



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. 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.061642/2018-11

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

EMENTA: Propriedade Industrial. Registro de Marca. Adesão ao Protocolo de Madri. Tratado Internacional que, quando incorporado à ordem jurídica brasileira, assume autoridade de lei ordinária. Criação de uma rota para pedido de registro internacional de marca. Norma de caráter especial. Art. 2º, § 2º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Convivência Harmônica com o sistema previsto na LPI, desde que respeitado o espectro de incidência de cada um. Interpretação que apenas inibe a incidência da regra prevista no art. 217 da LPI para os pedidos de registro com base no Protocolo de Madri, porquanto incompatível com o novo regime especial. Necessidade de exercício de atividade na área econômica correspondente à marca solicitada. Art. 128, § 1º da LPI. Recomendação para o INPI perseguir a flexibilização do Protocolo de Madri a fim de permitir a exigência de declaração do depositante por meio da qual afirme o efetivo exercício da atividade.

1. Exmo. Sr. Procurador-Chefe,
2. Trata-se de processo instaurado para exame dos aspectos jurídicos relacionados à adesão do Protocolo de Madri, acordo que viabiliza um sistema internacional de registro de marcas.
3. Às fls. 02/10, a Ilma. Sra. Diretora-Substituta da DIRMA esclarece que, em essência, são 2 (dois) os pontos da adesão ao Protocolo de Madri que despertam uma dúvida de caráter jurídico, quais sejam, a impossibilidade de obrigar o requerente de um registro internacional de constituir procurador no Brasil, tal como exige o art. 217 da LPI, bem como a ausência de um espaço no formulário de requerimento em que se faça uma declaração de efetivo exercício da atividade econômica correspondente à marca a fim de conferir a observância da regra disposta no art. 128, § 1º da LPI.
4. A DIRMA anexou no processo a resposta da OMPI à indagação feita pelo INPI quanto à possibilidade de exigir a constituição de um procurador nos termos do art. 217 da LPI, conforme documento de fls. 11/12.
5. Também foi juntada pela DIRMA às fls. 13/14 a resposta do JPO - *Japan Patent Office* a respeito do questionamento feito pelo INPI quanto à exigência de procurador constituído, uma vez que a exigência existe no Japão tanto quanto no Brasil.
6. É o relatório.
7. De início, cuida registrar que a manifestação da Procuradoria estará centrada nos tópicos devolvidos na presente consulta, sendo certo ainda que não compete a este órgão jurídico avaliação no que toca à conveniência da medida a ser implementada, mas apenas o exame das questões jurídicas a ela subjacentes.
8. Nota-se que não foi juntado ao presente o instrumento sobre o qual se requer a análise jurídica, isto é, não há nos autos o instrumento do Protocolo de Madri que veicula as normas atinentes ao registro internacional de marcas, o que sobremaneira dificulta o exame solicitado, mormente no que tange ao quesito relativo à constituição de Procurador no Brasil, já que, consoante os esclarecimentos da DIRMA, a dispensa da exigência no âmbito do Protocolo de Madri defluiria, implicitamente, de alguns artigos do texto do Acordo.
9. Nada obstante, em homenagem à celeridade e considerando a premência de se ultimar os preparativos para adesão ao Protocolo de Madri, haja vista a informação constante às fls. 02 de que o Governo Federal esperar concluir a sua entrada no sistema de registro internacional de marcas em dezembro de 2018, passa-se ao exame, ressaltando-se, contudo, a ausência do instrumento no presente processo.
10. Pois bem, pelo que se deduz dos autos, trata-se de consulta a respeito dos possíveis entraves jurídicos decorrentes da adesão ao Protocolo de Madri, um Tratado Internacional que estabelece um mecanismo internacional de registro de marcas, por meio do qual seria possível a um requerente sediado em um dos países signatários do Acordo, através de um só pedido, reivindicar proteção em mais de um Estado-Membro.
11. Conforme esclarecimento inicial, não é de competência da Procuradoria a avaliação acerca da conveniência e oportunidade da adesão ao Protocolo de Madri, muito embora seja possível reconhecer as vantagens daí decorrentes. O Protocolo de Madri imprime uma evidente racionalização no registro de marcas, notadamente em relação aos registros cujos titulares tenham a intenção de buscar proteção para além dos limites territoriais de um determinado país.
12. Pode-se imaginar, por exemplo, os ganhos auferidos pelo empresário brasileiro que pretende fazer circular seus produtos e serviços em outros países, na medida em que terá uma importante economia de custos e energia ao fazer uso do Protocolo de Madri para viabilizar a proteção de suas marcas em detrimento do uso particular do sistema nacional de registro vigente em cada um

desses países.

13. De igual modo, é possível projetar os benefícios para o Estado Brasileiro provenientes da adesão ao Protocolo sob o prisma da entrada no território nacional de novos pedidos de registro de marcas por parte de empresários estrangeiros, uma vez que, a princípio, representaria incremento de receita e de investimentos. Aliás, em recente demonstração sobre os reflexos da adesão ao Protocolo feita numa vista ao INPI no dia 10/05/2018 da Ilma. Sra. Binyng Wang, Dretora-Geral Substituta do Setor de Marcas e Desenhos da OMPI, foram apresentados gráficos que sinalizam justamente o aumento de pedidos de registro de marca, e, por conseguinte, de receita para os países que aderiram recentemente ao Acordo.

14. Essas são considerações preliminares que, a despeito de aparentemente irrelevantes para o exame jurídico ora solicitado, posto que, sob esta perspectiva, enfatizar-se-ia apenas a compatibilidade dos termos do Acordo internacional com a ordem jurídica interna, dão o tom da importância do tema da propriedade industrial para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, daí porque inevitável associá-las a um dos objetivos que devem ser perseguidos pelo Brasil à luz do que dispõe o art. 3º, II Constituição Federal de 1988.

15. Desta sorte, evidencia-se a compatibilidade do referido acordo internacional com o plexo axiológico assentado na Constituição, tanto por força da previsão contida no art. 3º, II da Carta Magna, quanto em virtude do comando inserto no art. 4º, IX da mesma Carta Política. De mais a mais, não se vislumbra, a princípio, qualquer abalo à Constituição provocado pela eventual adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, pelo contrário, identifica-se congruência com o texto constitucional. Ou seja, não se detectou qualquer inconstitucionalidade, sendo certo que, em boa medida, o acordo potencializa proteção de marcas, tal como previsto no art. 5º, XXIX da Constituição.

16. Não menos importante é esclarecer, de plano, que o registro de marca atualmente em vigor no Brasil, delineado pela Lei 9279/96, baseia-se no sistema consagrado na Convenção de Paris - CUP de 1883, Tratado Internacional do qual o Brasil é signatário e que é administrado pela OMPI. Trata-se de um sistema modelado a partir da concepção de que a proteção da marca deve ser reivindicada em cada país aderente da CUP. Doravante, para facilitar, este sistema será referido como sistema de registro nacional de marca.

17. De acordo com as informações prestadas pela DIRMA, o consenso para adoção de um sistema internacional de marcas consta de um Acordo Internacional - Protocolo de Madri, que passará a contar com a adesão do Estado Brasileiro. Doravante, o sistema preconizado no Protocolo de Madri será mencionado como sistema de registro internacional de marca.

18. Sabe-se que a Constituição de 1988 não trouxe regras gerais explícitas a respeito das relações entre o direito interno e o direito internacional, o que, por algum tempo, suscitou importantes discussões no que tange à prevalência de um sobre o outro. Não é o intuito da presente manifestação discorrer sobre as teorias existentes em torno desse debate, mas é importante a compreensão de que, de forma majoritária, a doutrina brasileira aponta para adoção de sistema segundo o qual o tratado internacional se incorpora ao direito interno no mesmo nível hierárquico da lei ordinária, sujeitando-se, portanto, ao comezinho princípio consolidado de que lei posterior revoga a anterior.

19. A propósito, curial conferir a valiosa contribuição de Jacob Dolinger ao comentar a relação entre direito internacional e direito interno no ordenamento jurídico brasileiro, *verbis*:

"Nossa conclusão é que, excetuadas as hipóteses de tratado-contrato, nada havia na jurisprudência brasileira quanto à prevalência de tratados sobre lei promulgada posteriormente, e, portanto, equivocados todos os ilustres autores acima citados que lamentaram a alegada mudança na posição da Suprema Corte. A posição do STF através dos tempos é de coerência e resume-se em dar o mesmo tratamento a lei e a tratado, sempre prevalecendo o diploma posterior, excepcionados os tratados fiscais e de extradição, que, por sua natureza contratual, exigem denúncia formal para deixarem de ser cumpridos." (Dolinger, Jacob, Direito Internacional Privado; parte geral, 1994, p. 102)

20. É bem verdade que existem Tratados Internacionais que, uma vez incorporados a ordem interna, assumem valor de normas constitucionais. É o caso dos Tratados que versam sobre direitos humanos, e que tenham sido aprovados, em dois turnos, por 3/5 (três quintos) de cada casa do Congresso Nacional, tal como estabelece o art. 5º, § 3º da Constituição de 1988, mas não é este o caso tratado na hipótese vertente. Ao que tudo indica, o Protocolo de Madri consubstancia um típico Tratado Internacional normativo, daí porque, a rigor, deve ser encarado como lei ordinária quando devidamente incorporado à ordem brasileira.

21. Dito isto, igualmente relevante assimilar o *iter* de internalização de um Tratado Internacional para que possa produzir efeitos jurídicos. Por ocasião do julgamento da ADIn 1480-DF, o Exmo. Min. Celso de Mello sintetizou com maestria o processo que deve ser observado para devida incorporação de um Tratado Internacional na ordem jurídica brasileira para que lhe emprestem os efeitos esperados, valendo a transcrição da seguinte passagem:

"(...) É na Constituição da República - e não na controvérsia doutrinária que antagoniza monistas e dualistas - que se deve buscar a solução normativa para a questão da incorporação dos atos internacionais ao sistema de direito positivo interno brasileiro. O exame da vigente Constituição Federal permite constatar que a execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos internacionais (CF, art. 49, I) e a do Presidente da República, que, além de poder celebrar esses atos de direito internacional (CF, art. 84, VIII), também dispõe - enquanto Chefe de Estado que é - da competência para promulgá-los mediante decreto. O *iter* procedimental de incorporação dos tratados internacionais - superadas as fases prévias da celebração da convenção internacional, de sua aprovação congressional e da ratificação pelo Chefe de Estado - conclui-se com a

expedição, pelo Presidente da República, de decreto, de cuja edição derivam três efeitos básicos que lhe são inerentes: (a) a promulgação do tratado internacional; (b) a publicação oficial de seu texto; e (c) a executoriedade do ato internacional, que passa, então, e somente então, a vincular e a obrigar no plano do direito positivo interno. (...)"

