



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. 00008/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.002420/2021-34

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Proposta de adesão do Brasil ao Acordo de Haia - Registro Internacional de Desenhos Industriais

1. Trata-se de novo encaminhamento em consulta referente ao exame dos aspectos jurídicos relacionados à proposta de adesão do Brasil ao Ato de Genebra, relativo ao Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais.

2. A Procuradoria já havia emitido manifestação nos autos através do Parecer n. 00003/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00006/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, e da Nota n. 00003/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovada pelo Despacho n. 00007/2022/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, indicando a inexistência de óbices jurídicos à adesão do Brasil ao Acordo de Haia, apontando, entretanto, a necessidade de apresentação de questionamento à OMPI a respeito da compatibilidade entre a exigência prevista no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 e as normas que regem o referido sistema internacional, em especial o seu Regulamento Comum.

3. Através da Nota Técnica/SEI Nº 3/2022/ INPI /DITEC-IX /CGMID /DIRMA /PR, a DIRMA junta aos autos relatório acerca das atividades realizadas e a serem realizadas para a preparação e adesão do Brasil ao referido Acordo, apresentando consulta complementar dirigida à Procuradoria quanto aos procedimentos referentes às designações recebidas pelo Brasil no âmbito do Acordo.

4. Passa-se, assim, à análise dos questionamentos apresentados.

1. Quanto à constituição e manutenção de procurador domiciliado no Brasil, é cabível dispensar o titular de registro internacional dessa obrigação, nos mesmos termos adotados no âmbito do Protocolo de Madri?

5. Como destacado anteriormente em suas manifestações, a Procuradoria demonstrou a necessidade de que o tema seja abordado junto à OMPI, à vista do constante da Regra 3 do Regulamento do Acordo. A referida Regra proibiria a formulação de exigência quanto à constituição de procurador nacional independentemente da efetiva necessidade de prática de algum ato específico junto ao INPI.

6. Nesse particular, a DIRMA informa que *"no tocante ao Acordo de Haia, conforme informações recebidas da equipe jurídica da OMPI, também não é possível exigir que o titular de registro internacional que designe o Brasil mantenha procurador domiciliado no país para representá-lo administrativa e judicialmente desde o início de sua tramitação"*, complementando que *"o Acordo de Haia compartilha do mesmo entendimento de que havendo necessidade de qualquer intervenção do titular no processo que diz respeito à designação ao Brasil, é facultado ao Estado designado demandar a constituição de procurador domiciliado em seu território para representar o titular estrangeiro"*.

7. Assim sendo, em resposta à primeira indagação, manifesta-se a Procuradoria no sentido da impossibilidade de que o Brasil formalize a exigência prevista no artigo 217 da Lei n. 9.279/96 aos pedidos de registro que tramitam pelo referido sistema internacional, tal como firmado em relação ao Protocolo de Madri.

2. Quanto às notificações judiciais para registros internacionais, é cabível informar ao titular, via Member Profiles, que o mesmo as receberá por via postal, nos mesmos termos adotados no âmbito do Protocolo de Madri?

8. Como solução a ser adotada no âmbito do Protocolo de Madri, a OMPI indicou a alteração dos formulários de depósito de pedidos que designassem o Brasil, agregando à nota de rodapé já existente uma declaração de que o depositante estrangeiro estaria de acordo em receber eventuais citações judiciais por via postal (através dos Correios).

9. A Procuradoria, ao emitir o Parecer n. 00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00047/2021/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestou-se de acordo com a medida, considerando 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).

10. No entanto, a DIRMA informa que *"no âmbito do Acordo de Haia, contudo, não se vislumbra a possibilidade de inclusão de nota de rodapé no formulário de pedido internacional, tal como foi feito para o Protocolo de Madri. Conforme resposta da Conselheira Sênior para assuntos relacionados ao Sistema de Haia, a Sra. Paivi Lahdesmaki, não há possibilidade de uso de notas de rodapé nos formulários de Haia. Conforme a informação obtida, não é uma prática utilizada no âmbito do Acordo de Haia e tal solução suscitaria argumentos contrários de outras Partes Contratantes cuja adesão, em situação análoga, foi realizada sem a utilização das referidas notas"*.

11. Como proposta alternativa, a Diretoria informa que a OMPI apresentou a possibilidade de utilização da ferramenta "Member Profiles", *"que traz informações relevantes de cada Parte Contratante, para informar aos interessados a respeito de quaisquer particularidades inerentes ao procedimento jurídico administrativo no Brasil"*.

12. Em resposta ao questionamento, a Procuradoria manifesta-se no sentido da inexistência de óbice à solução proposta, que, de igual forma, supriria a falta de constituição prévia de procurador em solo nacional, diante do disposto no Regulamento do Acordo.

13. Sugere-se apenas que o texto a ser disponibilizado na referida ferramenta "Member Profiles" contenha a seguinte redação: "Ao designar o Brasil, o requerente concorda em receber, por via postal, citações judiciais decorrentes de procedimentos judiciais no Brasil referentes ao registro internacional de desenhos industriais".

14. Por fim, cabe ressaltar que a Procuradoria não desconhece o Projeto de Lei n. 10.920/2018, tendo sido inclusive responsável pela sugestão de nova redação para o artigo 217 da LPI. Contudo, diante da necessária tramitação legislativa e da iminente adesão do Brasil ao Acordo, entende-se pertinente a adoção imediata de soluções alternativas, tal como a implementada para o Protocolo de Madri.

