parte das áreas técnicas envolvidas.

1. A Divisão de Relações Multilaterais (DIREM) submete à apreciação do Procuradoria consulta a respeito da existência de eventuais óbices jurídicos à adesão do Brasil ao Tratado de Singapura sobre Direito de Marcas.

2. Segundo a DIREM, as negociações de acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Coreia do Sul - no capítulo relacionado à propriedade intelectual - motivam a análise do tema, à vista da potencial necessidade de adesão ao referido Tratado.

3. Consultada nos autos, a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Marcas (DIRMA) apontou alguns possíveis impedimentos de ordem técnica e jurídica, expressos na NOTA TÉCNICA/SEI Nº 1/2021/ INPI /DITEC-I /CGMAR-I /DIRMA /PR.

4. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), questionada a respeito dos apontamentos realizados pela DIRMA, apresentou informações nos autos, indicando a aparente conformação da legislação e dos procedimentos administrativos adotados no Brasil com as normas do Tratado.

5. As versões em inglês e português do Tratado de Singapura encontram-se acostadas aos autos.

**É o relato do necessário.**

6. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que à Procuradoria cabe apenas analisar as questões jurídicas eventualmente decorrentes da adesão do Tratado *sub examine*, servindo a presente manifestação como análise preliminar quanto ao tema.

7. A adesão do Brasil aos termos do Tratado demanda, em última análise, avaliação ligada ao plano político, sendo papel da assessoria jurídica alertar quanto a possíveis inadequações das suas disposições ao ordenamento jurídico interno.

8. O Tratado de Singapura sobre Direito de Marcas tem por objetivo “*criar uma estrutura internacional moderna e dinâmica para os procedimentos de registro de marcas*”[1].

9. Segundo a OMPI:

“*O Tratado de Singapura dá às Partes Contratantes a liberdade de escolher a forma e os meios de transmissão das comunicações e se aceitam que sejam apresentadas em papel, em formato eletrônico ou em outra forma de transmissão. Isso tem consequências para os requisitos formais que regem os pedidos ou petições, como aqueles relacionados à assinatura de comunicações com o escritório. Uma disposição muito importante do TLT de 1994 é mantida no Tratado, a saber, que a legalização, atestação ou outra certificação de assinaturas em comunicações em papel não pode ser exigida. No entanto, as Partes Contratantes são livres para determinar se desejam estabelecer um método de autenticação das comunicações eletrônicas e a forma como será realizado*”[2].

10. Lembra a DIRMA na Nota Técnica/SEI nº 1/2021/INPI/DITEC-I/CGMAR-I/DIRMA/PR, apresentada nos autos, que:

“*O Tratado de Singapura sobre Direito de Marcas (doravante Tratado de Singapura) é um acordo internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), originado em 2006, que, no momento da escrita da presente Nota Técnica, conta com 51 signatários, como Coreia do Sul, Portugal, Estados Unidos e Japão. Da América do Sul, Peru e Uruguai são signatários, tendo este último, membro do Mercosul, aderido no dia 29 de abril de 2020.*

*O acordo internacional consiste em um esforço de harmonização das legislações dos países signatários, objetivando simplificar os procedimentos e reduzir a quantidade de documentos que os requerentes devem apresentar aos escritórios de propriedade intelectual ao solicitar registros de marcas. Para isso, proíbe os membros de exigirem dos requerentes informações diferentes daquelas já previstas no Tratado de Singapura.*”

11. Como bem salientado na Nota Técnica, já vem sendo uma tendência a simplificação de procedimentos no âmbito da Autarquia.

12. A Diretoria também destacou na sua análise técnica pontos de potencial conflito dos textos do Tratado e do seu Regulamento com a Lei n. 9.279/96 e com as normas internas do INPI.

13. Inicialmente, a Diretoria apontou o contido no artigo 3(4)(iii) do Tratado:

“*Em primeira análise, parece que o referido trecho é conflitante com o art. 128, §1º, da Lei de Propriedade Industrial - LPI (Lei 9.279/96), pois o acordo internacional proíbe que seja exigido do requerente indicação ou prova de que exerce atividade compatível com os produtos e serviços que a marca visa assinalar; enquanto a LPI obriga o requerente a declarar tal fato ao depositar sua marca(...)*”

14. A DIRMA ainda fez ressalvas quanto a outras questões que, *smj*, tratam de temas de conotação mais técnica do que propriamente jurídica.

15. Passa a Procuradoria a manifestar-se sobre os pontos que referem-se à análise jurídica do tema.

### **Artigo 3(4)(iii)**

16. O artigo 3o do Tratado, em seu item 4, assim dispõe:

#### **"Artigo 3**

#### **Pedido**

(...)

