

Despacho Presidência

Republicação

No despacho da Presidência de 23 de janeiro de 2023, publicado na RPI nº 2716, de 24 de janeiro de 2023, é necessário corrigir o erro material produzido na informação a seguir para onde se lê “em reunião aos 28 dias do mês de dezembro do ano de 2022, conforme Ata de Reunião publicada no Portal do INPI no dia 30/12/2022”, leia-se “nos autos do processo administrativo SEI nº 52402.007002/2020-52, conforme despacho decisório SEI PR nº 0503368, de 30 de dezembro de 2022, que vem “b) CONCEDER efeito normativo ao PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU [0313008](#) e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;”.

A Ata mencionada no despacho Presidência foi publicada na RPI nº2713, de 03 de janeiro de 2023.

Desta forma, o Despacho Presidência, cujos efeitos normativos foram concedidos pela publicação na RPI nº 2716, de 23 de janeiro de 2023, passa a ser lido com a seguinte informação:

“Conforme PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, publicam-se os documentos a seguir para que produzam seus efeitos e decisões tomadas nos autos do processo administrativo SEI nº 52402.007002/2020-52, conforme despacho decisório SEI PR nº 0503368, de 30 de dezembro de 2022, que vem “b) CONCEDER efeito normativo ao PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU [0313008](#) e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;”.

Rio de Janeiro, 25 de janeiro de 2023.

JÚLIO CÉSAR CASTELO BRANCO REIS MOREIRA
Diretor de Administração, no exercício da Presidência
Portaria de Pessoal nº 1, de 17/01/2023 - DOU de 18/01/2023



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PRESIDENCIA

Rua Mayrink Veiga, 9 - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20090-910
Telefone: (21)3037-4784

DESPACHO

Ref.

Processo INPI nº 52402.007002/2020-52

Assunto: Averbação de contratos de licença de uso envolvendo pedidos de registro de marca

À CGTEC e CGREC,
À PFE e à DIRMA,

Senhores Coordenadores Gerais CGREC e CGTEC,
Senhor Procurador Chefe,
Senhor Diretor,

Referem-se os autos à consulta formulada pela CGREC para encaminhar análise jurídica da PFE sobre a NOTA/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/CORED/N. 01/2020 e os sobre os efeitos gerados pela averbação de Contratos de Licença de Uso de Marca quando o objeto é constituído de pedidos de registro de marcas.

Em tramitação, a PFE emitiu PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 0313008 e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, com a seguinte Ementa:

1. Os pedidos de registros de marca, como bens imateriais com valor patrimonial, são objeto de tutela legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei nº 9.279/96.
2. Possui o pedido de registro de marca a natureza jurídica de direito eventual, subordinado a condição resolutiva, qual seja o arquivamento do pedido, integrando o patrimônio do seu titular, ao qual é facultada a celebração de contrato de licenciamento de uso.
3. A data a ser considerada como termo inicial para o item "Prazo de Vigência Declarado no Contrato", constante do certificado emitido pelo INPI, é a declarada no próprio contrato submetido a averbação perante a Autarquia.
4. Recomendação de revogação ou revisão dos artigos 13, § 3º e 14, inciso IV da Resolução n199/2017

Em prosseguimento, a CGREC emite a manifestação contida na Nota Técnica/SEI nº 2/2020/ INPI /CORED /CGREC /PR 0314928 em que afirma:

Tendo em vista os argumentos expostos, o disposto nos artigos 130, 139, 140 e 195, inciso III, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 c/c os artigos 127 e 130 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e as orientações do Parecer 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU (especialmente em seus itens 47 e 48), opina-se pelo **Provimento** do recurso interposto, devendo ser considerada para efeito de data inicial do item do certificado "Prazo de Vigência Declarado no Contrato" a data do protocolo do pedido de averbação BR 70 2018 050626 1 (31/10/2018). (...).

Após, a CGTEC incluiu no processo a Nota Técnica/SEI nº 12/2021/ INPI /CGTEC /PR 0497247, que foi objeto de debate em Reunião de Diretoria em 28 de dezembro de 2022, gerando a ata de reunião (0747049), contida nos autos do processo 52402.014019/2022-28.

É o relatório.