3. Quanto ao exame de documento de prioridade, é cabível dispensar a apresentação dessa documentação e abrir mão do exame no caso de designações recebidas pela via de Haia?

a. Caso não seja cabível abrir mão do exame dessa documentação, deve o INPI demandar a inclusão do Brasil no rol dos países atendidos pelo envio de documentação via Anexo V (alternativa 2 supracitada) ou deve optar pelo recebimento desses documentos por meio de ato praticado diretamente no INPI?

15. Informa a DIRMA que, *"no âmbito do Protocolo de Madri, o Artigo 4 (2) dispõe que os registros internacionais podem gozar do direito de prioridade previsto no Artigo 4 da CUP, sem a necessidade de cumprir com as formalidades previstas na seção D do mesmo artigo da CUP, o qual permite que os países exijam a apresentação de cópia do pedido"*. Assim sendo, a Diretoria relata que, com relação ao Protocolo, o INPI processa as reivindicações de prioridade sem a necessidade de apresentação de documento comprobatório.

16. No entanto, destaca-se não haver disposição similar no Acordo de Haia, de forma a dispensar a exigência da apresentação de cópia do pedido.

17. A dúvida, portanto, refere-se à obrigatoriedade quanto à análise dos documentos de prioridade no âmbito do Acordo de Haia, acompanhados de sua respectiva tradução.

18. De início, diante do relato da Diretoria, cabe salientar que não resta afastada a aplicação do disposto nos artigos 16 e 99 da LPI *in casu*, devendo a reivindicação de prioridade ser comprovada por apresentação de documento hábil da origem, sendo tal iniciativa de responsabilidade do depositante.

19. Das alternativas apresentadas pela DIRMA, a Procuradoria entende que a primeira adequaria-se melhor ao disposto na LPI e aos propósitos do próprio Acordo.

20. Assim, adotar-se-ia o procedimento já dispensado a outras Partes Contratantes, *"as quais exigem a apresentação de documentação comprobatória da prioridade na via nacional, em conformidade com o prazo legal, após a publicação do registro internacional, sob pena da designação ser aceita sem que a reivindicação de prioridade seja considerada"*.

21. Destaca a DIRMA que, caso não seja apresentada a documentação, a designação é aceita, mas afastada a prioridade, sendo considerada a data do depósito junto à OMPI para fins de proteção.

22. Informa ainda a Diretoria que *"conforme informação da equipe jurídica da OMPI, tal procedimento é válido e não constitui violação dos termos do Acordo de Haia. De maneira a informar os titulares de registros internacionais acerca de tal procedimento, seria necessária a inclusão das condições para manutenção da data de prioridade na já referida ferramenta "Member Profiles" do Sistema de Haia"*.

4. Quanto à renovação do registro internacional com designação para o Brasil, é cabível que a primeira renovação do registro internacional seja aceita como primeira retribuição quinquenal necessária à manutenção da vigência inicial do registro conforme o estabelecido pela LPI?

a. Por fim, é cabível que as subseqüentes renovações quinquenais do registro internacional sejam aceitas como equivalentes tanto às retribuições quinquenais quanto aos respectivos pedidos de prorrogação, necessários para manutenção do registro no Brasil até a vigência máxima de 25 anos?

23. Destaca a DIRMA que, de acordo com o disposto nos artigos 108 e 120 da Lei n. 9.279/96, *"a vigência inicial do registro de desenho industrial no Brasil é de 10 anos, desde que recolhida uma primeira retribuição no 5º ano de vigência, sob pena de extinção do registro. As demais retribuições quinquenais, por sua vez, são acompanhadas dos respectivos pedidos de prorrogação. Como medida de otimização de processos, o INPI oferece um serviço que unifica, num único pedido, a retribuição quinquenal e o pedido de prorrogação do registro"*.

24. No entanto, informa-se que o Acordo de Haia prevê como vigência inicial dos registros internacionais o prazo de 5 (cinco) anos, sendo possível a renovação por períodos adicionais de outros 5 (cinco) anos, até o atingimento do prazo total de proteção autorizado pelas legislações nacionais.

25. Informa a DIRMA ainda que *"a renovação dos registros internacionais é realizada diretamente junto à Secretaria Internacional por meio do pagamento de pedido quinquenal de renovação (renewal) específico para cada Parte Contratante designada"*.

26. A Procuradoria entende pertinente a proposta apresentada, no sentido de que o INPI aceite "a primeira renovação do registro internacional no 5º ano de vigência, em equivalência à primeira retribuição quinquenal (cf. art 120 §1º); e as renovações seguintes, em equivalência tanto às retribuições quinquenais quanto aos pedidos de prorrogação até a validade máxima de 25 anos (cf. art 108 e art. 120 §2º)", considerando que, muito embora a vigência inicial do registro de desenho industrial seja de 10 (dez) anos, é causa de sua extinção a falta de pagamento da retribuição referente ao segundo quinquênio.

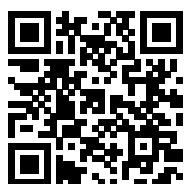
27. Respondidos os questionamentos apresentados, são essas as conclusões sobre a consulta complementar submetida à Procuradoria.

28. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 05 de setembro de 2022.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <https://supersapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402002420202134 e da chave de acesso 51005368



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 975870243 e chave de acesso 51005368 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: 05-09-2022 11:20. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