(4) [Proibição de outros requisitos] *A nenhuma Parte Contratante é facultado exigir que se cumpram outros requisitos além dos mencionados nos parágrafos (1) e (3) e no Artigo 8 no que tange ao pedido. Em particular,*

não se facultam, enquanto o pedido estiver em tramitação, as seguintes exigências:

(...)

(iii) a apresentação de elementos indicando que o depositante desenvolve uma atividade correspondente aos produtos e/ou serviços enumerados no pedido, ou de provas nesse sentido; (...)"

17. Conforme exposto acima, a DIRMA aponta a incompatibilidade da previsão com o disposto no artigo 128, §1º da LPI, abaixo transcrito:

*"Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.*

*§ 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (...)"* (grifei)

18. De fato, a Procuradoria vem se manifestando, desde o início das tratativas relacionadas à adesão ao Protocolo de Madri, no sentido de que a dispensa da exigência de que o depositante declare o exercício de atividade econômica lícita e efetiva relacionada com o requerimento do registro marcário mostra-se incompatível com o referido dispositivo da Lei n. 9.279/96.

19. A adesão ao Tratado de Singapura, nessa sentido, importaria na internalização das suas previsões no país, com força de lei, modificando, dessa forma, as regras previstas na própria Lei nº 9.279/96 *in casu*.

20. Em outras palavras, a simples adesão ao acordo traduziria a revogação do disposto no artigo 128, §1º da LPI, tratando-se, portanto, de uma decisão de política legislativa.

21. De todo modo, ainda por ocasião da análise realizada quanto à adesão ao Protocolo de Madri, apontou-se que essa poderia não ser a melhor solução para o caso, sem que fosse feito antes um estudo anterior a respeito dos efeitos que tal mudança legal poderia provocar, por exemplo, no que diz respeito aos riscos de utilização especulativa dos registros marcários.

22. A título ilustrativo, transcreve-se trecho do Parecer n. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU:

*"116. A despeito disso, não se discute que a mesma interpretação adotada para superar a antinomia relatada pela DIRMA entre o Protocolo de Madri e o art. 217 da LPI poderia ser utilizada quanto à incompatibilidade verificada em relação ao art. 128, § 1º da LPI. Como já esclarecido, o Protocolo de Madri, uma vez incorporado à ordem jurídica brasileira, assume autoridade de lei ordinária e caráter especial, de sorte que restaria afastada a incidência da regra prevista no art. 128, § 1º da LPI pela mesma razão que se considerou afastada a regra prevista no art. 217 da LPI."*

23. Note-se que, na referida hipótese, a própria Diretoria indicou a possibilidade de restassem flexibilizados os termos do Protocolo de Madri, de modo a preservar a previsão contida no art. 128, § 1º da LPI.

24. Assim, restou consignado que, ao indicar o Brasil como Estado designado, o depositante deveria prestar uma declaração de que exerce efetivamente atividade econômica na área correspondente à marca solicitada, tendo sido permitida a inclusão, no formulário do pedido internacional, da referida declaração.

25. No caso sob análise, em resposta sobre o tema, a OMPI afirmou que:

*"6. A justificativa do Artigo 3.4)iii) é que, com frequência, os pedidos de marcas se apresentam antes de se introduzirem no mercado os produtos ou serviços correspondentes. Igualmente, é possível – e hoje em dia inclusive comum – que entidades de direito privado que não sejam puramente comerciais solicitem marcas, por exemplo: associações, fundações e instituições culturais. Em geral, o parágrafo 4) do Artigo 3 salienta o caráter exaustivo da lista de indicações e elementos que devem fazer parte do pedido ou que o acompanhem. No entanto, essa disposição deve ser lida em conjunto com o Artigo 3.5), que estabelece que uma Parte Contratante poderá exigir que se apresentem provas ao Instituto durante o exame do pedido (incluído o exame de forma) quando o Instituto possa duvidar razoavelmente da veracidade de qualquer indicação ou elemento contido no pedido".*

26. Em atenção às considerações firmadas pela OMPI, cumpre ressaltar que o disposto no artigo 3o (5) do Tratado ("*faculta-se a qualquer Parte Contratante exigir que durante o exame do pedido sejam apresentadas provas ao Instituto quando este tiver motivos razoáveis para duvidar da veracidade de quaisquer indicações ou elementos contidos no pedido*") não permite resolver a questão, pois a LPI determina que o depositante preste a referida declaração no próprio requerimento, como grifado acima.

27. Por outro lado, convém também destacar que a Lei n. 9.279/96 já prevê período de graça, referente a 5 (cinco) anos, para que o titular do registro marcário inicie efetivamente o uso da marca requerida.

