



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Resolução – Registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri

Consulta Pública

Transcrevem-se abaixo as manifestações à consulta pública recebidas no prazo e em conformidade com a Portaria INPI/DIRMA nº 05, de 28 de maio de 2019, acompanhadas das respectivas respostas.

Sumário

Manifestações ao artigo 1º	6
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	6
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	6
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	6
International Trademark Association (INTA)	7
Manifestações ao artigo 2º	8
International Trademark Association (INTA)	8
Manifestações ao artigo 5º	9
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	9
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	9
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	9
International Trademark Association (INTA)	11
Manifestações ao artigo 6º	12



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	12
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	12
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	12
Manifestações ao artigo 7º	13
Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos.....	13
GRUPO NC.....	14
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	15
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	15
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	15
Manifestações ao artigo 9º	16
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	16
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	16
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	16
Manifestações ao artigo 11.....	18
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	18
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	18
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	18
Manifestações ao artigo 17.....	20



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)	20
Manifestações ao artigo 20.....	21
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	21
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	21
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	21
International Trademark Association (INTA)	24
Manifestações ao artigo 21.....	25
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	25
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	25
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	25
Manifestações ao artigo 22.....	28
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	28
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	28
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	28
Manifestações ao artigo 23.....	29
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	29
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	29
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	29



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 25.....	31
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	31
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	31
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	31
Manifestações ao artigo 27.....	33
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	33
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	33
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	33
Manifestações ao artigo 28.....	35
International Trademark Association (INTA)	35
Manifestações ao artigo 31.....	36
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	36
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	36
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	36
Manifestações ao artigo 32.....	38
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	38
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	38
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	38



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 34.....	39
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	39
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	39
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	39
Manifestações ao artigo 35.....	40
Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI	40
Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI	40
Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI	40
Outras manifestações	42
Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI	42



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 1º

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação parágrafo único do artigo 1º, como segue: Art. 1º (...) Parágrafo único. Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri se dará exclusivamente por meio eletrônico, salvo quando houver justa causa ou necessidade de prover a conservação de direitos. Justificativa: As Associações entendem que, quanto à exclusividade do peticionamento eletrônico, não se pode deixar de assinalar a instabilidade recorrente dos sistemas do INPI, de modo que deveria ser preservado o direito ao peticionamento em papel sempre que necessário a assegurar o direito da parte, evitando o seu perecimento, a critério do peticionante.	Sugestão parcialmente aceita. O parágrafo único foi alterado para: <i>Parágrafo único. O peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 1º Disciplinar o processamento de registros e pedidos de registro de marca no âmbito do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas. Justificativa: De acordo com a Regra 2 do Regulamento Comum do Acordo de Madrid Referente ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo relacionado ao Acordo (“Common Regulations under the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks and the Protocol Relating to that Agreement” aqui referido como “Regulamento Comum”) comunicações endereçadas ao Escritório Internacional (aqui referido como WIPO) devem ser executadas conforme especificado nas Instruções Administrativas. De acordo com as Seções 6 e 11 de tais Instruções Administrativas, comunicações eletrônicas entre escritórios nacionais e a WIPO e/ou entre quaisquer destes escritórios com o Titular é uma opção, mas não é obrigatório. Em vista disso, a INTA recomenda que esta Resolução permita ao INPI aceitar depósitos por meios alternativos, caso necessário (se o peticionamento eletrônico não estiver disponível e houver prazo de prioridade a ser cumprido).	Sugestão parcialmente aceita. O parágrafo único foi alterado para: <i>Parágrafo único. O peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 2º

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 2º Para os fins e efeitos desta Resolução são adotados os seguintes conceitos e definições: (...) Justificativa: Artigo 2. A regra no. 1 do Regulamento Comum inclui as mesmas definições apresentadas no Artigo 2 do modelo proposto nesta Resolução. A INTA recomenda não duplicar nesta Resolução as definições já fixadas no Regulamento Comum que foram objeto de acordo pelos estados-membros da União de Madri e, portanto, possíveis mudanças criariam a necessidade de fazer mudanças na Resolução local e/ou de ter 2 provisões com definições distintas que poderiam levar, em última análise, a discussões sobre hierarquia de normas e aplicabilidade do Regulamento Comum sobre as definições contidas na Resolução levando a violação do princípio de tratamento nacional. A INTA recomenda não incluir definições já existentes nos textos legais do Sistema de Madri, dentre os quais o Protocolo de Madri, seu Regulamento Comum e Instruções Administrativas. Entretanto, se o INPI, de acordo com a Lei brasileira, precisar incluir estas definições na Resolução, sugerimos que a regulamentação inteira deva incluir uma cláusula salvaguarda, como existente em várias legislações nacionais para a implementação do Protocolo de Madri, no sentido de que, caso haja conflito entre qualquer provisão da presente Resolução e um dos textos legais do Sistema de Madri, este último prevaleça sobre a legislação local.	Sugestão recusada. As definições são importantes para contextualizar a terminologia utilizada no texto da Resolução, evitando remissões a outros normativos, sobretudo por ser este um assunto novo para os usuários brasileiros. A inserção de uma cláusula de salvaguarda não é necessária, visto que as definições do art. 2º são estáveis e menos suscetíveis a mudanças e, se alteradas por normativo hierarquicamente superior, prevalecerão as definições deste.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 5º

