



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. 00020/2022/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.003856/2022-21

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Propostas de alteração da LPI - retribuição única em marcas e oposição após o deferimento preliminar do pedido

1. Análise de propostas de alteração da LPI apresentadas pela DIRMA.
2. Pagamento de retribuição única em pedido de registro de marca.
3. Apresentação de oposição após o "deferimento preliminar do pedido de registro".
4. Pedido de registro e sua natureza jurídica. Direito eventual (PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU).
5. Avaliação quanto a critérios de conveniência e oportunidade.

1. Trata-se de consulta encaminhada pela Presidência do INPI, referente a proposta elaborada pela Diretoria de Marcas Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - DIRMA para a alteração da Lei n. 9.279/96.

2. A proposta pretende: a) a *"adequação no modelo de recolhimento de retribuição nos processos de registro de marca, para que passe a vigorar o modelo de retribuição única quando do depósito do pedido de registro de marca pelo requerente, excluindo a retribuição referente à concessão, e sem prejuízo das demais retribuições referentes às prorrogações e outros peticionamentos"* e b) a *"alteração do trâmite administrativo dos processos de registro de marca, de modo que o momento para apresentação de oposição por terceiros interessados ocorra posteriormente ao exame de ofício pelo INPI"*.

3. Instrui os autos a Nota Técnica/SEI nº 4/2022/ INPI /DIRMA /PR, esclarecendo a área técnica que as proposições tendem a garantir maior eficiência, segurança jurídica e simplificação dos procedimentos em favor dos destinatários finais dos serviços prestados pelo INPI.

4. Instadas, as demais áreas técnicas envolvidas (CGREC e a CGTI) manifestaram-se sobre os temas abordados na proposta.

5. A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas - CGREC reconhece que a alteração do modelo de retribuição possivelmente contribuiria para a simplificação e desburocratização do processo de registro de marca.

6. Ressalvou-se, entretanto, que a adoção do novo modelo de retribuição única poderia gerar o aumento da propositura de PANs e de ações de nulidade, considerando a redução do arquivamento definitivo de pedidos de registro de marca.

7. Quanto à alteração no trâmite administrativo referente ao momento de apresentação de oposição, *"parece-nos se tratar de procedimento muito similar ao que vigia ao tempo da revogada Lei 5.772/71 - Código de Propriedade*

Industrial – CPI/71, no qual o então denominado exame de viabilidade, em que se verificava os impedimentos passíveis de serem apontados ex officio, precedia a publicação do pedido de registro para apresentação de oposição por terceiros interessados".

8. Ainda no que atine à proposta, ressalta-se que a mesma *"pode impactar no aumento da demanda de recursos administrativos, pois cria a possibilidade de que sejam interpostos dois recursos contra o indeferimento no mesmo pedido de registro de marca. O primeiro decorrente da decisão do exame de ofício. Em caso de reforma do indeferimento de ofício e prosseguimento no exame, seria possível um segundo indeferimento fundamentado em oposição e também sujeito a interposição de recurso".*

9. A Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação - CGTI, por seu turno, apontou questões de ordem gerencial, ressaltando que *"a atual programação de desenvolvimento de sistemas está integralmente alocada para atendimento do Plano de Ação deste Instituto, onde não constam ações relacionadas ao presente processo, razão pela qual, caso elas sejam inseridas e priorizadas, haverá impactos nas ações correntes".*

É o breve relato do necessário.

10. Passa-se à análise das proposições apresentadas pela DIRMA para a alteração da Lei n. 9.279/96.

Proposta de alteração do modelo de recolhimento de retribuição

11. Inicialmente, cabe lembrar que a Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI firmou historicamente o entendimento de que as retribuições devidas pelos serviços prestados pela Autarquia têm a natureza de preços públicos (Nota 0144-2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.8, aprovada pelo Procurador-Chefe, mediante o Despacho nº 0499/2014-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3).