Isto posto, considerando-se as informações contidas nos autos, inclusive a Nota Técnica/SEI nº 2/2020/ INPI /CORED /CGREC /PR 0314928 e o PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 0313008e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU, que passam a fazer parte desta decisão, nos termos do art. 50, §1º, da Lei nº9.784, de 1999, DECIDO:

a) ACOLHER os fundamentos apresentados pela Nota Técnica/SEI nº 2/2020/ INPI /CORED /CGREC /PR 0314928 para dar provimento ao recurso interposto, devendo ser considerada para efeito de data inicial do item do certificado “Prazo de Vigência Declarado no Contrato” a data do protocolo do pedido de averbação BR 70 2018 050626 1 (31/10/2018).

b) CONCEDER efeito normativo ao PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU 0313008 e DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU;

c) REVOGAR o §3º, do art. 13 e o inciso IV do art. 14, da Resolução n. 199, de 2017.

Em decorrência, remetam-se os autos:

a) À CGREC e à CGTEC para as demais providências relacionadas ao processo administrativo;

b) à CGTEC para elaborar minuta de portaria com as revogações supramencionadas de forma expressa, no prazo de 10 dias corridos;

c) À PFE para conhecimento e demais condutas para conferir efeito normativo ao referido Parecer.

d) À DIRMA para conhecimento.

Cláudio Vilar Furtado
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIO VILAR FURTADO, Presidente**, em 30/12/2022, às 20:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.inpi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0503368** e o código CRC **7B9B5F47**.



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. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007002/2020-52

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: Averbação de contratos de licença de uso envolvendo pedidos de registro de marca

1. Os pedidos de registros de marca, como bens imateriais com valor patrimonial, são objeto de tutela legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei nº 9.279/96.
2. Possui o pedido de registro de marca a natureza jurídica de direito eventual, subordinado a condição resolutiva, qual seja o arquivamento do pedido, integrando o patrimônio do seu titular, ao qual é facultada a celebração de contrato de licenciamento de uso.
3. A data a ser considerada como termo inicial para o item "Prazo de Vigência Declarado no Contrato", constante do certificado emitido pelo INPI, é a declarada no próprio contrato submetido a averbação perante a Autarquia.
4. Recomendação de revogação ou revisão dos artigos 13, § 3º e 14, inciso IV da Resolução n 199/2017.

1. A Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade - CGREC submete à Procuradoria, por meio do Despacho de 05 de agosto do corrente ano, consulta sobre os efeitos gerados pela averbação de contratos de licença envolvendo pedidos de registro de marca.

2. De acordo com o contido na Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/CORED/Nº 01/2020, a consulta decorre da análise de recurso apresentado perante requerimento de averbação de licenciamento de pedidos de registro de marca apresentado em 31/10/2018, e que tem como parte cedente LOHIA GLOBAL HOLDINGS LIMITED e como cessionária a empresa INDORAMA VENTURES POLÍMEROS S.A.

3. À vista do referido caso concreto, indaga a CGREC:

"a) Se considerarmos a natureza jurídica dos pedidos de registro de marcas como um direito com valor patrimonial, os pedidos de registro de marca que constituam objeto de contrato de licença de uso de marca cuja averbação é requerida ao INPI podem gerar efeitos remuneratórios (remessa de royalties)? Em caso positivo, a partir de qual data?

b) A se admitir que pedidos de registro de marcas são direitos com valor patrimonial e geram efeitos remuneratórios (remessa de royalties), deve ser acolhido o pleito da recorrente no sentido de que seja considerada como data do início do "Prazo de Vigência Declarado no Contrato", a data original de protocolo do pedido de averbação BR 70 2018050626 1? Antecipamos que nosso entendimento, a princípio, é o de que sim.

c) A se admitir que pedidos de registros de marcas são direitos com valor patrimonial e geram efeitos remuneratórios (remessa de royalties), sugerir, se considerar necessário, adequações a serem realizadas na Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017, e na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017, ora em vigor."

4. A CGREC antecipa o entendimento preliminar de que "não se pode descartar por completo a possibilidade dos pedidos de registro de marca gerarem efeitos remuneratórios". Assim, "o termo inicial do prazo de vigência do contrato, no que concerne à remessa de royalties, poderia ser, como pretende a recorrente, o da data do protocolo do instrumento no INPI", fundamentando o seu posicionamento no disposto no artigo 130 da Lei nº 9.279/96, que confere poderes jurídicos também aos depositantes de pedidos de registros de marca, sustentando ainda que "o signo distintivo pode gozar de valor econômico aferível, especialmente quando já se encontra no mercado, ainda que o pedido de registro respectivo não tenha sido examinado no INPI".

5. A Procuradoria apreciou a matéria relacionada ao marco inicial dos efeitos da averbação dos contratos de transferência de tecnologia por meio do Parecer nº 0004-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0. A minuta de Instrução Normativa sobre averbação e registro de contratos de transferência de tecnologia foi analisada, por sua vez, por meio dos Pareceres de nºs 0051-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0, 0010-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e 0016-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-LBC-1.0.