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Transformação do parágrafo único em § 1º, com redação alterada, bem como inclusão de § 2º, como segue: Art. 5º Atendido o disposto no art. 4º, o INPI certificará, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional: I – a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI; e II – a correspondência entre as informações nele indicadas e as constantes do pedido ou registro de base. Parágrafo único. § 1º Durante a certificação, serão notificadas em até 15 dias as inconsistências a serem corrigidas pelo depositante em 60 (sessenta) 5 (cinco) dias, sob pena de ser o pedido considerado inexistente. §2º O INPI retomar o exame da certificação tão logo respondida a exigência e certificará, nos autos do pedido ou registro de base, a data de encaminhamento à Secretaria Internacional do pedido de registro internacional.	Sugestão recusada. Não obstante haja certa afinidade entre a certificação e as disposições do art. 157 da LPI, o prazo de cinco dias é considerado insuficiente. Se identificadas inconsistências durante a certificação, tanto a sua notificação quanto as correções promovidas pelo usuário serão tratadas tão rapidamente quanto possível, a fim de que o usuário tenha condições de sanear o pedido internacional a tempo de manter a data em que tal pedido foi recebido pelo INPI.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Justificativa:

Preocupa, sobremaneira, o processamento do pedido de certificação e a possibilidade de atrasos, considerando que o INPI terá apenas dois meses para encaminhá-la à Secretaria Internacional.

No caso das exigências, por serem questões formais, a analogia deve ser com o artigo 157, da LPI e não com o artigo 159, da mesma Lei.

Demais disso, para fins de publicidade, é fundamental que seja certificado, pela autoridade pública brasileira, a data em que o pedido é remetido à Secretaria Internacional.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 5º Atendido o disposto no art. 4º, o INPI certificará, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional [e de acordo com o Regulamento Comum]: I – a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI; e II – a correspondência entre as informações nele indicadas e as constantes do pedido ou registro de base. Parágrafo único. Durante a certificação, serão notificadas inconsistências a serem corrigidas pelo depositante em 60 (sessenta) dias, sob pena de ser o pedido considerado inexistente. Justificativa: Artigo 5. Item II do Artigo 5 (Certificação). Este item não fornece muitos detalhes referente à certificação do pedido internacional pelo INPI como escritório de origem. É sugerido que se adicione no texto do caput do Artigo 5 as palavras “e de acordo com o Regulamento Comum”, para que se leia: “em cumprimento às provisões do Artigo 4 e de acordo com os Regulamentos Comuns, o INPI deve certificar...” [Notem que os Regulamentos Comuns são definidos no Artigo 2 e mencionada no Artigo 22.]	Sugestão recusada. Todos os atos praticados no âmbito do Protocolo de Madri devem ser conformes ao Regulamento Comum. Portanto, considera-se desnecessário fazer reiteradas remissões ao mesmo no texto da Resolução. Durante a certificação, será verificada a correspondência entre as informações indicadas no formulário do pedido internacional e as informações presentes no pedido ou registro de base, de acordo com os critérios definidos no Regulamento Comum.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 6º

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação § 2º do artigo 6º, como segue: Art. 6º A inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar dessa data. §1º Quando o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo, a inscrição internacional terá a data em que o referido pedido internacional for recebido pela Secretaria Internacional. §2º A certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional pelo INPI no prazo especificado no caput serão garantidos apenas quando não houver reiteradas inconsistências no ato do depósito, salvo quando eventuais inconsistências derivarem de erro do INPI. Justificativa: O administrado não pode ser responsabilizado por eventuais erros da administração pública, cabendo a essa zelar pelo bom andamento dos feitos.	Sugestão recusada. O envio no prazo de dois meses só será garantido quando não houver inconsistência no ato do depósito. Se identificadas inconsistências durante a certificação, tanto a sua notificação quanto as correções promovidas pelo usuário serão tratadas tão rapidamente quanto possível, a fim de que o usuário tenha condições de sanear o pedido internacional a tempo de manter a data em que tal pedido foi recebido pelo INPI. O Protocolo de Madri não prevê exceções que ressalvem a manutenção da data na hipótese de erros ou atrasos atribuídos ao escritório de origem, de modo que o INPI não pode atuar em detrimento das normas estabelecidas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 7º

Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos – PróGenéricos

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Sugestão: alterar o prazo para 60 dias. Justificativa: Uniformizar os prazos praticados pelo INPI.	Sugestão recusada. O prazo estipulado visa garantir o cumprimento satisfatório da resposta à irregularidade no prazo de três meses definido no Regulamento Comum.



**MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS**

GRUPO NC

Proposta	Resposta
Sugestão: Parágrafo único. Sugestão: alterar o prazo para 60 dias. Justificativa: Uniformizar os prazos praticados pelo INPI.	Sugestão recusada. O prazo estipulado visa garantir o cumprimento satisfatório da resposta à irregularidade no prazo de três meses definido no Regulamento Comum.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação caput e do inciso II, do artigo 7º, como segue: Art.7º Havendo notificação encaminhada a esta Autarquia pela Secretaria Internacional acerca da existência de irregularidades no pedido internacional, o INPI poderá enviar publicará para ciência do ao depositante: I – comunicação a respeito da notificação para que o depositante promova as correções devidas junto ao INPI; ou II – comunicação acerca das correções realizadas pelo INPI e encaminhadas à Secretaria Internacional, quando as correções não impactarem o escopo de proteção requerido. Justificativa: Ainda que se preveja a possibilidade de o INPI encaminhar, de ofício, eventuais manifestações, a publicidade dos atos praticados não é discricionária, pois que deriva de princípio constitucional, devendo ser necessariamente informada ao depositante. Ademais, a publicação de decisões se faz necessária para assegurar a publicidade dos atos processuais e andamentos relevantes do processo administrativo de registro de marca, na forma não apenas da LPI, mas também da Lei 9.874/99 e do artigo 37, da Constituição da República.	Sugestão recusada. Considera-se a redação suficientemente adequada. Ressalta-se que o requerente será comunicado diretamente pela Secretaria Internacional a respeito de todas as irregularidades apontadas no pedido internacional. O INPI também poderá notificar o requerente a respeito de tais irregularidades.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 9º