28. Este prazo conta-se da concessão do registro, nos termos do artigo 143 da LPI:

*"Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:*

*I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou*

*II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.*

*§ 1º Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas.*

*§ 2º O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar seu desuso por razões legítimas."*

29. Por fim, caberia ainda apontar que o artigo 29 do Tratado não admite que sejam feitas reservas quanto à aplicação do disposto no artigo 3(4)(iii), razão pela qual reitera-se a compreensão de que a adesão ao acordo importaria na revogação do disposto no artigo 128, §1o da LPI, apontando-se a necessidade de que sejam realizados estudos e debates mais aprofundados acerca dos impactos que eventual mudança legal poderia provocar, ressaltando-se uma vez mais tratar-se de decisão de política legislativa.

#### **Demais questões apontadas pela DIRMA**

30. A DIRMA ainda apontou algumas outras questões que, como salientado acima, parecem relacionar-se mais a aspectos técnicos ou operacionais.

31. Em primeiro lugar, foi citada a obrigatoriedade de que seja adotado o sistema multiclasse para registros de marcas, conforme previsão do artigo 6o.

32. O tema já foi objeto de consulta à Procuradoria por ocasião da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, tendo sido emitidos os Pareceres de n. 00005/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00052/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e n. 00036/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00157/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, concluindo-se pela inexistência de vedação para a sua adoção no ordenamento jurídico brasileiro.

33. A respeito do tema, a própria Diretoria informa que "*já preparou procedimentos para exame de pedidos multiclasse e aguarda a finalização das adaptações necessárias nos sistemas pela Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação (CGTI) e pela OMPI, para disponibilizar esse tipo de pedido na via nacional. Os pedidos recebidos via Protocolo de Madri já contam com essa possibilidade*".

34. A DIRMA também destacou o disposto no artigo 7o do Tratado, que trata da divisão de pedidos de registro de marcas.

35. O assunto já foi, de igual forma, objeto de manifestação jurídica da Procuradoria, tendo sido emitidos os Pareceres de n. 00006/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00070/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU e n. 00024/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho de Aprovação n. 00110/2019/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, tendo-se concluído que, considerada a viabilidade de adoção do sistema multiclasse no ordenamento jurídico brasileiro, a divisão de pedidos ou registros de marca permitiria a operacionalização, de forma eficiente, do trâmite administrativo nos casos em que ocorra a indicação de mais de uma classe de produtos ou serviços, "*permitindo que o usuário solicite: a) a divisão do pedido de registro quando houver*

sobrestamento do exame, mas seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário em ao menos uma das classes reivindicadas; ou b) a divisão do pedido ou do registro para fins de transferência de titularidade".

36. Segundo a DIRMA, "o procedimento de divisão encontra-se normatizado por meio da Resolução INPI/PR Nº 244/2019, mas tal serviço ainda não está disponibilizado aos requerentes, pois aguarda término do desenvolvimento informático. Segundo o documento, os pedidos poderão ser divididos apenas em caso de sobrestamento ou de transferência, não sendo previstos todos os casos contidos no acordo internacional. Portanto, é possível adiantar que esse dispositivo do acordo internacional implicaria uma necessidade de mais recursos de TI para adequação dos sistemas do INPI às exigências do Tratado de Singapura".

37. Outra questão operacional relaciona-se com o disposto no artigo 12(1)(d) do Tratado, que prevê que uma única petição para correção de erros pode referir-se a múltiplos pedidos ou registros, contanto que sob a mesma titularidade, destacando a Diretoria que "isso ensejaria esforço para redesenhar fluxos nos sistemas informáticos, pois, no momento, cada uma dessas petições é tratada dentro do processo a que se refere, podendo cada uma delas se referir a apenas um processo".

38. A DIRMA aponta ainda o disposto na Regra 3(4) do Regulamento do Tratado.

39. De acordo com o dispositivo, as marcas tridimensionais poderiam ser depositadas com a apresentação de imagem de apenas uma das vistas do objeto, sendo possível a apresentação de exigência para apresentação de mais vistas, mas apenas em caso de inviabilidade de realização do exame substantivo.

40. Segundo a DIRMA, "tal procedimento contraria o disposto atualmente no Manual de Marcas, que determina que o requerente deve apresentar mais de uma vista na petição inicial. Tal procedimento precisaria ser revisto".

41. Por fim, parece também importante o alerta feito pela Diretoria quanto à eventual adesão ao Acordo de Nice, considerando que o Brasil adota a classificação estabelecida pelo referido Acordo.