6. Já a minuta de Resolução que divulga as diretrizes de exame dos contratos de tecnologia foi objeto de exame por meio do Parecer nº 0026-2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-DJT-1.0, aprovado pelo Despacho nº 0360/2017-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-3.2.3.

É o necessário a relatar.

7. A averbação de contratos de licenciamento de registros de marca encontra seus fundamentos legais nos artigos 139 a 141 e 211 da LPI.
8. Do disposto no *caput* do artigo 139, depreende-se que é licenciável o uso de registros de marca e de pedidos de registro. Nos termos do artigo 141 e 211 da Lei, compete ao INPI proferir decisão sobre o requerimento de averbação que, nesse caso, destina-se à produção de efeitos perante terceiros, no prazo de 30 (trinta) dias.
9. A averbação de contratos de licenciamento também possibilita a remessa de *royalties*, remuneração devida pelo uso da marca, para o exterior em moeda estrangeira. O artigo 9º da Lei nº 4.131/62 disciplina a aplicação do capital estrangeiro e as remessas de valores para o exterior, prevendo que, em caso de transferências a título de *royalties*, os contratos devem ser submetidos aos órgãos competentes.
10. No intuito de regulamentar a disciplina do tema, foram editadas no âmbito do INPI a Instrução Normativa n 70/2017, que "*dispõe sobre o procedimento administrativo de averbação de licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro de contratos de transferência de tecnologia e de franquia*", além da Resolução n 199/2017, que "*dispõe sobre as diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de direito de propriedade industrial e de registro de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia*". As diretrizes encontram-se inclusive, no momento, em processo de revisão nos autos do Processo n 52402.013926/2019-54.
11. Feitas as considerações preliminares, constata-se que a presente consulta encaminhada pela CGREC envolve a compreensão acerca do licenciamento de pedidos de registro de marca à luz da Lei n 9.279/96. A análise da natureza jurídica dos referidos pedidos poderá auxiliar na adoção de soluções com consequências práticas relativas, por exemplo, aos efeitos remuneratórios (*royalties*) decorrentes da averbação de contratos de licenciamento junto ao INPI.
12. Como se sabe, a Lei n 9.279/96 adotou o sistema atributivo, ou seja, a titularidade da marca não é adquirida pelo uso, mas pelo registro concedido pelo INPI, nos termos do artigo 129, o que garante a exclusividade do uso do signo em todo território nacional.
13. Contudo, como já ressaltado por esta Procuradoria no Parecer n. 00030/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, a utilização, pelo particular, do sistema de propriedade industrial, é facultativa, gerando em seu favor a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das marcas por meio de um título de propriedade concedido pelo Estado:
- "Nesse ponto, pode-se observar que a atividade do INPI de concessão de direitos de propriedade industrial não se enquadra como ato público de liberação, por não ser condicionante para o exercício de atividade econômica pelo particular. Com efeito, o sistema de propriedade industrial é uma faculdade oferecida ao particular para obter a tutela jurídica das invenções, dos modelos de utilidade, dos desenhos industriais e das marcas por meio de um título de propriedade concedido pelo Estado. [...]"*
- Contudo, sendo apenas uma faculdade a utilização do sistema de propriedade industrial, constata-se que pode o titular explorar diretamente, na atividade empresarial, invenções e modelos de utilidade, sem depositar o pedido de patente perante o INPI. [...]"*
- Em relação às marcas, o legislador não impõe igualmente o depósito do pedido de registro no INPI para a sua utilização pelo particular. Tutela-se, inclusive, o uso anterior de boa fé como maneira de se conferir prioridade ao registro, na forma do art. 129, §1º da Lei nº 9.279, de 1996".*
14. Com efeito, no que diz respeito às marcas, o direito de precedência ao registro é atribuído ao usuário de boa-fé, o que demonstra a importância do uso para o sistema de propriedade industrial:
- "Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.*
- § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.*
- § 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por alienação ou arrendamento." (grifei)*
15. Desse modo, não ignora-se a existência de signos no mercado que não dispõem do respectivo registro de marca perante o INPI. O ordenamento jurídico confere, entretanto, uma série de poderes jurídicos e garantias ao titular de registro marcário, como decorrência do próprio direito de propriedade, os quais, de certa maneira, acabam por incentivar a busca pelo sistema de PI.
16. Além da exclusividade de uso em todo território nacional, o artigo 130 da Lei n 9.279/96 assegura ao titular outros poderes jurídicos, tais como a cessão, o licenciamento do uso e o zelo por sua integridade:
- "Art. 130. Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:*

- I - ceder seu registro ou pedido de registro;
- II - licenciar seu uso;
- III - zelar pela sua integridade material ou reputação."