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação caput e do parágrafo 3º, do artigo 9º, e supressão do § 2º, como segue: Art. 9º Durante um período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, na hipótese de arquivamento, indeferimento, deferimento parcial, extinção, anulação ou cancelamento do pedido ou registro de base, o INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional, salvo na pendência de recurso administrativo ou de ação judicial. §1º O pedido de cancelamento poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos ou serviços especificados. §2º O INPI informará a existência de procedimento administrativo ou judicial de que tome ciência, iniciado mas não concluído durante o período de que trata o caput, que possa ensejar as hipóteses ali previstas. §3º § 2º O INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional, se cabível, ao proferir ou tomar ciência de decisão que finaliza o procedimento de que trata o §2º procedimento administrativo ou	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação para: <i>Art. 9º Durante um período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, na hipótese de decisão final de arquivamento, indeferimento, deferimento parcial, extinção, anulação ou cancelamento do pedido ou registro de base, o INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional.</i> <i>§1º O pedido de cancelamento poderá ser parcial, referindo-se apenas a alguns dos produtos ou serviços especificados.</i> <i>§2º O INPI informará a existência de procedimento administrativo ou judicial em curso de que tome ciência, desde que iniciado durante o período de que trata o caput, que possa ensejar as hipóteses ali previstas.</i> <i>§3º O INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional, se cabível, ao proferir ou tomar ciência de decisão que finaliza o procedimento administrativo ou judicial de que trata o §2º.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

judicial de que tome ciência.

Justificativa:

Considerando os efeitos deletérios do indeferimento ou cancelamento de um pedido ou registro de base, a informação à Secretaria Internacional só pode se dar após o “trânsito em julgado” da decisão que a ocasiona, ou seja, a partir do momento em que não caiba mais recursos administrativos.

Há que se lembrar que, na forma do artigo 212, § 1º, da LPI, “os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno”. Ou seja, as decisões recorridas não produzem nenhum efeito no mundo jurídico, não podendo, portanto, ser comunicadas à Secretaria Internacional para fins de impacto no Registro Internacional requerido pelo depositante brasileiro.

Por essa mesma razão, não cabe ao INPI informar à Secretaria Internacional procedimentos pendentes e não decididos envolvendo o registro de base.

Ademais, informamos que:

O §2º determina apenas que o INPI informará a existência de procedimento que possa ensejar a cessação de efeitos do pedido ou registro de base sem, contudo, solicitar o cancelamento da inscrição internacional.

Conforme disposto no §3º, no momento em que tal procedimento for finalizado, o INPI informará à Secretaria Internacional a decisão final, solicitando o cancelamento da inscrição internacional apenas nos casos em que houver a cessação dos efeitos (total ou parcial) do pedido ou registro de base.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 11

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação caput e do inciso II, do artigo 11, e supressão do inciso III, como segue: Art. 11. As solicitações de prorrogações, de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais originadas no Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo nas hipóteses em que, em se tratando de solicitações de anotação de alteração de titularidade, forem atendidas as seguintes condições cumulativamente: I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, da assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil; ou II – o cessionário ou cedente for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e III – a alteração de titularidade referir-se a uma inscrição internacional originada no Brasil.	Sugestão parcialmente aceita. A hipótese ressalvada no art. 11 será disposta no art. 35, sendo alterada a redação do inciso II para: <i>II – o cedente ou o cessionário for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e</i> O art. 11 passa a ter a seguinte redação: <i>Art. 11. As solicitações de prorrogações, de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais originadas no Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo na hipótese prevista no art. 35.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

(...)

Justificativa:

A inclusão do “cedente” como ponto de contato com o INPI é fundamental para os casos de decisão judicial ou outros em que não houver a possibilidade de cessão voluntária.

Conforme explicitado nos itens 63.01 e 63.02 (B.II.77) do Guide to the International Registration of Marks da OMPI, não há necessidade de se restringir o ponto de contato ao cessionário.

Já há menção no caput de que a alteração refere-se a inscrições internacionais originadas no Brasil, não se fazendo necessário repetir o requisito no inciso III.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 17

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 17. A inscrição internacional que designa o Brasil produzirá os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado no País, a partir da data desta designação, e a proteção ao registro requerido por meio do Protocolo será idêntica à concedida àquele realizado diretamente junto ao INPI. Justificativa: Artigo 17. Seria desejável esclarecer a data efetiva de uma designação do Brasil feita no pedido internacional ou subsequente ao registro internacional. É sugerido substituir as palavras “a partir da data desta designação” por: “a partir da data do registro internacional, onde a designação do Brasil foi feita no pedido internacional, ou a partir da data de seu registro na Autarquia internacional onde esta foi feita subsequente ao registro internacional”. [Artigos 4, 3 do protocolo mencionado. A Autarquia internacional é definida no Artigo 2.]	Sugestão recusada. A inscrição internacional produzirá efeitos no Brasil a partir da data em que o país foi designado, inclusive em se tratando de designação posterior. Considera-se a redação suficientemente clara, visto que abarca as duas hipóteses, quais sejam: designação concomitante ou subsequente à inscrição internacional).