12. De acordo com a referida manifestação jurídica:

"38. A distinção entre serviços públicos essenciais e não essenciais é formulada quando se discute a diferença entre taxa e preço público. Luciano Amaro afirma que as taxas compreendem os serviços considerados essenciais, próprios, inerentes, indispensáveis, compulsórios, ou públicos em sentido estrito. Os serviços públicos sem esses qualificativos são cobrados mediante tarifa ou preço público.

39. O Pleno do Supremo Tribunal Federal ao tratar da matéria em análise incorporou a lição de Aliomar Baleeiro, como se percebe no trecho a seguir transcrito:

'Nesse sentido, Aliomar Baleeiro, ao elaborar a distinção entre taxas e tarifas ou preços (esses últimos, que representam o pagamento pela fruição de determinados bens ou serviços públicos), assenta que' (...) só as taxas são tributos, como tais revestidos de compulsoriedade, ao passo que os preços apresentam caráter contratual, voluntário, porque, em geral, remuneram a venda de coisas do patrimônio público (terrenos, água, livros, jornais oficiais, sementes, reprodutores, etc.), ou renda deles provenientes (aluguéis, foros, laudêmos, serviços telefônicos, telégrafos, energia elétrica, etc.)'. Tanto a taxa quanto o preço público constituem um pagamento realizado em troca da fruição de um serviço ou bem estatal, divisível e específico. A distinção entre ambas está em que a primeira caracteriza-se pela nota da compulsoriedade, porque resulta de uma obrigação legal, ao passo que o segundo distingue-se pelo traço da facultatividade por decorrer de uma relação contratual.' (STF, RE 576.189/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ 26.6.2009).

40. O conceito de preço público remete à remuneração de serviços públicos desprovidos de compulsoriedade. Nesse contexto, entende-se por que a lei não impõe uma isenção aos hipossuficientes, ou a outros beneficiários, para fruição de serviços públicos remunerados mediante preço público.

41. A compreensão que o serviço prestado pelo INPI na sua área finalística é de natureza facultativa fundamenta o entendimento de que a Administração não é obrigada a conceder isenção para hipossuficientes.

42. Quando se afirma que o serviço público prestado pelo INPI na sua área finalística possui natureza facultativa, entende-se que o usuário não é obrigado a depositar uma patente, ou registrar uma marca, por exemplo. O usuário deposita um pedido de patente porque deseja desenvolver uma atividade econômica a partir da sua invenção. Ninguém é obrigado a depositar pedido de patente."