17. Todavia, os sinais marcários não registrados também encontram proteção por parte do ordenamento jurídico. De fato, aplicam-se a tais signos distintivos as normas relativas à repressão à concorrência desleal, previstas no artigo 2º, inciso IV e nos incisos III, IV e V do artigo 195 da Lei nº 9.279/96:

"Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(...)

V - repressão à concorrência desleal.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - **emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela** de outrem;

IV - usa **expressão** ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar **confusão entre os produtos ou estabelecimentos**;

V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou **insígnia** alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;

(...)" (grifos nossos)

18. A Lei nº 12.529/2011 estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e prevê, em seu artigo 36, infrações da ordem econômica, relacionadas ao tema:

"Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados:

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa;

(...)

XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia;"

19. Por outro lado, caberia ainda fazer uma analogia com o chamado *trade dress*, que guarda pertinência com o direito marcário.

20. O *trade dress* é definido como "o conjunto de cores, a forma estética, os elementos que compõem a aparência externa, como o formato ou apresentação de um produto, estabelecimento ou serviço" (BARBOSA, Denis. **Do Trade Dress e suas relações com a significação secundária**. 2011. Disponível em http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf. Acesso em 27/08/2020. Pág. 09).

21. Assim, as características de decoração das lojas de restaurantes *fast food*, antes da própria marca, identificam o estabelecimento para o consumidor e podem ser consideradas como *trade dress*, assim como a embalagem de um produto.

22. Inexiste registro no sistema de propriedade industrial brasileiro para o *trade dress*, mas a tutela desse inegável ativo patrimonial é realizada através das normas de repressão à concorrência desleal.

23. Nesse sentido, veja-se recente julgado do Superior Tribunal da Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA.

1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019.

2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o *trade dress* do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida.

3. **A ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao *trade dress*, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal.**

4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela

parte adversa.

5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida.

6. A oposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de **concorrência** desleal caracterizado pela cópia do **trade dress**, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma.

7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir.

8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. Recurso Especial não provido, com majoração de honorários." (grifos nossos)

24. Ressalte-se, ainda, que o caso do *trade dress*, tutelado pelas normas de direito concorrencial, não é isolado. Outros bens imateriais, ativos tecnológicos como o *know-how* e o segredo de negócio, não são protegidos por títulos de propriedade industrial em razão da sua própria natureza. Todavia, tais bens são protegidos igualmente pelas regras de repressão à concorrência desleal.

25. Analisada a situação jurídica dos registros marcários, enquanto direitos de propriedade, e das marcas não registradas, mas utilizadas no mercado, passa-se ao exame da natureza jurídica dos pedidos de registro de marcas, objeto da presente consulta.

26. Pode-se afirmar que os pedidos de registro encontrariam-se, portanto, em uma posição intermediária em relação aos registros marcários e aos signos distintivos não registrados, no que tange aos seus efeitos e à sua tutela jurídica.

27. Com efeito, a Lei n 9.279/96 reconhece direitos ao depositante do pedido de registro. O artigo 127 da Lei assegura o direito de prioridade ao pedido de registro proveniente de país com o qual o Brasil tenha acordo internacional:

"Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos."

28. O depositante pode ainda, tal como o titular do registro marcário, promover a cessão (inciso I) ou a licença (inciso II) do pedido de registro e zelar pela integridade material ou reputação da marca (inciso III), nos termos do supracitado artigo 130 da LPI.

29. A doutrina explica que o direito conferido pelo inciso III do artigo 130 da Lei foi uma inovação em relação ao Código de Propriedade Industrial de 1971 e teve como principal objetivo evitar a diluição do sinal marcário:

"O inciso III do art. 130, sem dispositivo correspondente no antigo Código da Propriedade Industrial, vem, oportunamente, munir o titular de registro ou pedido de registro de marca com uma importante arma contra atentados à unicidade, consistência ou reputação do seu **bem imaterial**. Em outras palavras, essa norma tem por fim evitar a diluição da marca. Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à unicidade, à consistência no uso ou à sua reputação". (DANNEMANN SIEMENSEN. Instituto Jurídico de Estudos Jurídicos e Técnicos. *Comentários à lei de propriedade industrial*. Rio de Janeiro: Renovar, 2013. pág. 318) (grifo nosso)

30. A jurisprudência tem reconhecido tutela jurisdicional ao pedido de registro de marca. A esse respeito, transcreve-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.