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 20

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do inciso III, bem como do inciso II, do § 3º, do §4º e do §5º, do artigo 20. Correção de erros materiais de referências remissivas nos §§3º e 4º, como segue: Art. 20. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil: I – notificação de recusa provisória total da proteção; II – notificação de recusa provisória parcial da proteção; ou III – declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento total da designação. notificação de deferimento total da designação, para fins de pagamento das taxas de concessão. §1º As notificações de recusa provisória total serão enviadas para comunicar: I – a existência de prazo para apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 29;	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação dos §§ 3º e 4º, renumerados como §§ 2º e 3º, para: <i>§2º As recusas provisórias enviadas para comunicar o deferimento parcial da designação, de que trata o inciso VI do §1º, informarão que:</i> (...) <i>§3º As recusas provisórias enviadas para comunicar a suspensão ou o sobrestamento do exame da designação, de que tratam os incisos III e IV do §1º, informarão o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de manifestação.</i> Ademais, Em relação à proposta de alteração para o inciso III do art. 20, renumerado como inciso II, esclarece-se que a dita declaração de concessão é apenas o instrumento através do qual o INPI notifica o deferimento da designação, conforme



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

II – a formulação de exigências durante o exame; III – a suspensão do exame em razão de ação judicial; IV – o sobrestamento do exame; V – a decisão de indeferimento da designação; VI – a decisão de deferimento parcial da designação; ou VII – o arquivamento de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996. §2º A notificação de recusa provisória parcial será enviada para comunicar o arquivamento parcial de ofício da designação ainda pendente de exame, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996. §3º A recusa provisória enviada para comunicar o deferimento parcial da designação, de que trata o inciso VI do §1º, informará que: I – quando interposto recurso contra a decisão, a declaração de concessão da proteção somente será enviada após a decisão da segunda instância administrativa; e II – quando não interposto recurso contra a decisão, será enviada uma declaração de concessão da proteção em relação aos produtos ou serviços para os quais o sinal é registrável, desde que pagas as taxas de registro correspondentes. §4º As recusas provisórias enviadas para comunicar a suspensão ou o sobrestamento do exame da designação, de que tratam os incisos III e IV do §2º §1º, informarão o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de	definições do Protocolo de Madri. No tocante à proposta de alteração para o inciso II do §3º, renumerado como §2º, informa-se que a dita declaração de concessão é apenas o instrumento através do qual o INPI notifica a Secretaria Internacional sobre o deferimento total ou parcial da designação, conforme procedimentos do Protocolo de Madri. A declaração de concessão de que trata a Resolução não equivale ao ato de concessão previsto no art. 163 da LPI. A publicação da concessão do registro no Brasil só ocorrerá após o pagamento da respectiva retribuição, conforme disposto no art. 22 da Resolução. Em relação à inclusão da ressalva no §4º do art. 20, renumerado como §3º, destaca-se que a divisão de Designações do Brasil tratada na Regra 27bis(1) não será aplicável ao Brasil. A divisão somente será possível quando decorrente de alteração de titularidade notificada pela SI. Em relação à inclusão de ressalva no §5º, renumerado como §4º, entende-se não ser necessária, uma vez que, de acordo com o trâmite de um pedido de registro de marca definido pela LPI, as alegações apresentadas em eventuais oposições ao registro de uma marca serão avaliadas pelo INPI durante o exame da registrabilidade do sinal e, se julgadas pertinentes, serão indicadas em conjunto com os demais motivos para a recusa da designação do Brasil, que deve ser enviada dentro do prazo de dezoito meses.
---	---



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

manifestação, cabendo sua divisão.

§5º Não sendo enviada notificação de recusa pelo INPI no prazo previsto no caput, a proteção à designação do Brasil será concedida, salvo na hipótese do artigo 1º, II, do Decreto Legislativo nº 49/2019.

(...)

Justificativa:

A Alteração da redação do inciso III se dá para compatibilização com o recebimento da segunda parcela das taxas para fins de registro, sem as quais o ato de concessão não se perfaz.

As demais alterações se dão para compatibilização com a proposta de resolução sobre Divisão de Pedidos Multiclasse, bem como com as ressalvas feitas pelo Brasil no instrumento de adesão ao Protocolo.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 20. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil: (...) §4º As recusas provisórias enviadas para comunicar a suspensão ou o sobrestamento do exame da designação, de que tratam os incisos III e IV do §2º, informarão o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de manifestação. Justificativa: Artigo 20. A referência à "§2" deve ser alterada para "§1". [Não têm itens III e IV no parágrafo §2]	Sugestão aceita. Alterada a redação do §4º, renumerado como §3º, para: <i>§3º As recusas provisórias enviadas para comunicar a suspensão ou o sobrestamento do exame da designação, de que tratam os incisos III e IV do §1º, informarão o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de manifestação.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 21