22. Assim, segundo orientação firmada pelo Pretório Excelso, o processo de incorporação de um Tratado Internacional na ordem interna brasileira pressupõe o cumprimento de algumas etapas formais, sem as quais os efeitos do Tratado ficam obstados. Em primeiro lugar, convém pontuar que é de competência privativa do Presidente da República a celebração do acordo internacional, nos moldes do art. 84, VIII da Constituição de 1988. A partir da celebração, submete-se o acordo ao crivo do Congresso Nacional, o qual delibera e resolve através de Decreto Legislativo a respeito do Tratado, na forma do art. 49, I da Constituição. Por fim, também se situa no âmbito da competência privativa do Presidente da República a ratificação do Tratado, que o promulga através de decreto.

23. Os tratados submetidos regamente a esse procedimento passam a integrar o arcabouço normativo interno e a produzir efeitos tal como lei ordinária. No plano internacional, considerando a consumação do procedimento na ordem interna, o Estado Brasileiro procede ao depósito do instrumento de ratificação do Tratado, momento a partir do qual passa a produzir seus efeitos, dentre eles o de vincular o Brasil a cumprir as obrigações dispostas no acordo internacional.

24. Como visto, uma vez incorporado à ordem jurídica interna brasileira, o Acordo de Madri passa a contar com força de lei ordinária, carregando, inclusive, o efeito de revogar a legislação anterior que trate da mesma matéria. Esta constatação é deveras relevante no caso em apreço porque a consulta feita pela DIRMA consiste, em boa medida, em um problema de direito intertemporal, ou seja, cuida-se de questão jurídica situada na aparente antinomia decorrente da superveniência de norma legal que conflita com norma legal anterior, sendo ambas de mesma envergadura. Ao menos esse é o relato feito pelo órgão consultente.

25. Na linha dos esclarecimentos fornecidos pela DIRMA no documento de fls. 02/10 do presente processo, a adesão ao Protocolo de Madri inaugura, no âmbito da ordem jurídica brasileira, um sistema internacional de registro de marca. É consabida a existência de inúmeros Tratados internacionais que visam a uniformizar o tratamento de algumas questões básicas inerentes à proteção da propriedade industrial, tais como a extensão da prioridade, o núcleo objeto da proteção, cessão de titularidade, etc. Ocorre que, regra geral, para se conseguir proteção em determinado país, mesmo que signatário desses Tratados, fazia-se mister a utilização do sistema nacional deste país para obter a proteção. Essa é a sistemática prevista na CUP, como já exposto.

26. Ocorre, contudo, que as negociações em torno da proteção da propriedade industrial avançaram também para abarcar a otimização dos procedimentos de defesa dos direitos, notadamente por força da globalização e crescente circulação de bens e serviços. Ainda que se reconheça a soberania de cada país para a regulação dos direitos de propriedade industrial, e, portanto, a prerrogativa de cada qual de conceder direitos a partir de seu próprio quadro normativo, aguça-se de forma cada vez mais vigorosa a demanda pela racionalização de regras de procedimentos e custos envolvidos na extensão da proteção destes ativos. Em suma, debruça-se diante de uma premência por uma via mais rápida para proteção da propriedade intelectual em paralelo ao sistema de registro "país por país".

27. Aliás, foi justamente com este intuito de viabilizar uma maior cooperação internacional em torno da proteção da propriedade industrial que foi celebrado o Tratado de Cooperação em matéria de patentes, o PCT, Tratado que estabelece um mecanismo através do qual um único pedido de patente feito em um dos Estados signatários pode ser replicado nos demais, sem que haja necessidade de se proceder singularmente ao pedido em cada um desses Estados Membros. Interessante observar o preâmbulo do PCT para que fique claro o intuito do Tratado:

"Os Estados contratantes, Desejosos de contribuir para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, Desejosos de aperfeiçoar a protecção legal das invenções, Desejosos de simplificar e tornar mais econômica a obtenção de protecção das invenções quando a mesma for pedida em vários países, Desejosos de facilitar e apressar o acesso de todos às informações técnicas contidas nos documentos que descrevem as novas invenções, Desejosos de estimular e acelerar o progresso econômico dos países em desenvolvimento através da adopção de medidas destinadas a aumentar a eficácia dos seus sistemas legais de protecção das invenções, sejam eles nacionais ou regionais, proporcionando-lhes fácil acesso às informações referentes à obtenção de soluções técnicas adaptadas às suas necessidades específicas e facilitando-lhes o acesso ao volume sempre crescente da técnica moderna, Convencidos de que a cooperação internacional facilitará grandemente a realização destes objectivos, Concluíram o presente Tratado: (...)"

28. *Mutatis mutandis*, ao que parece, o Protocolo de Madri estabelece o mesmo mecanismo de cooperação internacional, isto é, uma forma de se viabilizar a proteção ao registro de marca em diversos Estados Membros através de um único pedido, bastando, para tanto, que o titular indique quais serão o Estados cuja proteção é desejada. Decerto, o Protocolo exige mais que isso do depositante, como por exemplo o depósito do pedido no Estado de origem, mas fundamentalmente consubstancia uma rota alternativa e mais racional para proteção do registro de marca.

29. Curial perceber que, a partir da adesão ao Protocolo de Madri, proporciona-se um novo método de se proceder ao pedido de registro de marca em solo brasileiro, sendo certo que permanece em vigor o atual modelo em que o pedido de registro é feito de acordo com a Lei 9279/96. Ou seja, a partir da efetiva promulgação do Protocolo de Madri no Brasil, uma determinada pessoa estrangeira (física ou jurídica) poderá utilizar o novo mecanismo disciplinado pelo Tratado ou realizar o pedido observando as regras nacionais para depósito.

30. Nesta toada, não se pode sequer cogitar, portanto, que a incorporação do Protocolo de Madri na ordem jurídica brasileira implica em revogação do atual sistema de proteção de marcas em vigor no Brasil. O sistema previsto na Lei 9279/96 segue perfeitamente aplicável para os pedidos feitos

diretamente ao INPI. Como visto alhures, o Protocolo de Madri, em essência, enseja apenas um novo mecanismo de pedido de registro de marca, o qual, à toda evidência, convive em perfeita harmonia com o sistema disposto na Lei 9279/96, conquanto seja mesmo necessário um exercício de interpretação para sua justa acomodação.

DA NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE PROCURADOR EM SOLO BRASILEIRO - ART. 217 DA LPI:

31. Uma das principais controvérsias que se espera reside justamente na inteligência que se deve extrair do art. 217 da LPI a partir da entrada em vigor no Brasil do Protocolo de Madri, tal como detectado pela DIRMA. Isto porque, como cedoço, a regra contida no art. 217 da LPI exige que o depositante de um pedido de marca no Brasil que não tenha domicílio em solo nacional indique e constitua um procurador com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Assim dispõe a letra da Lei:

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

32. A dúvida da DIRMA se afigura, de fato, pertinente. Afinal, a inobservância da regra acima reproduzida pode acarretar a própria extinção do registro marcário, como preceitua expressamente o art. 142, IV da LPI, *verbis*:

Art. 142. O registro da marca extingue-se:

I - pela expiração do prazo de vigência;

II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca;

III - pela caducidade; ou

IV - pela inobservância do disposto no art. 217.

33. É bom lembrar que, enquanto integrante da Administração Pública, o INPI atua apenas de acordo com a lei, por força do princípio da legalidade inserido no art. 37 da Constituição de 1988, de sorte que, em tese, ao se deparar com um registro marcário cujo titular não tenha indicado procurador com poderes para representá-lo no território nacional, não seria lícita outra opção além de proceder à extinção do registro, daí a necessidade de uma interpretação que oriente com segurança o procedimento a ser adotado pelo INPI em casos tais.

34. Nesta ordem de ideias, há de se ter em mente, em primeiro lugar, que o Protocolo de Madri inaugura um sistema especial de registro de marca, forjado a partir de um sentido de cooperação internacional de proteção desse direito de propriedade industrial. Mesmo correndo o risco de pecar pela repetição, faz-se inexorável a percepção de que se trata de um novo mecanismo de proteção, manejado através de um sistema de registro internacional de marca, por meio do qual o depositante faz apenas um pedido no Estado de Origem e aponta a extensão por ele desejada.

35. Observe-se que, de outro lado, permanece inabalado o sistema de registro nacional disposto na Lei 9279/96, de forma que segue em vigor a via ortodoxa para depósito de pedidos de registro marcário diretamente no INPI. Deveras relevante assimilar que o objetivo do Protocolo de Madri não é de interferir na disciplina normativa estabelecida na lei nacional de cada Estado membro, mas apenas criar uma nova rota para pedidos de registro que transcendem o território nacional desses países. Tanto assim que o fundamento para o exame destes pedidos de registro internacional é a lei nacional. O Protocolo de Madri só cuida do procedimento do pedido de registro internacional.

36. Pelo que se constata das informações colhidas dos autos, o sistema internacional de registro viabilizado pelo Protocolo de Madri seria administrado pela OMPI, a quem caberia o filtro das formalidades necessárias para o prosseguimento do pedido internacional. Ou seja, seria da OMPI, e não dos Estados Designados, a atribuição de conformar a regularidade do pedido, sendo certo que aos Estados Designados remanesceria, por óbvio, o poder de examinar o pedido de acordo com a sua legislação nacional. O pedido, no entanto, chegaria pronto formalmente para o exame no Estado Designado.

37. A DIRMA informa às fls. 02/10 do presente processo que, no afã de esclarecer esta aparente antinomia de normas, indagou a OMPI a respeito da compatibilidade da exigência de constituição de um procurador no Brasil com os termos do Protocolo de Madri. A resposta da OMPI encontra-se às fls. 11/12, cabendo menção à parte em que aponta o descabimento da exigência de constituição de procurador em território nacional na medida em que tal obrigação não é prevista no art. 2º do Tratado.

38. A OMPI esclarece, ademais, que não se pode exigir do depositante de um pedido de marca internacional nada que não esteja expressamente previsto no Tratado ou no seu Regulamento comum, e que, em sintonia com o art. 4º do Acordo, os efeitos jurídicos de um registro internacional de marca devem ser os mesmos concebidos para o registro nacional, não sendo admissível a alegação de que, para tanto, há necessidade de complementar o depósito com novas exigências, inclusive no que toca à constituição de procurador em solo nacional.

39. Em síntese, deduz-se que, a despeito de inexistir regra expressa no Protocolo de Madri dispensando a exigência de constituição de procurador no território do Estado designado, não há previsão para tal formalidade. E, de acordo com a OMPI, se não há previsão no Protocolo de Madri que autorize esse tipo de exigência, não pode o Estado Designado fazê-lo quando receber o pedido. Afinal, seguindo os termos do Protocolo de Madri, pressupõe-se que a OMPI já analisou a conformidade formal do pedido, não se admitir revolver esta matéria no âmbito do Estado Designado.

40. Vale reparar, para efeito de comparação, o tratamento conferido pelo Japão para o problema detectado pelo Brasil. Perceba-se que, consoante documento de fls. 13, o Japão, respondendo uma indagação brasileira, esclareceu que o art. 77, parágrafo 2º do *Japan Trademark Act* também prevê

a exigência de constituição de procurador com poderes para representar o titular do pedido em solo japonês, esclarecendo, entretanto, que tal formalidade só se aplica aos procedimentos que tramitam perante o JPO - *Japan Patent Office*, não se aplicando para os procedimentos que tramitam perante a OMPI.