1. A ausência de decisão sobre os dispositivos legais supostamente violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211/STJ.

2. Os embargos declaratórios têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e precisa sobre a questão posta nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar a decisão, como ocorrido na espécie.

3. A finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto.

4. O art. 129 da Lei 9.279/96 subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo

registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator.

5. Assim, não apenas ao titular do registro, mas também ao depositante é assegurado o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, conforme o disposto no art. 130, III, da Lei 9.279/96. Interesse processual configurado.

6. Recurso especial provido." (No mesmo sentido, ver, ainda, STJ, REsp. n. 1.292.958 - RS, 3ª Turma, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data do Julgamento: 03 de setembro de 2013) (grifo nosso)

31. No voto, a Ministra relatora explica que:

"De fato, o art. 129 da Lei 9.279/96, invocado pelo acórdão recorrido, subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no INPI, que confere ao titular o direito real de propriedade sobre a marca. Contudo, isso não significa que a ausência do registro da marca no órgão competente impede sua proteção, mormente quando já houve o depósito do pedido, encontrando-se o requerente apenas aguardando a análise do INPI.

[...]

Tanto assim que a doutrina e a jurisprudência admitem a adoção de medidas judiciais de proteção à marca ou reparação pelo seu uso indevido por aquele que, independentemente de ser o titular do registro, se sinta prejudicado. O fundamento invocado são os dispositivos que vedam a concorrência desleal. Observe-se, nesse sentido, o julgamento proferido no REsp 466.360/SP, de minha relatoria, DJe 20.10.2003). Some-se a isso o fato de os arts. 207 e 209 da Lei 9.279/96 não fazerem qualquer especificação acerca da legitimidade para a propositura de ações que visem à tutela da concorrência, referindo-se apenas ao "prejudicado". Em hipóteses como a presente, nas quais já houve o depósito do pedido de registro de marca, estando pendente apenas o seu deferimento pelo INPI, entretanto, sequer é necessário recorrer a esse entendimento, pois o art.130, III, da Lei 9.279/96 é expresso em conferir também ao depositante - e não apenas ao titular do registro da marca - o direito de "zelar pela sua integridade material ou reputação". Nas palavras de TINOCO SOARES, "os direitos são praticamente iguais tanto para com o titular como para o requerente do pedido" (Lei de patentes, marcas e direitos conexos. São Paulo: RT, 1997, p. 206). Conforme consignado pela recorrente, o fundamento do seu pedido nunca foi a titularidade do registro da marca, mas exatamente esse direito assegurado ao depositante, categoria na qual ela se insere. Ou pelo menos se inseria até o momento da interposição do recurso, pois uma breve pesquisa junto ao sítio eletrônico do INPI demonstra que foi deferido seu pedido de registro, sendo a recorrente, portanto, atualmente, titular da marca "RALA BELA". Mas, ainda que a recorrente continuasse na condição de mera depositante da marca, esse fato não lhe retiraria o interesse de agir para a propositura de ação cautelar de busca e apreensão dos artigos produzidos pela recorrida, sob a alegação de que seu sinal distintivo estaria sendo utilizado como forma de desvio de clientela e concorrência desleal. Pontue-se que não se está aqui a reconhecer que houve efetivamente uma usurpação da marca alheia, passível de prejuízos à recorrente - isso é objeto do mérito da ação cautelar -, mas apenas que o interesse processual está presente, de acordo com a exegese do art. 130, III, da Lei 9.279/96, o qual serviu de fundamento para a propositura da demanda. Diante do exposto, verifica-se que o acórdão recorrido, ao entender que apenas o registro da marca pela recorrente daria "guarida a interposição da presente ação" (e-STJ fl. 169), violou referido dispositivo legal, que assegura ao depositante o direito de zelar pela integridade e reputação da marca".

32. Convém ainda ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que "a proteção conferida pelo art. 129 da LPI protege apenas a marca a partir do deferimento do registro. O período compreendido entre o protocolo e a concessão do registro é protegido, ou pelo art. 130, III, da referida Lei, ou pelo art. 21, XVI, da Lei nº 8.884/95, conforme o caso". Nesse ponto, cabe lembrar que a Lei nº 8.884/95 tratava das normas de direito concorrencial até ser revogada pela atual Lei n 12.529/2011.