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput e demais parágrafos e incisos do artigo 21, como segue: Art. 21. Após a notificação de recusa provisória e concluídos os procedimentos perante o INPI, será publicada e enviada à Secretaria Internacional: I – uma notificação de confirmação da recusa provisória total da proteção; ou II – uma declaração de concessão da proteção posterior a uma notificação de recusa provisória, indicando os produtos ou serviços para os quais a proteção foi concedida no Brasil. §1º A confirmação da recusa provisória total será publicada e enviada para comunicar: I – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o indeferimento;	Sugestão recusada. As notificações de que trata o art. 21 dizem respeito à comunicação do INPI com a Secretaria Internacional e ocorrerão em paralelo às publicações na RPI. Assim, uma hipotética decisão de deferimento, por exemplo, será publicada como tal na RPI e será notificada à Secretaria Internacional na forma de uma declaração de concessão. O arquivamento definitivo decorrente do não pagamento de retribuições relativas à concessão encontra-se normatizado no parágrafo único do art. 22 e não necessita ser comunicado à Secretaria Internacional.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

II – a manutenção da decisão de indeferimento da designação em grau de recurso; III – o arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida, ou na hipótese de não pagamento das taxas finais; IV – o arquivamento definitivo da designação em decorrência da não apresentação da documentação de que tratam os incisos I e II do art. 29; V – a manutenção, em decorrência da não apresentação de recurso, do arquivamento de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996; ou VI – a manutenção, em grau de recurso, do arquivamento de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996. §2º A declaração de concessão da proteção posterior a uma notificação de recusa provisória será publicada e enviada para comunicar: I – o deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e VII do §1º do art. 20; II – a manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não apresentação de recurso contra o deferimento parcial; III – a manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou IV – a reforma, total ou parcial, do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso. §3º A declaração de concessão da proteção posterior a uma notificação de recusa	
--	--



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

provisória será publicada e enviada, devendo indicar que a recusa provisória foi retirada nas seguintes hipóteses:

I – deferimento da designação, após o envio de recusa provisória com base nas hipóteses previstas nos incisos I, II, III, IV e VII do §1º do art. 20; e

II – reforma total de indeferimento ou deferimento parcial da designação em grau de recurso.

Justificativa:

As alterações propostas se fazem necessárias para assegurar a publicidade dos atos processuais e andamentos relevantes do processo administrativo de registro de marca, na forma não apenas da LPI, mas também da Lei 9.874/99 e do artigo 37, da Constituição da República.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 22

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput do artigo 22, como segue: Art. 22. Quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão de deferimento da proteção ou uma declaração de concessão de deferimento posterior a uma recusa provisória, o INPI publicará e enviará uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, o qual deverá dever o mesmo ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da do artigo 162, e p. único, da Lei 9.279/96, contado da referida comunicação publicação. Parágrafo único. Não realizado o pagamento no prazo previsto no caput, a designação do Brasil será definitivamente arquivada, ressalvada a hipótese de processamento continuado, nos termos do Regulamento Comum. Justificativa: As alterações propostas se fazem necessárias para compatibilização com o recebimento da segunda parcela das taxas para fins de registro, sem as quais o ato de concessão não se perfaz, bem como para assegurar a publicidade dos atos, conforme as justificativas anteriores.	Sugestão recusada. Em relação à proposta de alteração para o inciso III do art. 20, renumerado como inciso II, esclarece-se que a dita declaração de concessão é apenas o instrumento através do qual o INPI notifica o deferimento da designação, conforme procedimentos do Protocolo de Madri. Ressalta-se que a declaração de concessão de que trata a Resolução não equivale ao ato de concessão previsto no art. 163 da LPI. As notificações de que trata o art. 22 dizem respeito à comunicação do INPI com a Secretaria Internacional e ocorrerão em paralelo às publicações na RPI. Assim, uma hipotética decisão de deferimento, por exemplo, será publicada como tal na RPI e será notificada à Secretaria Internacional na forma de uma declaração de concessão. Por fim, o art. 22 refere-se à notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, que deve ser realizada junto à Secretaria Internacional. Conforme disposto no art. 34, os prazos estabelecidos na resolução são contínuos e contados a partir do primeiro dia útil após a intimação publicadas no meio de comunicação oficial do INPI.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 23

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do inciso I, do § 2º, bem como inserção de inciso V, no referido parágrafo, como segue: Art. 23. Após o envio de uma declaração de concessão da proteção, de uma declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa provisória ou de uma confirmação de recusa provisória total, o INPI, ao proferir ou tomar ciência de quaisquer decisões que afetem a proteção de uma marca objeto de uma designação do Brasil, comunicará à Secretaria Internacional. §1º Na hipótese prevista no caput, será enviada uma declaração indicando a situação da marca e, quando aplicável, os produtos ou serviços para os quais a marca está protegida no Brasil. §2º Nas decisões de que trata o caput, incluem-se: I – a declaração de caducidade, ou a sua reforma em grau de recurso a extinção do registro, pela caducidade, na forma do artigo 142, I, da Lei nº 9.279, de 1996; II – a declaração de nulidade;	Sugestão parcialmente aceita. Alterada a redação para: <i>I – a extinção da designação pela caducidade, nos termos do inciso III do art. 142 da Lei nº 9.279, de 1996, ou a sua reforma em grau de recurso;</i> Quanto à inserção do inciso V, importa elucidar que, no âmbito do Protocolo de Madri, o usuário não é obrigado a constituir procurador em território nacional, exceto para praticar atos diretamente junto ao INPI.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

III – o cancelamento de ofício, nos termos do art. 135 da Lei nº 9.279, de 1996, ou a sua reforma em grau de recurso; e

IV – a extinção de marca coletiva ou de certificação, nos termos do art. 151 da Lei nº 9.279, de 1996.