41. Isto é, o Escritório Japonês conferiu uma solução com fulcro em um juízo de interpretação, acomodando as normas de acordo com seus peculiares propósitos. Em miúdos, pode-se afirmar que, no Japão, concebeu-se uma forma de viabilizar a convivência do sistema nacional de registro de marcas, encerrado perante o JPO, com o sistema de registro internacional de marcas, disciplinado pelo Acordo de Madri e que tem a intermediação da OMPI. O Estado Japonês, à evidência, assumiu a premissa de que se trata de sistemas diferentes, porquanto inspirados por regras e procedimentos diversos, mas que não são excludentes, pelo contrário, em boa medida se complementam.

42. Por óbvio, havendo necessidade de qualquer intervenção do interessado no processo que cuida do seu pedido de registro internacional, haverá, a reboque, necessidade de constituir advogado para lhe representar. Neste caso, a própria OMPI reconhece tal prerrogativa em favor do Estado designado, conforme exsurge do documento de fls. 12. É justamente nesta margem de atuação que se coloca a resposta do Escritório Japonês (fls. 13) ao deixar claro que tal formalidade será exigida do depositante caso sobrevenha necessidade de alguma manifestação escrita.

43. Não se questiona, portanto, a possibilidade de que, diante de uma negativa provisória, o INPI possa exigir a constituição de um procurador em solo nacional para que o depositante venha a se manifestar perante a Autarquia. O ponto nodal da controvérsia repousa, em essência, na impossibilidade de se exigir do depositante de um pedido de registro internacional a constituição de um procurador em solo do Estado designado ao receber este pedido da OMPI. No caso do Brasil, tal controvérsia aparenta ter uma gravidade maior vigorosa por força da regra contida no art. 217 da LPI, mormente em razão da sanção prevista para inobservância desta regra, a teor do art. 142, IV da LPI.

44. Revela-se assaz crucial assimilar, outrossim, que, uma vez internalizado, o Protocolo de Madri terá força de lei ordinária no Brasil, com potencial, inclusive, de revogar disposições conflitantes previstas na legislação nacional, inseridas, por certo, neste contexto as prescrições embutidas na Lei 9279/96, lei que consolida o sistema de proteção à propriedade industrial no Brasil, pois, em última análise, trata-se também de lei ordinária.

45. Nesta esteira, a aparente antinomia de normas levantada pela DIRMA poderia ser solucionada pelos princípios de hermenêutica relacionados aos conflitos de direitos intertemporal. A rigor, uma vez incorporado à ordem jurídica brasileira, o Protocolo de Madri ostentará caráter de lei ordinária e, sendo posterior à Lei 9279/96, poderia imprimir efeito revogatório caso restasse evidenciada alguma incompatibilidade entre os documentos normativos. Como será aduzido a seguir, tal efeito não gera necessariamente eliminação absoluta da norma anterior, notadamente se demonstrada a possibilidade de convivência harmônica.

46. A respeito do conflito de leis no tempo, convém pontuar algumas noções elementares a fim de conferir coerência lógica ao raciocínio que se busca empreender. Como cediço, o ordenamento jurídico brasileiro concebe diversas formas de revogação de leis. Vale conferir o disposto no art. 2º, § 1º do Decreto-Lei 4657/42, a Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, para melhor compreensão:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

47. Com a peculiar maestria no que toca à hermenêutica e aplicação do Direito, assim sintetizou Carlos Maximiliano:

" A revogação é expressa, quando declarada na lei nova; tácita, quando resulta, implicitamente, da incompatibilidade entre o texto anterior e o posterior." (In *Hermenêutica e Aplicação do Direito*, Ed. Forense, 17ª edição, pag. 357).

48. A revogação expressa incide sobre o próprio texto normativo, ao passo que a revogação tácita atua sobre a norma que deflui do texto, de sorte que depende da interpretação dos operadores e aplicadores do direito o que é normativamente incompatível e o que não é. Há quem defenda, ainda, uma espécie de revogação implícita em hipótese na qual uma lei posterior, de igual envergadura, regula inteiramente a matéria objeto da lei anterior. Não se pode cogitar de uma suposta gradação entre as espécies de revogação de leis, sendo certo que ambas operam seus efeitos de igual modo.

49. Na linha do que já exposto, o Protocolo de Madri, uma vez incorporado na ordem jurídica brasileira, institui um sistema de registro internacional de marcas, que deve ser encarado como um sistema especial em relação ao sistema previsto na Lei 9279/96. Cuida-se, com efeito, de instituição de um sistema especial através de lei de mesma envergadura do que a LPI, e traz ao menos um ponto de incompatibilidade com a LPI, qual seja, a desnecessidade de que o depositante indique e constitua procurador em solo brasileiro.

50. De fato, não parece adequado apontar para uma solução que suponha de imediato uma revogação do art. 217 da Lei 9279/96 em virtude de o Protocolo de Madri configurar, caso devidamente internalizado, lei posterior de mesma autoridade. Salutar ficar claro que, para o uso do sistema nacional de registro de marca, com o depósito do pedido perante o INPI, a regra que exige a constituição e manutenção de um procurador em território nacional permanece hígida e eficaz com a incorporação do Acordo de Madri à ordem jurídica brasileira, daí porque descabido falar em revogação da norma.

51. O Protocolo de Madri, em verdade, concebe um sistema especial de registro de marca, consubstanciando um modelo de cooperação internacional através do qual um só pedido feito em um dos Estados partes do Acordo pode ser estendido para os demais Estados signatários, com a intermediação da OMPI neste particular. A norma que deflui deste acordo internacional, portanto, em nada abala as regras dispostas no sistema brasileiro de registro de marcas previsto na LPI, posto que

não se destina a interferir no módulo nacional de registro de marcas vigente em cada um dos Estados Signatários. E nem é esse o propósito, como visto.

52. Ocorre que, nos termos do Protocolo de Madri, não se faz possível exigir do depositante de um pedido de registro internacional a constituição de procurador no território do Estado designado, daí a pertinência da dúvida suscitada pela DIRMA. Há aqui um ponto aparentemente incompatível entre os dois documentos normativos, LPI e Protocolo de Madri, pois o art. 217 da LPI prevê, de forma peremptória, tal formalidade, inclusive impondo a extinção do registro no caso de sua inobservância, ex vi do art. 142, IV da LPI.

53. A solução a ser engendrada no presente caso deve assumir a premissa de que o Protocolo de Madri disciplina uma hipótese especial, a saber, o pedido de registro internacional de marcas, hipótese não regulada pela LPI. Deve-se ter em mente ainda que, sendo incorporado à ordem jurídica brasileira, o Protocolo de Madri ostenta a autoridade de lei ordinária.

54. Através de uma compreensão mais acurada do que propõe o Protocolo de Madri, tampouco parece adequado apontar para uma solução calcada no princípio geral de que lei posterior revoga a anterior. Muito embora se trate de leis de mesma envergadura, impõe-se enfatizar que o espectro de incidência das normas aparentemente em conflito é diverso. Enquanto a LPI cuida da disciplina do registro nacional de marcas, o Protocolo de Madri se propõe a normatizar o pedido de registro internacional de marcas. Como já exposto, são sistemas inspirados por regras e procedimentos distintos, e que, rigor, não são excludentes. Ao revés, deduz-se perfeitamente possível a convivência harmônica dos dois sistemas no Brasil.

55. Diante disso, tratando-se, à evidência, de normas conciliáveis, recomenda-se a preservação da norma anterior, obviamente com a reserva de que seus efeitos não se irradiam sobre a hipótese objeto da nova norma, porquanto especial. Observe-se, ademais, o que o orienta a Lei de introdução ao direito brasileiro a esse respeito:

Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

(...)

§ 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.

56. Forçoso, neste passo, recorrer uma vez mais ao escólio de Carlos Maximiliano, dada a absoluta pertinência ao caso sob exame, *verbis*:

"Pode ser promulgada nova lei, sobre o mesmo assunto, sem ficar tacitamente ab-rogada a anterior: ou a última restringe apenas o campo de aplicação da antiga; ou, ao contrário, dilata-o, estende-o a casos novos; é possível até transformar a determinação especial em regra geral. Em suma: a incompatibilidade implícita entre duas expressões de direito não se presume; na dúvida, se considerará uma norma conciliável com a outra. O juriconsulto Paulo ensinara que - as leis posteriores se ligam às anteriores, se lhes não são contrárias; e esta última circunstância precisa ser provada com argumentos sólidos; *sed et posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrarice sint idque multis argumentis probatur*.

Para ab-rogação a incompatibilidade deve ser absoluta e formal de modo que seja impossível executar a norma recente sem postergar, destruir praticamente a antiga; para a derrogação basta a inconciliabilidade parcial, embora também absoluta quanto ao ponto em contraste. Portanto a abolição das disposições anteriores se dará nos limites da incompatibilidade; o prolóquio a lei posterior derroga a anterior (*lex posterior derogat priori*) deve ser aplicado em concordância com o outro, já transcrito *leges posteriores ad priores pertinent*. Se em um mesmo trecho existe uma parte conciliável e outra não, continua em vigor a primeira." (ob. cit., pg. 358).

57. Diante da reflexão acima transcrita, deduz-se que o advento do Protocolo de Madri apenas restringiria o campo de aplicação da LPI, no caso a lei anterior, de modo a prevenir a incidência de dispositivos incompatíveis com o novo regime instituído pelo Tratado Internacional. Isto é, não se faz correta a assertiva de que a regra prevista no art. 217 da LPI será de todo eliminada como a superveniência do Protocolo de Madri. Na verdade, a predita regra apenas não será aplicável aos pedidos feitos de acordo com o novo regime internacional de registro, mas seguirá de observância obrigatória para os pedidos feitos diretamente no INPI (sistema nacional).

58. Como ensina Carlos Maximiliano, na dúvida, cabe ao aplicador do direito encontrar meios de fazer os documentos normativos se conectarem de tal modo a prevenir a indevida abolição da norma anterior do mundo jurídico. Apenas quando a permanência da norma mais antiga acaba por inibir a própria produção dos efeitos da norma mais recente é que se cogitará de sua aniquilação. Não parece ser este o caso aqui tratado, pois, como demonstrado, faz-se possível exsurgir interpretação que concilie as duas normas sem maiores desgastes. Basta, para tanto, identificar o campo de atuação de cada qual.

59. E, neste desiderato, afigura-se deveras importante a compreensão de que o Protocolo de Madri não se propõe a modificar qualquer das regras previstas no sistema de registro nacional de marcas forjado pela LPI. A proposta, ao revés, é de criação de um mecanismo novo e especial no Direito brasileiro que permita a extensão de um pedido de registro feito em um dos Estados Membros para todos os demais Estados Membros do Acordo, com intermediação da OMPI. Cuida-se, de fato, de uma hipótese de registro não prevista na LPI, uma nova rota para pedidos de registro internacional.