33. Conclui-se, assim, que o pedido de registro de marca, como bem imaterial, possui valor patrimonial e proteção jurídica fundamentada no combate à diluição do sinal marcário (artigo 130, inciso III, da Lei n 9.279/96) e na regras que reprimem a concorrência desleal (artigo 195, III, IV e V da Lei).

34. Resta, entretanto, analisar a sua natureza jurídica, vez que, pendente a concessão do registro, não se caracteriza como direito real de propriedade, em razão do disposto no artigo 129 da LPI.

35. De fato, o pedido de registro de marca constitui-se como direito eventual em favor do depositante. Nesse sentido a manifestação contida na Nota/INPI/PRESIDÊNCIA/CGREC/CORED/Nº 01/2020:

"Considerando que a anterioridade do depósito assegura uma preferência pessoal ao registro e uso da marca, SCHMIDT assinala que "o depósito é mais do que uma mera expectativa de direito, mas menos do que um direito real já adquirido" (Ibid, p. 191). O depósito seria, portanto, "um direito eventual, pois já goza de imediata proteção legal, embora sua efetiva consolidação ainda se sujeite a um fato incerto, consistente na obtenção do registro" (Ibid, p. 191).

[...]

Nas palavras do autor: Se o registro for concedido, seus efeitos retroagirão à data do depósito, nos termos do art. 167 da LPI e do art. 126 do Código Civil de 2002. A eventualidade no desfecho do pedido de registro de marca o equipara aos direitos condicionais. Direito, porque o depósito já é tutelado pelo ordenamento jurídico (arts. 130, 195, III, e 209 da LPI) e permite proteger a marca antes mesmo que sua aquisição se complete. Condicional porque pode se frustrar e não resultar em registro algum caso o pedido seja o final indeferido. O direito formativo gerador que se atribui ao depósito é um direito eventual, dotado de proteção resolúvel. Quando o registro é concedido, não há ruptura e a tutela apenas transmuta de gênero, passando a ter fulcro num título de propriedade.

Contudo, se o registro for indeferido, resolve-se a proteção que era provisoriamente reconhecida ao depósito e o depositante fica exposto a responder pelos danos causados a terceiros pela exploração que tiver feito de marca e pelas medidas que tiver tomado em sua defesa (Ibid, pp. 191-192, grifos nossos)".

36. O artigo 130 do Código Civil dispõe que direito eventual é aquele vinculado a uma condição, suspensiva ou resolutiva:

"Art. 130. Ao titular do direito eventual, nos casos de condição suspensiva ou resolutiva, é permitido praticar os atos destinados a conservá-lo."

37. O próprio Código Civil dispõe sobre as condições em seu artigo 121:

"Art. 121. Considera-se condição a cláusula que, derivando exclusivamente da vontade das partes, subordina o efeito do negócio jurídico a evento futuro e incerto."

38. Segundo a doutrina, três são os elementos inerentes às condições: a) a incerteza, b) a futuridade e c) a voluntariedade. As condições podem ser suspensivas ou resolutivas, de acordo com os artigos 125 e 127 do Código Civil:

"Art. 125. Subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa."

"Art. 127. Se for resolutiva a condição, enquanto esta se não realizar, vigorará o negócio jurídico, podendo exercer-se desde a conclusão deste o direito por ele estabelecido."

39. Da leitura dos dispositivos da Lei civil, pode-se perceber que, ocorrendo condição suspensiva, não há incorporação do direito ao patrimônio do adquirente, pois a eficácia do negócio está suspensa, havendo mera expectativa de direito. Havendo condição resolutiva, a aquisição do direito é imediata, embora com caráter resolúvel, ou seja, permanecerá no patrimônio do adquirente se e enquanto a condição ocorrer.

40. O deferimento do pedido de registro, tal como o arquivamento, é evento futuro e incerto, tendo em vista que o exame feito pelo INPI não é meramente formal. Ao mesmo tempo, o depósito de pedido de registro de marca junto ao INPI, como já afirmado, é uma escolha do particular.

41. O particular, ao depositar pedido de registro de marca junto ao INPI, incorpora ao seu patrimônio a titularidade do pedido. São produzidos imediatamente os efeitos legais previstos no artigo 130 da Lei. O pedido só deixará de integrar o seu patrimônio se for arquivado pelo INPI. A condição resolutiva, portanto, é o arquivamento do pedido de registro pelo INPI.

42. Cumpre, na sequência, analisar os questionamentos trazidos pela CGREC.

a) Se considerarmos a natureza jurídica dos pedidos de registro de marcas como um direito com valor patrimonial, os pedidos de registro de marca que constituam objeto de contrato de licença de uso de marca cuja averbação é requerida ao INPI podem gerar efeitos remuneratórios (remessa de royalties)? Em caso positivo, a partir de qual data?