V – pela inobservância do disposto no artigo 217, da Lei nº 9.279, de 1996, na forma do artigo 142, IV, da mesma Lei.

Justificativa:

O marco legal para a proteção de marcas no Brasil é único e deve ser harmônico, independentemente da origem procedimental do pedido de registro. Assim, é fundamental reconhecer e aplicar as normas cogentes relativas às causas de extinção de registros marcários, na forma da Lei 9.279/96, sob pena de o regulamento sob exame, ato normativo de hierarquia inferior, alterar indevidamente Lei Federal Ordinária, hierarquicamente superior, em evidente violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 25

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do inciso II, bem como do § 2º, do artigo 25. Inserção de novo inciso III, como segue: Art. 25. O titular de inscrição internacional poderá solicitar a anotação, na designação do Brasil, da substituição do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional, desde que: I – os produtos e serviços listados na designação do Brasil também estejam listados no registro nacional; e II – o registro nacional esteja em vigor, tenha sido concedido após a entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil, na forma do art. 1º, V, do Decreto Legislativo 49/2019, e seja anterior à designação do Brasil. III – o registro internacional seja posterior à entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil, na forma do art. 1º, V, do Decreto Legislativo 49/2019. §1º Deferida a solicitação de substituição, o INPI informará a Secretaria Internacional acerca da respectiva anotação.	Sugestão recusada. As regras para a substituição são definidas pelo Protocolo de Madri e pelo Regulamento Comum, não havendo possibilidade de impor as restrições sugeridas.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

§2º O INPI comunicará e publicará a decisão acerca da substituição.

Justificativa:

As alterações propostas visam a reforçar, de forma explícita e direta, a ressalva feita pelo Brasil no ato de adesão ao Protocolo, no que concerne à ausência de efeitos no Brasil de qualquer Registro Internacional que preceda à nossa Adesão. Faz-se, ainda, mister assegurar a isonomia de direitos.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 27

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração da redação do caput e do inciso II do artigo 27, bem como supressão do inciso III, como segue: Art. 27. As solicitações de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais que designam o Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo nas hipóteses em que, em se tratando de solicitações de anotação de alteração de titularidade, forem atendidas as seguintes condições, cumulativamente: I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, da assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil; ou II – o cessionário ou cedente for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e III – a alteração de titularidade produzir efeitos em relação a uma designação do Brasil.	Sugestão parcialmente aceita. A hipótese ressalvada no art. 27 será disposta no art. 35, sendo alterada a redação do inciso II para: <i>II – o cedente ou o cessionário for pessoa física ou jurídica, nacional do Brasil, domiciliado ou possuidor de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e</i> O art. 27 passa a ter a seguinte redação: <i>Art. 27. As solicitações de designações posteriores e de anotações referentes às inscrições internacionais que designam o Brasil deverão ser enviadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, salvo na hipótese prevista no art. 35.</i>



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

(...)

Justificativa:

A sugestão visa a compatibilizar esse artigo com o artigo 11, da Resolução proposta. Assim, a inclusão do “cedente” como ponto de contato com o INPI é fundamental para os casos de decisão judicial ou outros em que não houver a possibilidade de cessão voluntária.

Conforme explicitado nos itens 63.01 e 63.02 (B.II.77) do Guide to the International Registration of Marks da OMPI, não há necessidade de se restringir o ponto de contato ao cessionário.

Já há menção no caput de que a alteração refere-se a inscrições internacionais que designam o Brasil, não se fazendo necessário repetir o requisito no inciso III.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 28

International Trademark Association (INTA)

Proposta	Resposta
Sugestão: Art. 28. As seguintes anotações, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscrição internacional e aplicáveis ao Brasil como parte contratante designada, produzirão os mesmos efeitos de uma anotação realizada diretamente junto ao INPI: Justificativa: Artigo 28. Não há menção da divisão do registro internacional, que deveria ser inserido (especialmente porque agora é proposto que seja introduzida divisão no procedimento nacional com fim de alinhá-lo com o procedimento internacional). De fato, o modelo de Resolução para pedidos ou registros divisionais se refere apenas à pedidos nacionais. O presente modelo de regulação não fornece nenhuma provisão de como o INPI iria registrar divisões de registros internacionais em relação ao Brasil. A INTA recomenda ter a provisão desejada incluída na resolução específica sobre pedidos e registros divisionais.	Sugestão parcialmente aceita. Incluído novo inciso VI: <i>VI – divisão de inscrições internacionais decorrentes de anotações de alteração parcial de titularidade; e</i> Alterada a redação do inciso VI, renumerado como VII: <i>VII – fusão de inscrições internacionais, desde que oriundas da divisão de que trata o inciso VI.</i> Ademais, informarmos que: A divisão de Designações do Brasil tratada na Regra 27bis(1) não se aplica ao Brasil. A divisão somente será possível quando decorrente de alteração de titularidade notificada pela SI.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 31