60. Perceba-se, ademais, que o próprio Protocolo de Madri dispõe que o exame do pedido de registro internacional será feito com base na legislação nacional, isto é, os requisitos a serem observados para concessão do pedido são aqueles previstos na Lei 9279/96, à semelhança do que soi ocorrer com os pedidos de registro nacional. Desta forma, resta inequívoco o intuito de respeito à legislação nacional no que toca ao exame, sendo certo que o escopo do Protocolo repousa apenas no procedimento do pedido, garantindo uma via internacional mais rápida e mais econômica. Fica claro que

os sistemas se comunicam, muito embora seja certo que apresentam diferenças em relação à algumas regras de procedimento.

61.

Ora, cuidando-se de norma especial, cabe observar mais uma brilhante reflexão de Carlos Maximiliano:

"A disposição especial afeta a geral, apenas com restringir o campo de sua aplicabilidade; porque introduz uma exceção ao alcance do preceito amplo, exclui da ingerência deste algumas hipóteses. Portanto o derroga apenas nos pontos em que lhe é contrária. Na verdade, a regra especial posterior só inutiliza em parte a geral anterior, e isto mesmo quanto se refere ao seu assunto, implícita ou explicitamente, para alterá-la. Derroga a outra naquele caso particular e naquela matéria especial a que provê ela própria." (ob. cit. pgs. 360/361)

62. Com apoio nas lições elucidativas de Carlos Maximiliano e, estribado no art. 2º, § 2º da Lei de introdução ao direito brasileiro, pode-se concluir que, ao entrar em vigor no Brasil, o Protocolo de Madri, enquanto norma especial, derroga a disposição contida no art. 217 da LPI apenas para afastar esta regra geral no âmbito do Tratado, ou seja, para efetuar uma espécie de blindagem aos pedidos provenientes do Protocolo de Madri, isentando-os em relação à incidência da regra que exige a constituição de procurador em solo nacional. Pode-se dizer uma derrogação tácita e com efeito especial, na medida em que não significa eliminação da regra prevista no art. 217 da LPI, mas apenas a restrição de seu campo de aplicação

63. Por óbvio, em decorrência do mesmo raciocínio, descabe cogitar, a reboque, a aplicação da previsão contida no art. 142, IV da LPI quando aos pedidos feitos com base no Protocolo de Madri, posto que, em relação a estes pedidos, não há obrigatoriedade da observância da regra prevista no art. 217 da LPI. Logo, se não há incidência do preceito, não cabe cogitar a aplicação da sanção prevista na LPI.

64. Não é demais frisar que a interpretação ora articulada impõe apenas a restrição do campo de aplicação da regra contida no art. 217 da Lei 9279/96, de modo que, a rigor, a regra se mantém aplicável para os casos submetidos ao INPI através da via ordinária. O que se propõe é considerar a regra inaplicável para a hipótese de pedido submetido através do Protocolo de Madri, posto que incompatível, nesta parte, com o Acordo Internacional.

65. É bem possível que sobrevenham críticas em relação à distinção ora sugerida, uma vez que, de fato, a prevalecer a orientação manifestada neste parecer, admitir-se-á um cenário em que será exigida a formalidade de constituição de procurador em solo brasileiro para pedidos de registro nacional e não será exigida tal formalidade para pedidos de registro internacional de marcas. No entanto, não se vislumbra, a princípio, irrazoabilidade na distinção.

66. Na realidade, a distinção de tratamento ocorreria apenas para o estrangeiro que desejasse depositar seu pedido diretamente no INPI ao invés de fazer uso do Protocolo de Madri, mas, nesta hipótese, há de se convir que se trata do exercício do legítimo direito de opção do interessado, já que ambas as vias estão, a princípio, a sua disposição. Não parece haver, outrossim, discriminação a ponto de macular a constitucionalidade do Tratado por conta de eventual desgaste da isonomia garantida no art. 5º, II da CRFB/88. Afinal, como exaustivamente demonstrado, o Protocolo de Madri cria apenas uma nova rota para o pedido de registro internacional, em nada abalando a via já existente e que tem suas bases na CUP.

67. Demais disso, a adesão ao Protocolo de Madri por certo guarda a expectativa do ganho que será auferido por brasileiros (pessoas física ou jurídica) titulares de marcas, que terão um novo mecanismo para procederem à extensão de seus direitos, de forma otimizada e menos custosa, no âmbito do território dos demais Estados signatários do Acordo. Esta análise de custo/benefício, contudo, parece estar situada no juízo de conveniência e oportunidade que cabe privativamente ao Presidente da República, nos moldes do art. 84, VIII da CRFB/88.

68. Logo, verifica-se que o próprio ordenamento jurídico brasileiro já prevê meios de superar a aparente antinomia existente entre a LPI e o Protocolo de Madri, não havendo, ao menos em relação a este ponto, necessidade de alteração formal da legislação atual para afirmar o que já se pode deduzir com certa naturalidade.

69. Até aqui, parece claro que a regra prevista no art. 217 da LPI não se aplica aos pedidos veiculados nos termos do Protocolo de Madri, porquanto incompatível com a calibragem normativa prevista neste acordo internacional, o qual, uma vez incorporado à ordem jurídica brasileira, deverá ser encarado como lei de caráter posterior e especial, sendo certo, todavia, que a predita regra permanece em vigor e eficaz em relação aos pedidos de registro que chegam diretamente ao INPI, isto é, pela via ordinária regulada pela LPI. Como explanado amiúde, trata-se de um exercício de interpretação amparado no art. 2º, § 2º da Lei de Introdução do direito brasileiro.

70. Sem embargo, ainda remanesce um ponto no qual a reflexão há de ser ainda mais apurada. Isto é, as razões ora exteriorizadas não resolvem, de fato, todos os problemas decorrentes da adesão ao Protocolo de Madri, e mais especificamente, da não aplicação da regra prevista no art. 217 da LPI. Não se pode olvidar que uma das razões da existência da regra contida no art. 217 da LPI é garantir a efetividade de uma citação no caso de sobrevir ação judicial questionando a validade do registro concedido pelo INPI. Havendo procurador constituído em solo brasileiro com poder para receber citação judicial a tarefa de constituir uma relação processual válida é sobremaneira facilitada.

71. Ao encerrar interpretação que dispensa a exigência de constituir procurador em solo brasileiro para os pedidos feitos nos termos do Acordo de Madri, decerto se está despertando uma aparente dificuldade para se promover a citação desses depositantes caso seus pedidos culminem na concessão e sejam questionados judicialmente. Isto porque se sabe quão penosa é a via da carta rogatória para citação de estrangeiro, mormente pela demora que acarreta ao deslinde da ação judicial.

72. É bem verdade que, ainda que o Protocolo de Madri dispense a constituição de procurador no território do Estado Designado, não se sabe de antemão qual será o impacto disso no Brasil, é dizer,

não se pode precisar o índice de depositantes de pedidos de registro que realmente deixem de constituir procurador no Brasil. É possível que boa parte deles mantenha o hábito de contar com o procurador em solo brasileiro.

73. Outrossim, importante assimilar todas as possíveis consequências advindas da adesão ao Protocolo de Madri, bem como da interpretação que se seguirá a partir de quando efetivamente incorporado à ordem jurídica brasileira, para que se forje uma solução que tenha o condão de, ao menos, minimizar os problemas daí decorrentes. Uma das consequências é justamente a possível ausência de um elo com o titular do direito em território nacional para se garantir a efetividade do comando citatório caso haja ação judicial cujo objeto seja um registro concedido com fulcro no Protocolo de Madri.

74. Com efeito, o INPI, enquanto Entidade vinculada ao Poder Executivo, não pode se furtar em apresentar alternativas para solução dos problemas decorrentes da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, mesmo em se tratando de problemas que envolvam outros atores e instituições. Demais disso, a posição do INPI no âmbito da execução do Protocolo de Madri em solo brasileiro lhe confere um caráter inegavelmente estratégico para o enfrentamento desses problemas, daí a razão da abordagem que será feita a seguir.

75. Por oportuno, impende o registro de que, conforme o art. 239 do NCPC, citação é condição de validade de um processo judicial, razão pela qual não se deve sequer cogitar de um processo judicial ganhar curso sem que se promova uma citação válida. Não há dúvida, afinal, que, também neste caso, as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa devem ser rigorosamente observadas.

76. De acordo com a informação prestada pela DIRMA no presente processo, o art. 17 (2) (vii) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri permite expressamente a exigência de constituição de procurador no território do Estado Designado diante da necessidade de uma manifestação escrita do depositante, como, por exemplo, no caso de uma recusa provisória do pedido. Ora, sendo assim, seria lícito ao Brasil formular exigência de constituição de um procurador em solo nacional diante do ajuizamento de ação **ação** judicial em face de determinado registro. O INPI poderia notificar o titular do direito através da OMPI e exigir a constituição de procurador.

77. Todavia, insta frisar que a notificação feita pelo INPI não conserva garantia efetiva de comparecimento do titular do direito para responder à ação judicial, posto que inexistente qualquer sanção no Protocolo de Madri quanto à não satisfação da exigência fundada no art. 17 (2) (vii) do Regulamento Comum. É possível, outrossim, que o INPI proceda à notificação com base nesse dispositivo e o titular se quede inerte, o que revelaria um problema para efeito de citação. Em essência, o mecanismo previsto no art. 17 (2) (vii) do Regulamento comum não resolve o problema da citação nas ações de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri, ao menos não de forma definitiva.

78. Pois bem, tem-se que o próprio Protocolo de Madri prevê hipóteses em que o Escritório Designado faz notificações ao titular do direito através da OMPI. Pelo que foi informado pela DIRMA, trata-se da regra prevista no art. 23 bis do Tratado. Além disso, revela-se de sabença geral que o INPI detém o hábito de efetuar suas publicações numa gazeta especialmente concebida para a comunicação de atos relativos à propriedade industrial, a RPI - Revista de Propriedade Industrial, valendo o registro de que o Protocolo de Madri não veda a publicação de atos do INPI na RPI. Ou seja, a rigor, há 2 (duas) formas de se comunicar com o titular do direito marcário, através da RPI e por meio dos canais previstos no próprio acordo internacional.

79. Para melhor configuração da alternativa ora cogitada, sugere-se à DIRMA examinar quais os instrumentos e ferramentas previstas no Protocolo de Madri que poderiam ser utilizadas para assegurar a notificação do titular do direito. É importante que a sugestão a ser modelada pelo INPI contemple com precisão quais são os canais possíveis para tanto, pois de extrema relevância para viabilizar uma solução efetiva para o problema.

80. É bem verdade que o ato de citação consubstancia ato de competência do Poder Judiciário. Todavia, com a entrada em vigor do Novo CPC, nota-se uma certa tendência de se admitir a prática por terceiros de alguns atos tipicamente praticados por membros do Judiciário. Sobre comunicação de atos judiciais, cita-se como exemplo a previsão contida no art. 269, § 1º do NCPC que permite que o próprio advogado promova diretamente a intimação do *ex adverso*, sem intervenção da serventia judicial, por meio do correio, *verbis*:

Art. 269, § 1º do CPC/2015: “É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento”.