43. À vista das conclusões acima alcançadas, a Procuradoria entende que os pedidos de registro de marca, enquanto direitos eventuais, possuem, de fato, valor patrimonial. Assim, os respectivos contratos de licenciamento de uso são aptos a gerar efeitos remuneratórios.

44. Note-se que consta dos certificados de registro ou de averbação emitidos pelo INPI a ressalva de que "O INPI NÃO EXAMINOU O CONTRATO À LUZ DA LEGISLAÇÃO FISCAL, TRIBUTÁRIA E DE REMESSA DE CAPITAL", conforme disposição contida na Instrução Normativa n 70/2017 (artigo 13, inciso XI).

45. Assim, compete ao INPI, à vista das informações prestadas pelas partes contratantes, de natureza declaratória, analisar exclusivamente a situação dos direitos de propriedade industrial envolvidos no licenciamento, cabendo às demais autoridades competentes a apreciação do contrato no que se refere aos citados aspectos.

46. A data a ser considerada para a emissão do certificado por parte do INPI é a declarada no contrato para o início da vigência da avença celebrada entre as partes. Inexiste qualquer disposição em sentido diverso da Lei n 9.279/96. Note-se que a própria Instrução Normativa n 70/2017 dispõe em seu artigo 13 que:

"Art. 13. O Certificado de Averbação ou de Registro conterá as seguintes especificações:

(...)

VII - Prazo de vigência declarado do contrato:

(...)" (grifos nossos)

b) A se admitir que pedidos de registro de marcas são direitos com valor patrimonial e geram efeitos remuneratórios (remessa de royalties), deve ser acolhido o pleito da recorrente no sentido de que seja considerada como data do início do "Prazo de Vigência Declarado no Contrato", a data original de protocolo do pedido de averbação BR 70 2018 050626 1? Antecipamos que nosso entendimento, a princípio, é o de que sim.

47. A Procuradoria, diante das assertivas acima lançadas, entende que deve considerada como data inicial para o item do certificado "Prazo de Vigência Declarado no Contrato" a data do protocolo do pedido de averbação BR 70 2018 050626 1.

48. De fato, da cláusula 6.1 do contrato apresentado para averbação consta que:

"6.1 A LICENCIADA deverá pagar à LICENCIANTE taxa de royalty de USD 0.50 por tonelada métrica de Produtos que sejam produzidos pela LICENCIADA, começando na data de protocolo do pedido de averbação deste Contrato junto ao INPI." (grifei)

c) A se admitir que pedidos de registros de marcas são direitos com valor patrimonial e geram efeitos remuneratórios (remessa de royalties), sugerir, se considerar necessário, adequações a serem realizadas na Instrução Normativa nº 70, de 11 de abril de 2017, e na Resolução INPI/PR nº 199, de 07 de julho de 2017, ora em vigor.

49. A Resolução n 199/2017, que aprovou as diretrizes de averbação ou registros de contratos no âmbito do INPI, prevê, em seu artigo 13, §3º que o prazo inicial para os contratos que tenham por objeto pedidos de registro será a data da publicação do deferimento da expedição do certificado de registro de marca na RPI, enquanto que o artigo 14, inciso IV estabelece que, nos casos de pedidos de registros, o valor declarado será "a título gratuito":

"Art. 13. O campo Prazo de Vigência Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro obedecerá à vontade das partes no contrato, observados os seguintes aspectos:

(...)

§ 3º O prazo de início da averbação dos pedidos que se tornaram Registro de Marca será a contar da data de publicação do deferimento da expedição do Certificado de Registro de Marca na Revista da Propriedade Industrial;

(...)"

"Art. 14. Nos contratos de licenciamento de direito de propriedade industrial e de topografia de circuito integrado, transferência de tecnologia e franquia, o campo Valor Declarado do Contrato no Certificado de Averbação ou de Registro será o valor declarado do contrato, observando o seguinte aspecto:

(...)

IV - O Valor Declarado do Contrato constante no Certificado de Averbação para os pedidos de direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado será a título gratuito (NIHIL). Tão logo seja concedido o direito de propriedade industrial e de Topografia de Circuito Integrado, o requerente deverá por meio de petição solicitar a alteração do campo "Valor Declarado do Contrato" do Certificado de Averbação para o acordado entre as partes no Contrato;

(...)"

50. Segundo a CGTEC, os referidos dispositivos harmonizam-se com a previsão contida no artigo 133 da Lei n 9.279/96, que estabelece a vigência do registro a partir da data da concessão:

"Art. 133. O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos."