13. De fato, o uso do sistema de propriedade industrial é opcional, facultativo para o usuário.

14. Nenhuma atividade econômica tem o seu exercício condicionado à existência de um direito de propriedade industrial, seja o deferimento de um pedido de registro de uma marca, ou a concessão de uma patente de invenção ou de um registro de um desenho industrial.
15. Faz-se uso do sistema em função dos benefícios decorrentes da proteção conferida aos ativos de propriedade industrial previstos na Lei n. 9.279/96 e nos tratados internacionais de que o País é signatário.
16. O artigo 228 da LPI confere atribuição ao Ministério ao qual se vincula o INPI (atualmente o Ministério da Economia) para estipular os valores e a forma de recolhimento das retribuições devidas pelos serviços prestados:
"Art. 228. Para os serviços previstos nesta Lei será cobrada retribuição, cujo valor e processo de recolhimento serão estabelecidos por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o INPI."
17. Feitas as considerações iniciais, cumpre analisar a proposta apresentada pela DIRMA, que se refere à implementação do modelo de retribuição única, a ser recolhida por ocasião do depósito do pedido de registro de marca, em detrimento do sistema atualmente em vigor, em que são devidos dois recolhimentos no curso da tramitação administrativa.
18. A medida justifica-se, no entender da Diretoria, para os fins de simplificar e desburocratizar os procedimentos administrativos, alinhando o INPI à prática já adotada por outros escritórios de PI.
19. Na norma atualmente em vigor, cabe ao requerente o recolhimento de retribuição em dois momentos distintos: em primeiro lugar, o pagamento de retribuição à época do depósito do pedido e, em caso de deferimento, o adimplemento de outra retribuição referente à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro.
20. A DIRMA informa que, no atual modelo, *"considerável parcela de requerentes de pedidos de registro de marcas acaba por não conseguir o registro de sua marca em razão do não recolhimento da retribuição referente à expedição do certificado de registro da marca e proteção pelo primeiro decênio de vigência da marca"*, sendo que *"cerca de pouco mais de 15% dos pedidos de registro de marca deferidos acabam por não ser concedidos em razão do não recolhimento da respectiva retribuição"*.
21. A Diretoria aponta possível dificuldade enfrentada pelos usuários quanto à existência de dois prazos distintos para o recolhimento da retribuição referente à concessão: o prazo ordinário - previsto no *caput* do artigo 162 da LPI - e o prazo extraordinário, constante do parágrafo único do mesmo artigo.
22. A Procuradoria entende que a proposta, em linhas gerais, envolve mais propriamente a avaliação das repercussões quanto à sua oportunidade e conveniência, considerada a perspectiva de alteração da Lei n. 9.279/96.
23. De fato, a modificação simplificaria o procedimento em favor dos usuários, tornando possível a obtenção do registro em um número menor de etapas administrativas.
24. Por outro lado, também parece que a medida melhor adequaria a retribuição à sua natureza jurídica. Como já mencionado, as retribuições devidas ao INPI constituem-se preços públicos.
25. Conforme salientado pela própria DIRMA, *"o esforço da administração pública se concentra majoritariamente na tramitação do processo administrativo entre o depósito e a decisão do exame de mérito, cobrindo a atuação de servidores do INPI no exame formal, publicações oficiais e, principalmente, exame de mérito"*.
26. Assim, pode-se considerar que o serviço público prestado pelo INPI relaciona-se essencialmente com a etapa administrativa hoje custeada de forma principal pela retribuição devida no momento do depósito do pedido de registro de marca, sendo que, após o seu deferimento, as atividades desempenhadas pela Administração Pública limitam-se à publicação da concessão na RPI e à emissão do respectivo certificado.

27. Note-se que, como destaca a própria Diretoria, as atividades realizadas pela Administração *in casu* após o deferimento do pedido de registro não geram impactos substanciais no curso do procedimento administrativo.

28. Na linha da proposta apresentada, a retribuição única abrangeria todos os serviços públicos envolvidos.

29. Por fim, caberia também ressaltar que a medida também mostraria-se adequada à vista do contexto em que se insere hoje o Brasil no âmbito do Protocolo de Madri, tal como ressalta a DIRMA:

"No Sistema Internacional de Registro de Marcas, administrado pela OMPI, das 112 (cento e doze) Partes Contratantes do Tratado Internacional apenas 03 (três) possuem o modelo de recolhimento de retribuição em dois momentos, são eles: Brasil, Japão e Cuba. As demais 109 Partes Contratantes demandam o recolhimento de retribuição integral quando da designação ao seu território.

Por meio desse levantamento, denota-se um padrão seguido pela ampla maioria dos escritórios de PI do mundo, padrão este que não é o adotado pelo Brasil. Como escritórios de PI de referência que praticam o modelo de retribuição única quando do depósito do pedido de registro de marca pelo requerente podem ser citados o escritório norte-americano (USPTO), o escritório da União Européia (EUIPO), o escritório da Austrália (IP Australia), entre outros.

Quando dos estudos pelo INPI para adesão ao Protocolo de Madri, foi expresso pela OMPI que, apesar de previsto no Regulamento, o recolhimento de retribuição em duas parcelas não era incentivado, pois iria de encontro ao princípio de simplificação que permeia o Sistema de Madri. Cabendo, inclusive, a nota de que o Escritório de PI do Japão (JPO) já realiza estudos no sentido de retirar a referida declaração."