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Supressão da remissão ao inciso IV, do §1º, do art. 20, na redação do inciso II, do artigo 31. Art. 31. Não caberá recurso: I – da declaração de concessão da proteção; II – da recusa provisória de que tratam os incisos I, II, III e IV do §1º do art.20; e III – da confirmação de recusa provisória total. (...) Justificativa: A Remissão excluída se refere a decisões de sobrestamento, tratadas como recusa provisória. A decisão de sobrestamento constitui um ato administrativo motivado e, portanto, sujeito à revisão administrativa e judicial dos seus motivos	Sugestão recusada. O sobrestamento do exame de mérito não constitui decisão terminativa, não sendo, portanto, passível de recurso. Todavia, será facultado ao requerente da designação do Brasil, manifestar-se em relação ao sobrestamento do exame, conforme descrito no §4º, renumerado como §3º, do art. 20 da Resolução.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

determinantes. Dessa forma, cabe recurso e, até mesmo, medidas judiciais contra tal ato, na forma do artigo 212, da LPI, na ausência de vedação legal. Trata-se de princípio constitucional da legalidade, que não pode deixar de ser observado. Ademais, o regulamento sob exame, ato normativo de hierarquia inferior, não pode alterar indevidamente Lei Federal Ordinária, hierarquicamente superior, em evidente violação aos princípios constitucionais que regem a matéria.	
---	--



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 32

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração do caput do artigo 32, como segue Art. 32. Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação relativa a uma inscrição internacional, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil, devendo o pedido ser republicado na RPI para fins de oposição. (...) Justificativa: A alteração proposta visa a preservar o devido processo legal e, até mesmo, evitar nulidades ulteriores aos direitos obtidos pelo titular da designação brasileira.	Sugestão recusada. O art. 32 determina que o INPI terá a prerrogativa de reexaminar a designação do Brasil em caso de retificações notificadas pela Secretaria Internacional. Essas retificações podem ou não importar na republicação do pedido para fins de oposição, sendo aplicáveis ao reexame da matéria todas as disposições cabíveis, incluindo, se for o caso, a republicação do pedido para fins de oposição.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 34

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração do caput do artigo 34, como segue: Art. 34. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução serão contados a partir da notificação a ser publicada no meio de comunicação oficial do INPI. Justificativa: As alterações propostas se fazem necessárias para assegurar a publicidade dos atos processuais e andamentos relevantes do processo administrativo de registro de marca, na forma não apenas da LPI, mas também da Lei 9.874/99 e do artigo 37, da Constituição da República.	Sugestão recusada. Uma vez que o referido artigo faz menção ao meio de comunicação oficial do INPI, considera-se desnecessária a alteração proposta.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Manifestações ao artigo 35

Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI

Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial – ABAPI

Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI

Proposta	Resposta
Sugestão: Alteração do caput do artigo 35, como segue: Art. 35. Esta Resolução entrará em vigor em 90 dias da data de sua publicação. Justificativa: A presente resolução traz significativa inovação no sistema de marcas, a qual pode tornar o processamento de um pedido de registro bastante mais complexo. Além disso, considerando que o próprio INPI teve que adaptar seus sistemas ao novo regime, é fundamental que também os demais administrados e prestadores de serviço tenham tempo minimamente razoável para que possam implementar as necessárias mudanças. Assim, é mister que os administrados tenham tempo para se adaptar ao novo sistema, seja do ponto de vista prático, como exposto acima, seja do ponto de vista jurídico e estratégico, permitindo a todos que examinem as vantagens e desvantagens do sistema, diante das regras definitivas a serem eventualmente	Manifestação não conhecida. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 05, de 28 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §2º, versando sobre matéria estritamente administrativa.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

definidas por essa autarquia.

Por fim, vale observar que a entrada em vigor imediata de uma resolução com tamanho impacto viola substantivamente os preceitos analogicamente aplicáveis da LC 95/98, que reserva a entrada imediata em vigor às “leis de pequena repercussão”, bem como aos ditames do Decreto 9.191/2017, que prevê, em seus artigos 20 e 21, a necessidade de estabelecimento de “vacatio legis” aos atos normativos que demandem tempo para esclarecimento, que exijam medidas de adaptação pela população, ou que exijam medidas administrativas prévias para a aplicação de modo ordenado. As três hipóteses estão evidentemente presentes no ato normativo em análise.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Outras manifestações

Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI

Proposta	Resposta
A Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI é uma associação interamericana sem fins lucrativos, fundada em 1964, que congrega mais de 1.000 profissionais de diversos países, envolvidos com a Propriedade Intelectual. Dentre seus objetivos, está a missão de promover o estudo, divulgação, desenvolvimento e aperfeiçoamento das Leis de Propriedade Intelectual, buscando, sempre que possível a harmonização dos sistemas nacionais. A ASIPI busca, assim, auxiliar e incentivar os governos nacionais dos países americanos e as autoridades das organizações intergovernamentais no estudo das disposições legais em matéria de Propriedade Intelectual, abordando com eles as mudanças necessárias nos sistemas atuais, para alcançar o seu aperfeiçoamento e padronização, com as de outros países americanos, no intuito de encorajar que a proteção de tais direitos seja eficaz em todos os países. Diante desse cenário, tomamos conhecimento dos esforços do Instituto Nacional de Propriedade Industrial do Brasil (INPI) em adaptar sua estrutura normativa à adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid. Com isso, diante das discussões havidas no âmbito da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI) e da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) sobre a implementação, pelo INPI, das alterações legislativas para regular o Registro de Marca no âmbito do Protocolo de Madrid, a ASIPI, vem informar, em vista da Consulta Pública instaurada por	Manifestação não conhecida. O conteúdo desta manifestação não se refere expressamente a nenhum dispositivo da norma. Aplica-se o §3º do art. 2º da Consulta Pública nº 05, de 28 de maio de 2019, uma vez que a manifestação contraria o §1º, não versando sobre a matéria objeto de artigo da Resolução.