51. Contudo, como já afirmado anteriormente na presente manifestação, a Lei n 9.279/96, ao tratar do tema nos artigos 139 a 141 e 211, não impôs qualquer limitação nesse sentido à vontade das partes contratantes. Nem mesmo a própria Instrução Normativa n 70/2017 - que regulamenta o desempenho das atividades desempenhadas pelo INPI nesse âmbito - traz disposição nesse sentido, devendo-se registrar que, mesmo que se assim o fizesse, estaria violando o disposto na LPI.

52. Assim, entende a Procuradoria que os referidos dispositivos extrapolam o poder regulamentar atribuído à Instrução Normativa n 70/2017 e à Resolução n 199/2017, eis que impõem limitações aos usuários não previstas na LPI, razão pela qual mereceriam ser revogados.

Considerações finais e conclusão

53. Por fim, no que se refere às consequências decorrentes do indeferimento e do arquivamento de pedidos de registro para fins de remessa de *royalties*, entende-se que *"o implemento da condição resolutiva produzirá efeitos ex nunc, conservando-se os efeitos já produzidos anteriormente pelo negócio, como ocorre, por exemplo, em uma locação de imóvel cuja propriedade é resolúvel. Implementada a condição, transfere-se a propriedade do bem sem que se cogite da devolução dos aluguéis percebidos pelo proprietário resolúvel no curso da locação"* (TEPEDINO, Gustavo, BARBOZA, Heloísa Helena e MORAES, Maria Celina. *Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República*. Vol I. 3a edição. Rio de Janeiro, Editora Renovar. p. 261).

54. Assim, arquivado o pedido de registro de marca, são cessados os efeitos a partir da data da respectiva publicação na RPI, sendo válidos, entretanto, os atos praticados entre a data do protocolo do pedido de averbação junto e a data da referida publicação.

55. Em resumo, diante da consulta formulada, a Procuradoria entende que:

a) os pedidos de registros de marca, bens imateriais com valor patrimonial, são objeto de tutela legal na forma dos artigos 130 e 195, inciso III da Lei n 9.279/96;

b) os pedidos de registro de marca constituem direitos eventuais, subordinados a condição

resolutiva, qual seja o arquivamento do pedido, integrando o patrimônio do seu titular, ao qual é facultada a celebração de contrato de licenciamento de uso;

c) a data a ser considerada como termo inicial para o item do certificado "Prazo de Vigência Declarado no Contrato" é a declarada no próprio contrato submetido a averbação perante o INPI;

d) em caso de arquivamento do pedido, são cessados os efeitos a partir da data da respectiva publicação na RPI, sendo válidos, entretanto, os atos praticados entre a data do protocolo do pedido de averbação junto e a data da referida publicação;

e) recomenda-se a revogação ou a revisão dos artigos 13, § 3º e 14, inciso IV da Resolução n 199/2017.

56. Por fim, sugere-se o encaminhamento à Diretoria de Marcas para fins de conhecimento, bem como ao Gabinete da Presidência, a fim de que seja avaliada a possibilidade de que venham a ser conferidos efeitos normativos ao presente Parecer.

57. É o Parecer.

58. À consideração superior.

Rio de Janeiro, 09 de setembro de 2020.

MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO
PROCURADOR FEDERAL

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007002202052 e da chave de acesso ce64678b

Documento assinado eletronicamente por MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 490632791 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCO FIORAVANTE VILLELA DI IULIO. Data e Hora: 09-09-2020 19:24. Número de Série: 61188718310173415009183368024975963825. Emissor: AC OAB G2.



ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
GABINETE

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00137/2020/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52402.007002/2020-52

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

Estou de acordo com o **PARECER n. 00035/2020/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU** de lavra do Procurador Federal Marco Fioravante Villela Di Iulio, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.

Encaminhe-se à CGREC, para prosseguimento do julgamento do recurso, à DIRMA e CGTEC, para conhecimento e ao Gabinete, a fim de que seja avaliada a possibilidade de que venham a ser conferidos efeitos normativos ao Parecer

Rio de Janeiro, 10 de setembro de 2020.

Marcos da Silva Couto
Procurador-Chefe - PFE/INPI

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52402007002202052 e da chave de acesso ce64678b

Documento assinado eletronicamente por MARCOS DA SILVA COUTO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 494914963 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): MARCOS DA SILVA COUTO. Data e Hora: 10-09-2020 15:34. Número de Série: 17421783. Emissor: Autoridade Certificadora SERPRORFBv5.