81. Ainda que a faculdade acima seja atribuída apenas para o caso de intimação processual, não seria nada absurdo admitir, em caráter especial, a intervenção de um terceiro para auxiliar o Judiciário no ato de citação processual. Até porque não se pode perder de vista que, regra geral, tratando-se de réu sediado em solo estrangeiro, seria manejada a via ortodoxa para citação, qual seja, a carta rogatória nos termos do art. 260 do NCPC, cujo inconveniente já foi ressaltado linhas acima. Será inevitável, a bem dizer, um juízo de ponderação neste caso.

82. Não se deve ignorar, ademais, a previsão de que, havendo o comparecimento espontâneo do réu, supre-se a ausência de citação, nos termos do art. 239, § 1º do NCPC. Ou seja, mesmo que não se considere formalmente o INPI parte da cadeia citatória, é possível que, a partir da notificação efetuada pelo INPI, o titular do direito questionado judicialmente compareça espontaneamente perante o Juízo para se defender, firme no dever de proteção do seu registro. Esta válvula, entretanto, não deve ofuscar a reflexão sobre a melhor maneira de se efetivar a citação de um titular de marca estrangeiro a partir da adesão ao Protocolo de Madri.

83. Nos casos de ação de nulidade de registro concedido com espeque no Protocolo de Madri, sugere-se, logo, avaliar a possibilidade de considerar o INPI como órgão auxiliar do Juízo, a quem caberia promover diligências para fazer chegar no titular do direito a informação de que seu registro está sendo questionado na Justiça Brasileira e que tem um prazo para se manifestar. De fato, a sugestão de incluir o INPI no procedimento de citação se assenta na premissa de que a adesão ao Protocolo de

Madri não pode restringir o acesso à justiça garantido no art. 5º, XXXV da Constituição de 1988, o que em boa medida aconteceria se a solução para o prolema da citação ora relatado apontasse para o uso da carta rogatória.

84. O NCPC, como cediço, introduziu de forma explícita o compromisso com a duração razoável do processo, tal como se verifica no art. 4º, assim como o dever de cooperação dos sujeitos processuais para que se viabilize uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, consoante se extrai do art. 6º. A ideia de incluir o INPI no procedimento vem justamente ao encontro do modelo cooperativo de processo concebido pelo NCPC.

85. O novo modelo de processo cooperativo vem ganhando bastante atenção da doutrina desde a entrada em vigor do NCPC, haja vista a mudança paradigmática por ele imprimida. Nesta vereda, faz-se oportuno conferir a reflexão trazida por Marcelo Mazzola sobre o espírito colaborativo que se espera dos sujeitos processuais com o advento do NCPC:

"Na linha do CPC português, o NCPC positivou o princípio da cooperação, prevendo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6º). Trata-se de cláusula geral cooperativa e norma estruturante do processo civil contemporâneo.

Sob essa perspectiva, o trilha processual deve estar assentado em bases dialéticas e de intersubjetividade, permitindo que a decisão judicial seja construída dentro de uma comunidade de trabalho, na qual todos os sujeitos processuais devem atuar de uma forma interdependente, auxiliar e responsável, na construção da decisão judicial, como também em sua efetivação.

Com isso, alarga-se o canal de diálogo entre as partes e o juiz, horizontalizando a participação dos sujeitos processuais e maximizando a intersubjetividade.

Nesse novo modelo de processo, o juiz não pode se comportar como um convidado de pedra, tampouco se enxergar no espelho como sendo um ser isolado dentro do poder do qual faz parte." (in "Tutela Jurisdicional Colaborativa - A cooperação como fundamento autônomo de impugnação", Ed. CRV, 1ª Edição, pgs. 122).

86. A sugestão de que o INPI participe do procedimento de citação parece se alinhar ao modelo de processo cooperativo introduzido pelo NCPC, mormente se for encarada como alternativa à citação por carta rogatória, via sabidamente mais morosa. Vale reparar que a sugestão ora cogitada pressupõe a cooperação do INPI na citação do estrangeiro titular de marca questionada no Brasil em ação de nulidade.

87. Sabe-se, no entanto, que, à luz do princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição, ao INPI só é permitido atuar a partir de autorização legal, de tal modo que o ideal seria vir a lume ato normativo disciplinando a forma como se dará a citação, bem assim o prazo para manifestação do titular do direito perante a Justiça Brasileira e a consequência pela não observância da notificação, para que fique bastante claro o respeito às garantias constitucionais.

88. E, de outro lado, não se deve perder de vista que, na linha da garantia prevista no art. 5º, LIV da Constituição, toda e qualquer restrição de patrimônio privado deve ser precedida do devido processo legal, com respeito à ampla defesa e contraditório (art. 5º, LV). A edição de um ato normativo primário, portanto, revelaria de forma inequívoca a preocupação e o comprometimento com as referidas garantias constitucionais.

89. Como visto, a citação consubstancia pressuposto de validade de um processo, sendo certo que a consequência decorrente da inércia do réu é a revelia, isto é, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do NCPC. Perceba-se que, a rigor, a revelia do réu poderia induzir a procedência do pedido, o que, no caso em comento, levaria à extinção do registro marcário, daí a gravidade em se impor o ônus da revelia à míngua de previsão legal.

90. Caso haja decisão no sentido da edição de um ato normativo primário, consigna-se desde logo, meramente a título de sugestão, uma proposta de redação na linha do raciocínio ora expandido *"havendo ajuizamento de ação judicial de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri, o INPI notificará o titular do registro para ciência através dos meios de comunicação previstos no referido Acordo Internacional, para que se manifeste no prazo de 60 dias perante o Juízo competente. Parágrafo único. A inobservância do prazo referido no caput sujeitará o interessado aos efeitos da revelia previstos no NCPC."*

91. Por óbvio, a sugestão acima não pretende esgotar o tema, sendo desejável que a redação do texto normativo seja aprimorada para que atinja a finalidade de imprimir segurança jurídica à incorporação do Protocolo de Madri na ordem jurídica brasileira. Não cabe à PFE/INPI, afinal, definir a redação de um dispositivo legal.

92. Nada impede que se utilize o prazo de 15 dias úteis estabelecido no NCPC para resposta do réu, apenas se seguiu uma orientação firmada no âmbito da Justiça Federal do Rio de Janeiro quanto ao prazo de resposta para ações de nulidade de registro de marca, conforme art. 1º, § 1º da Portaria JFRJ-POR-2018/00110, de 24/04/2018. Em essência, a edição do normativo primário teria o propósito primordial de estabelecer de forma clara a consequência decorrente da inércia do titular do registro em ação de nulidade, dissipando eventual questionamento neste sentido.

93. De todo modo, havendo previsão legal para o procedimento de citação, não subsistiria questionamentos sobre a notificação feita pelo INPI através da OMPI, ao menos não no que concerne a sua legalidade. O INPI estaria autorizado por lei a auxiliar o Juízo no procedimento de citação, e a consequência decorrente da omissão do titular do registro estaria estabelecida na lei. A duração razoável de um processo é princípio caro no atual estágio do ordenamento jurídico brasileiro, de sorte que a instituição de medidas hábeis a efetivá-lo consubstancia prerrogativa inarredável do Estado Brasileiro.

94. O INPI também poderia se comprometer em publicar notificação com o mesmo teor na RPI. Ainda que não seja exigida constituição de procurador em solo brasileiro no âmbito do Protocolo de Madri, não é nenhum absurdo presumir que o titular do registro internacional se cercará de cuidados

para monitorar o *status* do seu direito no Brasil, dentre os quais o de acompanhar as publicações na RPI. Ao revés, é o comportamento esperado.

95. Neste passo, registre-se que não há falar em eventual frustração do acordo internacional caso determinado registro internacional concedido pelo INPI seja invalidado pelo Poder Judiciário Brasileiro em ação judicial na qual o titular da marca, muito embora devidamente notificado, tenha colhido os efeitos da revelia por ter se quedado inerte. A celebração de um Tratado Internacional que estabeleça uma via rápida à proteção dos direitos de propriedade industrial não pode avalizar uma imunidade do estrangeiro em relação à jurisdição brasileira.

96. O titular de um registro internacional de marca sabe, ou ao menos deveria saber, que é possível o ajuizamento de uma ação judicial questionando a validade do direito que lhe foi concedido pelo Estado Designado, de sorte que deve estar preparado para tanto. No caso do Brasil, por força das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, o que se pode exigir é a criação das condições de comunicação necessárias e de exercício dos direitos de defesa e contraditório. Isto é, legitima-se tão somente a expectativa em torno da segurança jurídica, mas de modo algum se autoriza qualquer forma de intangibilidade à jurisdição brasileira.

97. Não se pode ignorar, além disso, que o Protocolo de Madri é inspirado pelos valores de cooperação internacional, boa-fé e lealdade, de modo que não seria aceitável argumentação que tornasse praticamente inatingível o titular de um registro internacional, ou mesmo que dificultasse sua comunicação na hipótese de uma ação judicial, comprometendo, assim, a jurisdição brasileira. Como antes mencionado, o importante é que o Estado Brasileiro divulgue de forma clara e antecipada em quais condições se dará a comunicação do interessado no caso de uma ação de nulidade e quais as consequências decorrentes da sua inércia.

98. Dito isto, espera-se que a sugestão ora entabulada para citação do estrangeiro não encontre muita resistência no âmbito do Protocolo de Madri. Até porque há de se convir que o princípio vetor da celebração do Tratado é a cooperação internacional para proteção de marca, não sendo absurdo presumir, pois, que a comunicação com o titular do registro, inclusive para fins de citação judicial, encontre toda forma de facilitação.

99. No plano nacional, tal como já aventado, a participação do INPI na cadeia citatória se caracterizaria como um auxílio ao Juízo, valendo repisar que, a despeito de o INPI ser um órgão estranho à estrutura do Judiciário, trata-se de uma alternativa mais vantajosa do que a via ortodoxa pela carta rogatória para citação do estrangeiro. Portanto, assentar-se formalmente no argumento de que, por não integrar o Judiciário, não haveria espaço para o INPI participar da cadeia do ato de citação parece preciosismo não alinhado com a nova tendência embutida no NCPC de tratar o processo como efetivo instrumento de realização de direitos. Até porque, como visto, o próprio NCPC admitiu hipóteses em que terceiros auxiliam o Juízo na comunicação de atos processuais.

100. Ora, considerando que (i) a celebração de Tratados Internacionais é ato privativo do Presidente da República enquanto Chefe de Estado, conforme art. 84, VIII da CRFB/88, e que (ii), ao ingressar na ordem jurídica brasileira, assume a autoridade de lei ordinária, e, por fim, que (iii), de par com a interpretação jurídica acima aventada segundo a qual não seria aplicável o art. 217 da LPI em relação aos pedidos de registro internacional submetidos nos termos do Protocolo de Madri, forçoso concluir que o rigor formal neste caso específico conduziria invariavelmente à utilização da carta rogatória, seguindo-se o rito definido no art. 260 do NCPC.