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

essa Autarquia, o seguinte:

A ASIPI entende que o Protocolo de Madrid constitui mais uma ferramenta à disposição dos empresários em diversos países e uma alternativa para a gestão de seu portfólio internacional de marcas, exigindo-se, contudo, que sejam bem assessoradas antes de utilizá-lo, para que possam obter o máximo de proveito.

Considerando, pois, a experiência de outros países que implementaram o Protocolo de Madrid em seus ordenamentos jurídicos, cumpre-nos trazer as seguintes reflexões, que esperamos sejam consideradas nos estudos para a regulamentação do registro de marca no âmbito do Protocolo:

- 1) Sugere-se que o INPI busque se aparelhar da melhor forma possível para evitar que as mudanças trazidas com a adesão ao Brasil ao Protocolo gerem retrocessos relativos ao tempo de exame dos pedidos em geral. Deve-se ter atenção não apenas ao prazo de 18 meses para a análise das designações ao Brasil, mas, principalmente, ao prazo de 2 meses para a o encaminhamento tempestivo de eventuais pedidos internacionais de brasileiros à Secretaria Internacional da OMPI.
- 2) A experiência interamericana indica que o INPI deve enviar os melhores esforços para prover os usuários nacionais das ferramentas tecnológicas e procedimentos mais ágeis possíveis para o trâmite célere dos pedidos internacionais, bem como a resolução de qualquer irregularidade em seus pedidos internacionais, evitando-se perdas das datas de prioridade.
- 3) Nos esforços para facilitar e incentivar o uso do Protocolo, o INPI deve receber as taxas oficiais de depósito da OMPI, tal qual fazem o México e a



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

Colômbia, mediante a cobrança de “handling fees”, para os eventuais interessados.

4) A preservação da segurança jurídica é fundamental, sendo, portanto, recomendável que:

4.1. Todas as intervenções realizadas diretamente no INPI se deem na língua oficial do Brasil e por meio de procurador

legalmente habilitado e domiciliado no país.

4.2. Os atos do INPI sejam devidamente publicados de maneira idêntica ao que acontece com pedidos feitos pela via nacional.

4.3. As designações Brasileiras sejam traduzidas ao Português, a fim de permitir a exata compreensão da proteção almejada e possibilitar eventuais impugnações de terceiros.

4.4. Os efeitos do registro obtido por meio de designação brasileira sejam idênticos aos efeitos do registro obtido pela via nacional.

4.5. O tempo de exame dos pedidos nacionais seja igual ou inferior ao dos pedidos derivados de designações pela via do Protocolo.

4.6. As exigências legais, formais e materiais, ao registro pela via do Protocolo sejam idênticas àquelas impostas aos pedidos apresentados pela via nacional.

5) No intuito de minimizar os potenciais efeitos deletérios do ataque central aos pedidos internacionais realizados por brasileiros, sugere-se ao INPI que, dentre outras, adote as seguintes medidas:



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

5.1. Tenha controle rígido da qualidade de suas decisões.

5.2. Ofereça múltiplas oportunidades ao depositante nacional para sanar eventuais deficiências legais ou formais em seus pedidos.

5.3. Não altere as especificações de produtos e serviços de ofício, sem a prévia ciência e manifestação do depositante.

5.4. Examine eventuais novos pedidos nacionais em menos de seis meses, para que os titulares possam buscar a via internacional já com uma decisão de mérito do INPI. Em não sendo factível esse prazo, recomenda-se a criação, ainda que transitória, de um processo acelerado ou pedido de preferência para os pedidos de registro nacionais que darão origem a pedidos internacionais.

6) O sucesso do sistema entre os nacionais depende, fortemente, do engajamento do INPI na disseminação do conhecimento sobre o sistema, sendo importante o oferecimento de cursos e oficinas, bem como a criação de canais diretos para que dúvidas possam ser sanadas.

7) Mostra-se, ainda, fundamental oferecer um período para adaptação dos titulares e de seus representantes, para que possam tirar o máximo proveito do Protocolo. Trabalho conjunto com as equipes de tecnologia da informação dos prestadores de serviços deve ser priorizado.

8) O INPI deve apoiar os nacionais na atualização da Lei de Propriedade Industrial, para que possam estar em linha com as demais legislações, ampliando a possibilidade de registros para marcas não tradicionais, reconhecendo o significado secundário, controlando o uso efetivo das marcas registradas, bem como mitigando qualquer assimetria que ainda possa existir entre pedidos feitos



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETORIA DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS

pela via nacional e aqueles realizados via Protocolo.

Esperamos ter colaborado com V.Exas. na análise de questão tão sensível e importante para o sistema de registro de marcas no Brasil.

A ASIPI oferece incondicional apoio às Associações Brasileiras que tenham como fito a defesa dos interesses da Propriedade Intelectual e se coloca, desde já, à disposição para informações adicionais que julguem oportunas.

Atenciosamente,