Proposta de alteração do trâmite administrativo quanto ao momento para apresentação de oposição

30. Passa-se à análise da segunda proposta, referente à alteração do momento de apresentação de oposição ao pedido de registro de marca.

31. A oposição por terceiros interessados seria devida somente após o exame de ofício pelo INPI, com o deferimento preliminar do pedido.

32. A medida, na visão da Diretoria: a) reduziria o tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI; b) evitaria a sua apresentação desnecessária; e c) permitiria a identificação de eventuais erros em decisões de deferimento, evitando a interposição de PANs.

33. Destaca a DIRMA que *"o prazo para apresentação de oposição por terceiros é de 60 (sessenta) dias e, caso interposta oposição, o requerente do pedido é notificado para manifestação com prazo também de 60 (sessenta) dias. Este cenário faz com que pedidos de registro de marca com oposição tenham que obrigatoriamente aguardar pelo menos 04 (quatro) meses para que possam seguir seu processamento administrativo, sem considerar o tempo de processamento administrativo entre a abertura dos prazos"*.

34. Tal como apontado quanto à proposta acima analisada, a Procuradoria também entende que a iniciativa relaciona-se, na sua essência, com a avaliação de critérios inerentes à oportunidade e conveniência da medida a ser adotada.

35. Note-se que, como bem salientado pela CGREC, a alteração do momento de apresentação de oposição no curso do procedimento administrativo significaria um retorno à disciplina legal anterior à LPI, em que a Lei n. 5.772/71 (Código de Propriedade Industrial) previa a realização de exame anterior à publicação do pedido de registro para fins de apresentação de oposição por terceiros, ocasião em que seriam verificados possíveis impedimentos *ex officio*.

36. Quanto às vantagens indicadas pela DIRMA, pode-se destacar, de fato, a redução do tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI, considerando a apresentação de oposições cujos fundamentos coincidiriam com matéria que poderia ser examinada de ofício pela Autarquia.

37. Importante destacar ainda que, segundo informa a Diretoria, *"o exame de um pedido de registro de marca com oposição de terceiros consome aproximadamente 2,5 vezes mais tempo de um servidor responsável pelo exame. Ao*

considerarmos a meta atual estabelecida pela DIRMA para os servidores responsáveis pelo exame, um examinador de pedidos com oposição deve entregar o exame de 34 pedidos com oposição por semana, algo próximo a 07 (sete) por dia caso faça exclusivamente esta tarefa, ao passo que um servidor responsável por pedidos sem oposição deve entregar 85 pedidos sem oposição examinados, exatamente 17 (dezesete) processos por dia. Estes números não consideram o incremento de produtividade de 30% demandado aos examinadores que se encontram em trabalho remoto".

38. Outro dado importante refere-se ao percentual relativamente baixo de oposições apresentadas.

39. De acordo com a Diretoria, são oferecidas oposições em apenas 6% (seis por cento) dos pedidos, circunstância que revela, na imensa maioria dos casos, a ocorrência de espera obrigatória (e infrutífera) quanto ao decurso dos referidos prazos.

40. Haveria, ainda, em tese, uma possível redução do quantitativo de oposições apresentadas, considerando que a manifestação de contrariedade passaria a ser admitida apenas contra o deferimento (preliminar) do pedido de registro.

41. A DIRMA ainda aponta eventuais ganhos com relação à segurança jurídica do procedimento administrativo.

42. De fato, a norma em vigor dispõe que, deferido o pedido, cabe apenas a interposição de PAN. Com a proposta, abrir-se-ia nova oportunidade para impugnação, evitando-se inclusive a sobrecarga da 2ª instância administrativa, valendo destacar, como salientado pela Diretoria que *"a declaração de nulidade ex tunc de um registro de marca deve ser medida excepcionalíssima, pois confere ao seu titular a falsa sensação de propriedade sobre aquela marca podendo trazer prejuízos financeiros consideráveis a estes empreendedores"*.