101. Data vênia, esta não parece ser a solução mais adequada ao problema ora detectado. O apreço excessivo pela forma pode ofuscar o próprio escopo do processo. É consabido, ademais, que, a partir da entrada em vigor do NPC, o juiz e as partes podem promover a calibragem adequada do procedimento e até mesmo do processo visando atender às especificidades da causa, de modo a conferir sintonia fina do modelo genérico e abstratamente previsto em lei às reais necessidades do conflito. Imperioso conferir o que dispõe o NCPC sobre a flexibilidade das regras processuais:

Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo.

102. Conquanto não se possa afirmar com toda segurança que em todos os casos de ação de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri se tenha a presença de direitos que admitam autocomposição, o dispositivo acima transcrito por certo serve para evidenciar a tendência antes mencionada de que o NCPC imprime um novo modelo cooperativo de processo, inspirado pela busca de realizar direitos, isto é, um modelo em que o processo não deve exteriorizar um fim em si mesmo, mas realmente deve ser visto como meio para entrega de direitos, daí porque não parece coerente uma interpretação excessivamente formal do procedimento de citação.

103. Destarte, não seria nenhum despautério cogitar uma solução que envolvesse o INPI na cadeia do procedimento citatório no caso específico de ação de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri, posto que é o INPI quem formalmente conservará uma ligação com aquele que figura como réu na ação, ou seja, é o INPI quem terá a sua disposição os canais efetivos para comunicação com titular do direito questionado em juízo. O NCPC, como visto, parece ter concebido formas de se encaixar esse procedimento excepcional para cuidar do específico caso ora em comento.

104. Urge destacar, entretantes, que não se pretende esgotar o tema nessa manifestação. Reconhece-se que o assunto encerra uma dose adicional de complexidade por envolver outros atores além do INPI. O Poder Judiciário, por exemplo, assume, ao lado dos advogados sediados no Brasil e das partes, o protagonismo quando o assunto é processo judicial. Seria um tanto precipitado definir qualquer solução sem colher as valiosas contribuições dos legítimos interessados a respeito das alternativas ora cogitadas.

105. Neste sentido, recomenda-se, para além da continuidade dos trabalhos necessários à efetiva adesão ao Protocolo de Madri no âmbito do INPI, seja planejada uma audiência ou consulta pública que confira aos legítimos interessados a oportunidade de contribuir para a solução mais

adequada para o problema verificado, qual seja, a forma de citação de titulares de registro de marca concedido com base no Protocolo de Madri que não tenham sede ou procurador constituído no Brasil. A fim de conferir maior legitimidade à consulta, talvez seja o caso de que seja conduzida pelo MDIC.

106. Revela-se deveras importante que, ao submeter o tema à consulta/audiência pública, seja esclarecido e bem delimitado o objeto da consulta/audiência. A chamada para participação social no processo de resolução do problema deve enfatizar que a adesão ao Protocolo de Madri é matéria de competência do Presidente da República, nos termos do art. 84, VIII da CRFB/88, de modo a orientar o escopo da contribuições.

107. A expectativa com a consulta/audiência pública é realmente propiciar um espaço em que mais ideias sejam postas à mesa e, com isso, provocar o processo de amadurecimento de uma solução que, a despeito de que não venha a ser unânime, revele o consenso mínimo entre aqueles que direta ou indiretamente venham a ser afetados pelo problema, isto é, viabilizar algo que seja ao menos aceitável por aqueles que tenham pertinência com a matéria.

108. Afigura-se recomendável, afinal, que, no atual estágio da Administração Pública, decisões de grande importância passem por um processo de efetivo diálogo com a sociedade civil e com outros órgãos públicos eventualmente interessados. A busca cada vez maior por um processo democrático de tomada de decisão pelo Poder Público exige com maior vigor transparência e participação social, de sorte que, a fim de conferir o devido grau de legitimidade à decisão que vier a ser adotada para a solução do problema ora verificado, sugere-se a submissão da questão à participação de todos os interessados, considerando-se, para definição de tal condição, a repercussão da decisão na esfera jurídica dos terceiros envolvidos.

109. Sintetizando todo o exposto neste tópico do parecer, constata-se que a adesão ao Protocolo de Madri revela, em boa medida, um conflito de leis no tempo, a ser dirimido de acordo com as balizas dispostas na Lei de Introdução às normas do direito brasileiro, Decreto-Lei 457/42. Como se trata de norma de caráter especial, o ato normativo que incorpora o Tratado à ordem interna brasileira acaba por afastar a incidência de certas regras previstas na LPI que sejam incompatíveis com a nova disciplina, com arrimo no art. 2º, § 2º do referido Decreto-Lei.

110. Remanesce sem resolução, no entanto, o problema relativo à citação do titular do registro internacional concedido com base no Protocolo de Madri, pois, como visto, é possível, à luz do referido Tratado Internacional, que não tenha procurador constituído no Brasil. Outrossim, nos casos em que a ação judicial diga respeito a um registro cujo titular não tenha procurador constituído no Brasil, sugere-se considerar o INPI auxiliar do Juízo para efeito de citação, cometendo-lhe a função de notificar o réu para exercer seu direito de defesa. Essa sugestão, por óbvio, não pretende esgotar o tema, cabendo ao Poder Público avaliar a conveniência de uma consulta pública para colher contribuições com vistas à resolução do problema ora mencionado.

DA DECLARAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - ART. 128, §

1º DA LPI:

111. Noutro giro, com relação à incompatibilidade também noticiada pela DIRMA entre o Protocolo de Madri e a previsão contida no art. 128, § 1º da LPI, cuida ressaltar que, ao que tudo indica, a solução já foi acenada pelo próprio órgão consulente. Ao menos, a DIRMA informa no próprio esclarecimento de fls. 02/10 que outros países, como Japão, que têm a mesma regra na sua legislação nacional conseguiram superar esse problema exigindo do depositante tal conformação à ordem nacional.

112. Como cediço, a norma que deflui do art. 128, § 1º da LPI exige do INPI que faça o controle da correspondência entre o registro marcário solicitado pelo depositante e a atividade econômica por ele exercida, a qual deve ser efetiva e lícita. Exige ainda que a comprovação deve ser dar no instante do requerimento, senão vejamos, *verbis*:

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

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

113. Justamente em razão desta previsão legal é que o INPI concebeu, para conferir mais agilidade à sua atuação, um formulário de solicitação de marca em que o depositante declara, sob as penas da lei, o exercício efetivo e lícito de atividade econômica correspondente à marca solicitada. Ou seja, para o andamento do processo, faz-se imprescindível a declaração do depositante no ato do requerimento de que pratica efetivamente atividade econômica lícita correspondente à marca solicitada, sem a qual o processo não tem curso regular.

114. Pelo que é informado pela DIRMA, o Protocolo de Madri prevê a possibilidade de que seja exigida do depositante uma declaração de intenção de uso da marca solicitada em atividade econômica correspondente, o que, de fato, não se revela suficiente para atender à exigência da norma brasileira acima transcrita. Parece clara a diferença semântica entre os termos "intenção" e "efetivo exercício" da atividade econômica.

115. Todavia, a DIRMA também informa que eventual exigência do Brasil em relação a uma declaração de efetivo exercício de atividade econômica em área correspondente à marca solicitada não sofreria tamanha resistência da OMPI em razão de o Japão já utilizar este procedimento, isto é, não haveria surpresa em relação à posição eventualmente adotada pelo Estado Brasileiro. Isso deve ser devidamente explorado pelo INPI.

116. A despeito disso, não se discute que a mesma interpretação adotada para superar a antinomia relatada pela DIRMA entre o Protocolo de Madri e o art. 217 da LPI poderia ser utilizada

quanto à incompatibilidade verificada em relação ao art. 128, § 1º da LPI. Como já esclarecido, o Protocolo de Madri, uma vez incorporado à ordem jurídica brasileira, assume autoridade de lei ordinária e caráter especial, de sorte que restaria afastada a incidência da regra prevista no art. 128, § 1º da LPI pela mesma razão que se considerou afastada a regra prevista no art. 217 da LPI, .

117. Ocorre que, neste caso, a própria DIRMA acena com a possibilidade de flexibilizar os termos do Protocolo de Madri de modo a fazer atender a prescrição contida no art. 128, § 1º da LPI, daí porque não pode ser outra a recomendação, neste tópico, além de exortar o INPI a envidar todos os esforços para concretizar essa possibilidade, vale dizer, esmerar-se em consignar que, ao indicar o Brasil como Estado designado, o depositante deve prestar uma declaração de que exerce efetivamente atividade econômica na área correspondente à marca solicitada.

118. De todo modo, caso não seja possível, espera-se que a solução jurídica exposta ao longo deste parecer seja suficiente para contornar a problemática ventilada pelo órgão consulente. Afinal, havendo, de fato, antinomia entre a LPI e o Protocolo de Madri, a solução perpassa também pelo critério da especialidade previsto no art. 2º, § 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.

119. Sabe-se que, através de um "*legal opinion*", a ABPI - Associação Brasileira da Propriedade Industrial sugere, em relação à aparente antinomia entre o protocolo de Madri e o art. 128, §1º da LPI, que o Brasil exija, quando apontado como Estado Designado, uma declaração do depositante de que exerce a atividade econômica correspondentes à marca solicitada, ou a alteração da LPI para excluir a exigência para os depositantes nacionais. Como visto acima, a primeira sugestão se alinha à orientação ora expandida.

120. Data vênia, em que pese à sempre pertinente contribuição da ABPI em todas as discussões em torno da proteção da propriedade industrial, a sugestão alternativa para exclusão da regra prevista no art. 128, § 1º da LPI de forma geral parece um tanto precipitada neste momento. Para tanto, seria mister um estudo criterioso que demonstrasse a desnecessidade da referida regra para evitar o intuito especulativo do pedido de marca e os nocivos efeitos para a economia nacional daí decorrentes.

121. Não se pretende afirmar que não há tal risco em relação aos pedidos feitos via Protocolo de Madri, mas apenas se sugere um estudo mais aprofundado para dar suporte ao total desapego da regra. É possível que a dispensa da regra no âmbito do Protocolo de Madri esteja lastreada em estudos técnicos, e, demais disso, não se pode negar que o espectro de impacto do Protocolo de Madri é limitado e específico. Seria necessário, portanto, um estudo técnico que amparasse a proposta de exclusão da regra prevista no art. 128, §1º da LPI de forma geral, ou quiçá seu aperfeiçoamento, de modo que, à evidência, recomenda-se que o INPI não adira à proposta alternativa feita pela ABPI, ao menos não antes de um estudo minucioso sobre o impacto desta medida.

122. Assim, não é que a sugestão da ABPI não seja pertinente, apenas se sugere uma reflexão mais acurada em torno da total eliminação da regra prevista no art. 128, § 1º da LPI. Não parece, entretanto, que será necessário cogitar dessa alternativa, pois, ao que tudo indica, não haverá resistência no âmbito do Protocolo de Madri quanto à exigência brasileira de declaração do depositante de que exerce efetivamente atividade econômica compatível com a marca reivindicada.