### **Artigo 17 do Tratado e Regra 10 do Regulamento**

42. Por derradeiro, a Procuradoria aponta questão que, do ponto de vista jurídico, também parece relevante na análise.

43. O artigo 17 do Tratado versa sobre a apresentação de solicitação de anotação de licenças, destacando-se a proibição contida em seu item (4):

*"Artigo 17*

*Solicitação de anotação de uma licença*

*(...)*

*(4) [Proibição de outros requisitos]*

*(a) A nenhuma Parte Contratante é facultado exigir o cumprimento de outros requisitos além dos mencionados nos parágrafos de (1) a (3) e no Artigo 8 no que concerne à anotação de uma licença em seu Instituto. Em particular, não se facultam as seguintes exigências:*

*(i) a apresentação da certidão de registro da marca que é objeto da licença;*

*(ii) a apresentação do contrato de licença ou uma tradução desse contrato;*

*(iii) a apresentação de uma indicação das condições financeiras do contrato de licença.(...)" (grifei)*

44. O Regulamento, por sua vez, em seu artigo 10, elenca os requisitos pertinentes à solicitação de anotação de licenças ou de sua modificação ou cancelamento, destacando-se o disposto no seu item (2):

*"Regra 10*

*Requisitos relativos à solicitação de anotação de uma licença ou de modificação ou cancelamento da anotação de uma licença*

*(...)*

*(2) [Documentos justificativos da anotação de uma licença]*

(a) *Faculta-se às Partes Contratantes exigir que a solicitação de anotação de uma licença seja acompanhada, à escolha do requerente, de um dos seguintes elementos:*

*(i) um extrato do contrato de licença em que se indiquem as partes e os direitos licenciados e que um tabelião de notas ou outra autoridade competente certifique tratar-se de um extrato fidedigno do contrato, ou*

*(ii) uma declaração não certificada de licença, cujo conteúdo corresponda ao formulário de declaração de licença que figura no presente Regulamento, e que seja assinada tanto pelo titular como pelo licenciado. (...)" (grifei)*

45. Ressalte-se que a disciplina para o procedimento de averbação de licença de marcas junto ao INPI é prevista na Instrução Normativa n. 70/2017 e na Resolução n. 199/2017, que regulamentam o disposto no artigo 140 da LPI:

*"Art. 140. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros.*

*§ 1º A averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.*

*§ 2º Para efeito de validade de prova de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI."*

46. Nesse passo, caberia avaliar se os documentos elencados no Regulamento (extrato do contrato de licença com certificação ou declaração não certificada) teriam a aptidão necessária para que o procedimento de averbação previsto na LPI tenha concretude. Isso porque o artigo 17 do Tratado veda de forma expressa a formulação de exigência para a apresentação do contrato ou de sua tradução.

47. Cabe lembrar que a averbação realizada junto ao INPI, por produzir efeitos em relação a terceiros, tem consequências fiscais e cambiais, notadamente quanto à dedutibilidade de imposto de renda e remessa de *royalties* para o exterior.

48. Também aqui a Procuradoria ressalta a necessidade de realização de estudo a respeito dos efeitos que tal mudança legal poderia provocar, sugerindo inclusive a oitiva das áreas técnicas envolvidas, em especial a CGTEC.

49. Por fim, cabe de igual forma apontar que o artigo 29 do Tratado não admite que sejam feitas reservas quanto à aplicação do disposto no artigo 17(4)(ii).

### **Conclusões**

50. A Procuradoria, através do presente Parecer, manifesta-se quanto aos aspectos jurídicos relativos à possível adesão do Brasil ao Tratado de Singapura de Direito de Marcas.

51. De forma resumida, aponta-se a impossibilidade de que sejam feitas reservas quanto a determinados temas (artigo 29 do Tratado), devendo ser avaliados os impactos decorrentes da eventual revogação do artigo 128, §1º da LPI.

52. Alerta-se ainda para a vedação de formulação de exigência para a apresentação do contrato de licenciamento ou de sua tradução (artigo 17 do Tratado e Regra 10 do Regulamento), e a necessidade de avaliação quanto à aptidão dos documentos elencados no Regulamento (extrato do contrato de licença com certificação ou declaração não certificada) para a realização do procedimento de averbação previsto no artigo 140 da LPI, sugerindo-se que as áreas técnicas envolvidas sejam ouvidas sobre o tema, em especial a CGTEC.

53. É o Parecer.

54. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de maio de 2022.

PROCURADOR FEDERAL

[1] Disponível em <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>.

[2] Disponível em <https://www.wipo.int/treaties/es/ip/singapore/>.

---

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402005155202146 e da chave de acesso fad6095f



Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br), de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 868172040 e chave de acesso fad6095f no endereço eletrônico <https://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, com certificado A1 institucional (\*.agu.gov.br). Data e Hora: 05-05-2022 20:43. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.

---