43. No que se refere ao sistema internacional instituído pelo Protocolo de Madri, a Diretoria salienta que outros escritórios já adotam o referido procedimento quanto ao momento para a apresentação de oposição, podendo ser citado o USPTO (EUA), o EUIPO (Comunidade Europeia) e o CIPO (Canadá).

44. A Procuradoria entende pertinente, contudo, a preocupação apresentada pela DIRMA quanto à necessidade de que seja dispensado caráter pedagógico à alteração pretendida.

45. Isso porque a proposta prevê a criação da figura do "deferimento preliminar do pedido de registro", até então inexistente na Lei n. 9.279/96 e no sistema de propriedade industrial brasileiro.

46. Como consignado pela Diretoria, *"é importante destacar, ainda, que a aquisição do direito de propriedade sobre a marca permanece decorrente da concessão do registro validamente expedido, nos termos do caput do art. 129 da LPI. A diferença é que a concessão passará a decorrer não só do pagamento da retribuição correspondente (caso se mantenha), mas também do decurso do prazo de 60 dias para apresentação de oposição após o deferimento, ou, no caso de apresentação de oposição, do deferimento do pedido em exame de oposição"*.

47. Trata-se, de fato, de alteração profunda no sistema marcário, destacando ainda a DIRMA que é *"importante que se aguarde o prazo de apresentação de oposição e concessão do registro para efetivação da expectativa de direito a exclusividade de uso sobre o sinal marcário. Assim, para pedidos deferidos, a mudança ora proposta não implicará antecipação do momento de concessão do registro; mas permitirá que o usuário saiba, com antecedência, do deferimento preliminar de seu pedido, a ser confirmado diante da ausência ou improcedência de oposição. Para pedidos indeferidos, por outro lado, haverá efetiva antecipação da decisão, a prescindir da apresentação de oposição"*.

48. Aqui cabe, contudo, fazer ressalva quanto à natureza jurídica do pedido de registro.

49. Isso porque o pedido de registro de marca, como bem imaterial com valor patrimonial, é objeto de tutela legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei n.º 9.279/96, constituindo direito eventual, integrando o patrimônio do seu titular, mas subordinado a condição resolutiva, qual seja o seu arquivamento (PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, aprovado pelo Despacho n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU - Processo n. 52402.007002/2020-52), não havendo que se falar, *in casu*, de mera expectativa de direito.

50. Entende-se, nesse passo, que a nova figura do "deferimento preliminar do pedido de registro", conservaria, em uma primeira análise, natureza jurídica similar à do próprio pedido, considerando que o posicionamento inicial do INPI quanto à sua registrabilidade seria ainda objeto de manifestação em sede de oposição e de PAN e de novas decisões administrativas da Autarquia.

51. Feitas as considerações entendidas pertinentes, parece importante alertar, por fim, quanto à necessidade de que a alteração da Lei seja sucedida pela devida atualização no Manual de Marcas quanto ao ponto, além da promoção de ampla divulgação por parte do INPI em atenção ao usuário dos seus serviços.

Conclusões

52. Diante de todo o exposto, e à vista da consulta formulada, a Procuradoria manifesta-se favoravelmente às propostas apresentadas pela DIRMA para a alteração da Lei n. 9.279/96, observadas as considerações constantes do presente Parecer, ressaltando ainda a necessidade de avaliação das respectivas repercussões quanto à sua oportunidade e conveniência.

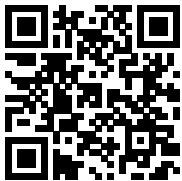
53. É o Parecer.

54. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 15 de junho 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) 52402003856202221 e da chave de acesso 4559a022



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 907061516 e chave de acesso 4559a022 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: 15-06-2022 15:53. Número de Série: 77218269410488336199396275606. Emissor: Autoridade Certificadora do SERPRO SSLv1.