DA POSSIBILIDADE DE HARMONIZAÇÃO DAS REGRAS:

123. Tal como esclarecido no início deste parecer, a manifestação ora produzida se atém aos quesitos devolvidos pelo órgão consulente por ocasião da exteriorização da consulta e está centrada nos aspectos jurídicos inerentes à adesão ao Protocolo de Madri. Afinal, a avaliação sobre a conveniência e oportunidade em torno de tal ato de Estado não é de competência da Procuradoria. Ademais, fia-se na informação de que a adesão ao Protocolo de Madri já é uma decisão tomada pelo Exmo. Presidente da República, nos termos do art. 84, VIII da Constituição.

124. Todavia, não se olvida que surgirão diversos questionamentos sobre as discrepâncias que serão sentidas entre o sistema internacional de registro regido pelo Protocolo de Madri e o sistema nacional de registro previsto na Lei 9279/96, podendo-se presumir que boa parte destes questionamentos estarão calcados no possível desgaste ao princípio da isonomia consagrado no art. 5º, II da Constituição Federal. Há pontos no Protocolo de Madri que podem gerar mesmo este tipo de questionamento com maior tenacidade, notadamente aqueles que acabam por revelar maior rapidez ou flexibilidade para os pedidos de registro internacional feitos através da OMPI.

125. Ainda que o espaço aqui não admita um demasiado alargamento do espectro do parecer, pela razão acima esclarecida, não se pode perder a oportunidade de exortar o INPI a avaliar a conveniência de se buscar harmonizar as regras para o registro de marcas, sugerindo, se for o caso, alteração da Lei 9279/96 para conferir alinhamento com as regras previstas no Protocolo de Madri, obviamente naquilo que se afigure interessante ao aprimoramento da legislação nacional. Como visto, o conflito de leis no tempo pode ser resolvido a partir de um exercício de interpretação, mas isso não ofusca a necessidade de avaliação da permanência de certas regras no sistema de registro nacional em vigor no Brasil, mormente porque se trata de lei editada há mais de 20 anos.

126. O Memorando (*legal opinion*) encaminhado pela ABPI traz considerações bastante pertinentes neste sentido e podem contribuir para o aprimoramento da legislação nacional. Não é o caso de simplesmente aderir às propostas da referida Entidade associativa, pois, como visto, não se faz necessária uma alteração da LPI apenas por força do advento da incorporação do Protocolo de Madri à ordem interna, mas é certo que a manifestação da ABPI desperta uma necessária reflexão sobre a conveniência da manutenção de certas regras na legislação nacional. É, de fato, um debate importante que deve ser travado e o INPI deve, por óbvio, participar.

CONCLUSÃO:

127. Ante todo o exposto, conclui-se que o Protocolo de Madri, uma vez incorporado à ordem jurídica brasileira, assume autoridade de lei ordinária e, por ser norma de natureza especial, faz com

que se tornem inaplicáveis determinadas regras previstas na Lei 9279/96 que sejam com ele incompatíveis, com arrimo no art. 2º, §º da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro. Neste contexto, verifica-se que ficaria afastada a incidência da regra prevista no art. 217 da LPI, porquanto incompatível com o novel regime instituído pelo Tratado Internacional, do que resultaria a ineficácia da sanção prevista no art. 142, IV da LPI para os registros concedidos com base no Protocolo de Madri.

128. Noutro giro, em relação à regra prevista no art. 128, § 1º da LPI, ainda que se possa adotar a inteligência esposada acima para superar a antinomia entre as normas, cuida recomendar ao INPI que adote todos os esforços possíveis para viabilizar a exigência de que o depositante do pedido de registro internacional preste declaração que exerce efetivamente a atividade econômica na área correspondente à marca solicitada.

129. Por derradeiro, atento à relevância do tema objeto deste parecer, cuida sugerir, caso V. Exa. esteja de acordo com as razões expostas e, principalmente, com a conclusão, seja conferida ampla divulgação à presente manifestação jurídica, inclusive com a sua publicação na RPI, com o que se espera iniciar uma importante reflexão sobre as consequências que a adesão ao Protocolo de Madri provocará na ordem jurídica nacional.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 10 de maio de 2018.

DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES
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) 52400061642201811 e da chave de acesso 63eede50

Documento assinado eletronicamente por DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 132249115 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): DANIEL JUNQUEIRA DE SOUZA TOSTES. Data e Hora: 12-07-2018 13:52. Número de Série: 10211457126822025906091438997102550912. Emissor: AC OAB G3.



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

DESPACHO DE APROVAÇÃO n. 00127/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU

NUP: 52400.061642/2018-11

INTERESSADOS: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI

ASSUNTOS: REGISTRO DE MARCAS, PATENTES OU INVENÇÕES

1. Estou de acordo com o Parecer nº 03/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, de lavra do Procurador Federal Daniel Junqueira de Souza Tostes, Coordenador-Geral Jurídico de Propriedade Industrial.
2. A consulta submetida à Procuradoria versa sobre a convivência dos arts. 128, §1º e 217 da Lei nº 9.279, de 1996, com os arts. 3º (1) (2) (3) e 5º (1) do Protocolo de Madri. A Procuradoria reconhece que a incorporação do acordo internacional ao ordenamento jurídico nacional consubstanciará um conflito aparente de normas, o que não constitui um óbice à aprovação legislativa do Protocolo de Madri.
3. A problemática instaurada envolvendo o art. 128, §1º, da Lei nº 9.279, de 1996, já foi resolvida, ao que parece, posto que o formulário referente à designação compreenderá um campo no qual o depositante afirma sob as penas da lei nacional que exerce efetiva e lícitamente atividade correspondente ao do pedido. Resta, portanto, tecer algumas considerações sobre o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996.
4. O art. 3º do Protocolo de Madrid estabelece o conteúdo do pedido de registro internacional. O dispositivo não possui previsão correspondente ao que estabelece o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 3º (1) do Protocolo remete aos requisitos dispostos no Regulamento de Execução, que tampouco possui regra com conteúdo similar ao art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996. A representação do depositante do registro internacional, ou do titular, perante o sistema de Madri está disciplinada na regra 3 do Regulamento de Execução.
5. O art. 5º do Protocolo de Madrid impede que o Escritório Nacional estabeleça novas exigências aos depositantes, podendo, no entanto, adotar o mecanismo denominado de “recusa” (*refusal*). Tal procedimento materializa-se mediante a publicação de uma recusa ao pedido, com espeque na Convenção da União de Paris.
6. Considerando o art. 2º (3) da Convenção da União de Paris, em tese, seria possível ao INPI formular uma recusa aos pedidos de registro internacional que não observassem o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996. O art. 2º (3) da Convenção da União de Paris ressalva expressamente as disposições das legislações nacionais sobre processos administrativos e judiciais, bem como designação de procurador.
7. O fato é que se o INPI aplicar o instituto da recusa para todos os pedidos de registro internacional com o escopo de adequá-los ao que dispõe o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, haverá a frustração do Protocolo de Madri. A *mens legis* do art. 5º do Protocolo indica a sua aplicação de forma excepcional, isto é, não se pode aplicá-lo de forma sistemática para contornar a impossibilidade de se estabelecer novos requisitos formais ao registro internacional além daqueles já dispostos no sistema de Madri.
8. Quando se aplica uma norma dissociada de seu escopo, viola-se o princípio da finalidade, que rege a Administração Pública. Por isso, não se cogita aplicar o art. 5º do Protocolo de modo indiscriminado a todos os pedidos de registro internacional, por inobservância ao art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996.

Constitui ofensa ao princípio da finalidade na expedição do ato administrativo [...] (ii) produção de ato que atende referencial teleológico diverso daquele estipulado pela lei aplicada, mesmo que se trate de outro fim público. Em ambas as situações, haverá traição objetiva do ato quanto ao seu escopo legal. O suficiente para invalidá-lo. [...]"

OLIVEIRA, José Roberto Pimenta. O regime jurídico-administrativo e os princípios da finalidade e da razoabilidade. *Revista da Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte - RPGMBH*, Belo Horizonte, ano 3, n. 6, jul./dez. 2010. Disponível em: <<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=70741>>. Acesso em: 10 jul. 2018.

9. Não existe uma norma nos seguintes termos: “o Escritório Nacional não pode exigir do

depositante do pedido de registro internacional a constituição de procurador no País para atuar no feito". Ainda assim, o Escritório Nacional não poderá estabelecer a constituição de procurador no País como um requisito ao processamento do registro internacional.

10. O problema em tela está longe de configurar uma novidade na matéria. Há aproximadamente vinte anos, discute-se no Brasil a dificuldade de se incorporar o Protocolo de Madri, em razão do art. 217, entre outros, da Lei nº 9.279, de 1996.

11. Em parecer publicado no ano de 2004, o Dr. Graça Aranha reconheceu que o Protocolo de Madri impede a aplicação do art. 217 ao depositante do registro internacional, permanecendo a norma válida aos demais depositantes, isto é, que não utilizam o procedimento instituído no acordo internacional em estudo, *in verbis*:

"Por sua própria natureza de criar uma via alternativa ao Sistema tradicional que seja a um só tempo simples, menos onerosa, desburocratizada e mais efetiva, **o Protocolo prescinde da constituição de um representante ou procurador local para se depositar uma marca.**

De resto, a constituição de um representante ou procurador local segue sendo necessária para todo o processamento que não seja estritamente o de depósito de uma marca pela via do Protocolo de Madri, se assim dispuser a determinação legal da parte contratante, o que acontece ser o caso particular do Brasil, que no art. 217 da Lei nº 9.279/96 dispõe: [...]

Donde continuar a ser necessária a constituição de procurador local para responder pelo acompanhamento de um processo administrativo junto ao INPI, ou para responder à ação perante os tribunais brasileiros, inexistindo no Protocolo de Madri qualquer dispositivo que contenha o contrário."

GRAÇA ARANHA, José. *Protocolo de Madri: registro internacional de marcas*. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 25.

12. Em parecer publicado no ano de 2002, o Ministro Célio Borja já havia também apontado o conflito entre o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, e as normas compreendidas no sistema de Madri.

"O mandatário não é obrigado a ter domicílio no território do Estado que aceita o pedido de extensão da proteção da marca, mas no território de uma parte contratante, ou seja, de qualquer parte contratante. Assim, por exemplo, o titular da marca do registro internacional, domiciliado em país asiático, poderia ter como procurador no Brasil escritório de advogados sediado nos Estados Unidos.

Esse mandatário é único (Reg., regra 3, c: "o depositante ou o titular apenas pode possuir um mandatário"), autorizado, portanto, a representar o mandante perante todos e quaisquer Estados que hajam concedido extensão do registro internacional ao seu território.

[...]

Pondere-se, enfim, que, na hipótese da adesão do Brasil ao Protocolo de Madrid, o Regulamento, por ser ato administrativo de mera execução, não se incorporaria ao direito interno brasileiro e, portanto, não derrogaria o artigo 217 da Lei da Propriedade Industrial, que permaneceria, em qualquer hipótese, válido e eficaz. Até mesmo porque o artigo 9bis, *ii*, do Protocolo, é com ele compatível.

BORJA, Célio. Parecer Protocolo de Madrid, Revista da ABPI: Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro, nº 59, jul/agos, 2002, Separata, p.09.

13. O art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, foi um dos óbices suscitados pela Associação Brasileira de Propriedade Industrial (ABPI) à adesão do País ao Protocolo de Madri, no ano de 2002, conforme se percebe na Resolução nº 23.

"2. A par destas inconstitucionalidades, o Protocolo de Madri afeta os usuários residentes no Brasil, pois:

a) dificulta, em ações marcárias movidas no Brasil, a citação dos réus não residentes no País, que passa a se dar por meio de carta rogatória encaminhada por canais diplomáticos, de moroso cumprimento, e não mais através da citação na pessoa de procurador constituído e domiciliado no Brasil (cf. permitem o art. 217 da Lei 9.279/96 e o art. 2.3 da Convenção de Paris.) Pelos arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro internacional se dá exclusivamente entre o INPI do país membro e a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual, sem que o depositante precise manter um representante local para o qual pretende a proteção."

Resolução nº 23, de 8 de abril de 2002, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI). Disponível em: <<http://www.abpi.org.br>>. Acesso em 12.07.2018.

14. Igual crítica ao Protocolo de Madri, fundada no art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, entre outros argumentos, encontra-se no parecer elaborado pela Comissão de Propriedade Industrial e Pirataria (CPIP) da OAB/RJ, no ano de 2008.

15. Verificado o conflito aparente de normas, passa-se ao exame de sua solução. O primeiro mecanismo de solução da antinomia jurídica remete à compreensão do Protocolo de Madri e seus respectivos atos normativos (Regulamento de Execução e Instruções Administrativas) como um sistema

jurídico diverso do previsto na Lei nº 9.279, de 1996. Pelo que se depreende do referido parecer do Dr. Graça Aranha, essa é a compreensão por ele defendida.

16. Nesse sentido, é desnecessário alterar a Lei nº 9.279, de 1996, para a tramitação regular do pedido de registro internacional no Brasil, bastando a incorporação do Protocolo de Madri no ordenamento jurídico pátrio. Ao se compreender a matéria de tal modo, a concessão do registro no Brasil, que ingressou mediante o sistema de Madri, estaria imune ao art. 142, IV, da Lei nº 9.279, de 1996.

17. A convivência de dois sistemas jurídicos diferentes de registro marcário foi adotada no Japão, de acordo com o parágrafo 13 da Nota Técnica da DIRMA de fls. 02/10, de 10 de abril de 2018, posto que o país possui uma norma correspondente ao art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, *ipsis litteris*:

"13. Durante os estudos do Grupo de Trabalho para Adesão ao Protocolo de Madri, foi possível ter contato com outros países signatários do Protocolo e descobrir sobre sua experiência com o acordo internacional. Dentre eles, estão México e Japão, que, assim como o Brasil, exigem que requerentes estrangeiros constituam procuradores em território nacional para requerer marcas perante os escritórios. Porém, ambos os países não requerem a constituição de procurador para usuários do Protocolo de Madri. Ao ser perguntado sobre a necessidade de alteração legislativa para que isso fosse possível, o escritório japonês respondeu que não houve alteração legislativa, pois os requisitos aplicados a requerentes que pleiteiam perante o JPO não se aplicam àqueles que pleiteiam perante a OMPI. [...] Portanto, verificou-se que há países que interpretam as Designações Recebidas como uma simples Extensão Territorial do Registro Internacional, que possuem os mesmos direitos que os pedidos de registro depositados diretamente nos escritórios, porém com requisitos formais distintos."

18. A convivência de dois sistemas de registro marcário foi sustentada no parecer ora aprovado, notadamente nos parágrafos 40 a 69. É obrigatória a alteração da Lei nº 9.279, de 1996, para que haja convivência dos sistemas de registro nacional e internacional? Não. Nessa linha de raciocínio, a Lei nº 9.279, de 1996, passaria a aplicar-se de forma subsidiária no processo de registro internacional no Brasil, diferentemente do registro nacional. De acordo com o documento da OMPI intitulado "kit de acesso", eventual conflito entre a lei nacional e o Protocolo e seu respectivo Regulamento, estas prevalecem, *in verbis*:

In the event of conflict between the provisions of the [Law] and those of the Madrid Protocol, the provisions of the Madrid Protocol and the Common Regulations **shall prevail**.
WIPO. Accession Kit: The Madrid System for the International Registration of Marks.
Disponível em: <<http://www.wipo.int/madrid/en/future-members/accession-guide/resources.html>> Acesso em: 13.07.2018.

19. A incorporação do Protocolo de Madri ao ordenamento jurídico interno pressupõe uma decisão de aplicar a Lei nº 9.279, de 1996, de forma subsidiária, isto é, naquilo que esta não conflita com o registro internacional. Eventual insistência de se aplicar o art. 142, IV e 217, da Lei nº 9.279, de 1996, ao registro internacional configurará provavelmente violação ao princípio do *pacta sunt servanda*.

20. À luz do Enunciado nº 19 de Boas Práticas Consultivas, o parecer, particularmente nos parágrafos 123 a 126, apresentou também outro mecanismo para solução da antinomia jurídica, a saber, alteração legislativa para fins de harmonização dos requisitos nacionais de registro àqueles previstos no sistema de Madri.

BPC nº 19: Se a consulta possibilitar mais de uma solução jurídica igualmente plausível e sustentável, convém que a manifestação consultiva leve ao conhecimento do consulente também o entendimento jurídico alternativo e sua respectiva fundamentação.

21. A alteração legislativa evitaria as alegações de tratamento discriminatório entre o nacional e o estrangeiro, além de possuir outras vantagens, tais como eliminar controvérsias judiciais sobre se determinado dispositivo da Lei nº 9.279, de 1996, aplica-se ou não ao registro internacional.

22. É possível sustentar o argumento de que o registro internacional de marca não está sujeito aos arts. 142, IV, e 217 da Lei nº 9.279, de 1996, tal como defendido por esta Procuradoria no parecer ora aprovado. Na realidade dos fatos, todavia, o registro internacional correrá o risco perene de tornar-se nulo, por determinação judicial, com fulcro no art. 142, IV, da Lei nº 9.279, de 1996, se ele não observar o art. 217. O único modo de conferir segurança jurídica suficiente para que isso não ocorra é por meio de uma alteração legislativa.

23. Imagina-se a seguinte situação: o INPI concede a marca X, que ingressou como um pedido de registro internacional. Como não houve oposição, e tampouco recusa (*refusal*), o depositante estrangeiro não precisou praticar qualquer ato perante o INPI e, logo, não precisou constituir procurador no Brasil.

24. Após a concessão do registro X, um terceiro interpõe uma ação de nulidade. Como o titular

do registro não possui procurador no Brasil, o autor da ação de nulidade inscreverá na exordial a residência do pretense réu como localizada no exterior, posto que é o único endereço disponível. Ainda mais, a exordial invocará a inobservância do art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, e por consequência, pedirá o reconhecimento da nulidade do registro, com fulcro no art. 142, IV.

25. Posto esse problema, pergunta-se se todos os magistrados brasileiros adotarão a compreensão defendida por esta Procuradoria nos parágrafos 40 a 69 do parecer ora aprovado. Provavelmente, haverá decisões judiciais determinando imediata nulidade do registro. Ainda que a decisão judicial possa ser revertida por meio de recursos, mister reconhecer que a controvérsia levará anos no Poder Judiciário instalando-se um ambiente de insegurança jurídica.

26. Não se tem dúvida de que o titular do registro X precisa de um advogado com inscrição na OAB para defendê-lo em Juízo. O fato é que o art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996, determina que essa constituição ocorra independentemente de uma ação judicial. Tal previsão existe para que na ocorrência de uma ação judicial em face de um titular de registro estrangeiro, seja desnecessária a expedição de carta rogatória, procedimento moroso e caro.

27. Argumenta-se que o INPI poderia notificar o titular do registro X para que ele constitua um advogado no Brasil para responder a ação judicial. O INPI pode facilmente realizar tal notificação. A pergunta que se faz é se o Poder Judiciário reconhecerá a notificação realizada pelo INPI como se citação fosse. De acordo com o parecer ora aprovado, particularmente nos parágrafos 70 a 103, uma alteração legislativa é recomendável nessa matéria, na hipótese do Poder Público entender que a notificação realizada pelo INPI é o melhor caminho para resolver o problema em tela.

28. É óbvio que o titular do registro internacional precisa possuir um advogado para responder uma ação judicial, bem como de um procurador para atuar perante o INPI, na hipótese de oposição ou processo administrativo de nulidade. O problema que se instaura é o momento no qual ocorrerá essa constituição, em uma ação judicial.

29. No sistema vigente no Brasil, a constituição do procurador nacional ocorre independentemente de uma ação judicial, sendo dispensável a expedição de carta rogatória. Com a entrada em vigor do Protocolo de Madri, sem qualquer alteração legislativa, o titular do registro internacional precisará constituir procurador após a citação. E como ocorre a citação de um réu domiciliado no exterior? Por meio de carta rogatória, nos termos do art. 37 e 38 do Código de Processo Civil.

30. É possível que o Poder Judiciário não observe o procedimento de cooperação jurídica internacional para citar o titular de um registro internacional residente no exterior, posto que o art. 142, IV da Lei nº 9.279, de 1996, constitui uma via jurídica para decidir o feito. O INPI se dispõe a realizar a notificação para fins de constituição de um advogado para atuar na ação judicial. No entanto, tal notificação administrativa carece de uma consequência legal de extrema relevância ao processo judicial, isto é, a revelia, prevista no art. 344 do Código de Processo Civil. A notificação em tela, a qual o INPI se dispõe a fazer, não corresponde a uma citação judicial, salvo se houver uma alteração legislativa, ou talvez, o reconhecimento judicial, caso a caso.

31. Diante do exposto, a Procuradoria examinou dois mecanismos para solução da antinomia jurídica, cabendo ao Poder Executivo avaliar a conveniência e oportunidade de um e de outro. A Procuradoria restringiu-se ao objeto da consulta, não tendo expandido o exame às demais controvérsias sobre a matéria. A manifestação anterior da Procuradoria (Parecer nº 031/2018/PROCGAB/PFE-INPI/PGF/AGU) tem como objeto o registro internacional tem como objeto a aprovação legislativa do Regulamento de Execução.

32. À DIRMA.

Rio de Janeiro, 13 de julho de 2018.

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe

Atenção, a consulta ao processo eletrônico está disponível em <http://sapiens.agu.gov.br> mediante o fornecimento do Número Único de Protocolo (NUP) 52400061642201811 e da chave de acesso 63eede50

Documento assinado eletronicamente por LORIS BAENA CUNHA NETO, de acordo com os normativos legais aplicáveis. A conferência da autenticidade do documento está disponível com o código 149746485 no endereço eletrônico <http://sapiens.agu.gov.br>. Informações adicionais: Signatário (a): LORIS BAENA CUNHA NETO. Data e Hora: 13-07-2018 12:18. Número de Série: 13909098. Emissor:

