

CARTA CIRCULAR – 10BR/2019

Ref.: Atualizações Normativas Importantes – Propriedade Industrial

Em decorrência da entrada em vigor, no Brasil, nessa data (2/10/2019) do “**PROTOCOLO DE MADRI**”, importantes alterações normativas agregadas à Lei da Propriedade Industrial em vigor (LPI, Lei 9,279/96) estão sendo anunciadas pelo INPI Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Dentre as mais relevantes, cumpre-nos, nesse momento, lhes reportar sobre as seguintes:

(No âmbito do INPI/BR)

- **RESOLUÇÃO INPI No. 244/2019 – dispondo sobre a Divisão de Pedidos e Registros de Marcas**

A um requerente já é permitido postular a divisão de pedido/registro de marca, podendo o pleito ocorrer em duas hipóteses: (a) quando houver sobrestamento do exame em uma das classes do pedido de registro (em um sistema multi-classe), e (b) para fins de transferência de titularidade de pedido/registro. No primeiro cenário, o solicitante poderá requerer ao INPI que seja dado seguimento a análise do seu pedido de registro nas demais classes em ocorrendo o sobrestamento apenas em razão de uma ou parte das classes reivindicadas em um pedido multi-classe. Como consequência um novo pedido de registro de marca relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão sobre a registrabilidade da marca em questão será originado. Em se tratando do segundo cenário, ou seja, a divisão para fins de transferência, os requisitos legais para a anotação de transferência já previstos no artigo 135 da Lei de Propriedade Industrial deverão ser observados. Não é só. A Resolução possibilita também a transferência de titularidade de parte dos produtos/serviços contidos na especificação de uma mesma classe de um pedido ou registro. Isso ensejará um novo pedido de registro ou registro de marca. Importante salientar que a transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins pena de cancelamento ou arquivamento do registro ou pedido de registro original. Detalhe: nos casos de divisão serão mantidas as datas de depósito/prioridade do processo original, bem como seu período de vigência em casos de registros concedidos, em outras palavras, a divisão não gerará prejuízos ao titular/requerente no que tange a sua anterioridade.

Esta resolução só entrará em vigor em 9 de março de 2020.

- **RESOLUÇÃO INPI No. 245/2019 – dispendo sobre o Regime de Co-titularidade de Marcas**

A presente normativa dispõe acerca do regime de co-titularidade de marcas, que foi introduzido de forma a permitir a anotação de mais de uma pessoa física ou jurídica como titular ou requerente em um registro de marca. Ela não se estende às marcas coletivas, porém no que tange as marcas de certificação o regime de co-titularidade será permitido desde que todos os requerentes não tenham interesse comercial e/ou industrial direto no produto/serviço.

Merece destaque outro aspecto advindo dessa normativa - o direito de prioridade unionista só será assegurado quando o novo pedido de registro apresentar o mesmo conjunto de titulares/requerentes do processo originário sob pena de ser necessária a apresentação de um documento de cessão quanto à prioridade. Havendo eventual cessão de direitos a anotação de inclusão ou exclusão de co-titularidades, fica disposto que a anotação somente ocorrerá mediante a apresentação de autorização de todos os co-titulares/requerentes, ressalvadas as hipóteses de determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública. De resto, quanto à análise de disponibilidade da marca pelo INPI, um processo posterior poderá vir a ser obstado em razão de anterioridade na qual figure (m) o (s) mesmo (s) titular (es), caso não haja identidade absoluta entre os conjuntos de requerentes/titulares dos processos em análise.

A Resolução N^o 245 entrará em vigor em 9 de março de 2020.

- **RESOLUÇÃO INPI No. 247/2019 – dispendo sobre os Registros de Marcas Internacionais no âmbito do Protocolo de Madri**

A presente normativa dispõe sobre o tratado que implementa o “Sistema de Madri”, que abrange atualmente 121 (*cento e vinte e um*) países que são responsáveis por mais de 80% (oitenta por cento) do comércio mundial (incluindo Estados Unidos, União Europeia, Canadá e China, por exemplo), e permite que através de um pedido de registro único - baseado em um pedido ou registro nacional - seja requerida a proteção da marca em tantas jurisdições quantas forem do interesse do titular (salientando que a medida em que ele designa os países de seu interesse o custo aumenta). É possível também requerer a extensão da proteção posteriormente e no futuro postular o registro nos países adicionais mantendo-se o mesmo número do registro e validade – 10 anos.

O Sistema de Madri é administrado pela OMPI – *Organização Mundial da Propriedade Intelectual*, uma entidade das Nações Unidas criada em 1967, com sede em Genebra, tendo como missão o desenvolvimento de um sistema internacional de proteção à Propriedade Intelectual balanceado e eficaz, no intuito de fomentar a inovação e a criatividade para benefício de todos os povos. Na prática, o trâmite começa pelo pedido de registro no próprio país de origem do titular da marca. Com base nele e, portanto, buscando proteção para a mesma marca e os mesmos produtos e serviços, o titular tem a faculdade de dar ingresso a um pedido de registro internacional no qual serão

designados os países de seu interesse. Esse pedido é protocolado em inglês ou espanhol no INPI/BR, que é também o órgão competente para processar (*certificar) e decidir os pedidos de registro marcários no Brasil (dentre outras atribuições). Verificados os pressupostos de admissibilidade, o INPI irá certificar o pedido internacional e encaminhá-lo à OMPI, que, por sua vez, procederá à comunicação aos países escolhidos/designados de que determinada empresa/pessoa brasileira está requerendo proteção jurídica para a sua marca para poder identificar determinados produtos e/ou serviços específicos, naquele país – a chamada “certificação”.

Feito esse trâmite, segue-se a uma nova etapa do processamento que será a “nacional/doméstica”, que é a conduzida por cada país individualmente, respeitadas as soberanias/leis de cada uma dessas localidades. Nesse caso, inexistem garantias quanto à concessão como sendo certa. De qualquer modo, com o uso da via do Protocolo de Madri, o usuário poderá, a rigor, requerer, ao mesmo tempo, para diversos países, o registro de sua marca com um único processo, único idioma, e com maior previsibilidade do tempo de resposta, com uma única data de prorrogação – inclusive para as designações subsequentes quando ele desejar acrescentar países ao seu portfólio de registros daquela mesma marca.

Para entender:

Em termos de valores a serem incorridos com taxas, aproximadamente, afora a contratação de honorários advocatícios, caso, naturalmente, o usuário opte por ser representado por um agente/procurador, o cenário que ele encontrará será basicamente esse:

Para um pedido de registro – por classe – sem intercorrências – linear

- Requisito: o usuário deverá deter: um registro de base ou pedido de registro de base no INPI

INPI/BR: R\$ 406

OMPI: CHF: 653 – CHF 953 – (marcas coloridas)

OMPI: CHF 100 – por cada classe adicional

OMPI: CHF 100 – por designação de cada Estado Contratante

INPI/BR: R\$ 745 – taxa de primeiro decênio e expedição de certificado – por classe

Detalhe: Em alguns países exige-se a apresentação de declarações. Nos Estados Unidos a aprovação do registro continua condicionada à comprovação do uso da marca através da demonstração de rótulos; embalagens e/ou afins sem a qual a autoridade oficial local não emitirá/concederá o certificado de registro. Além disso, a classificação de produtos/serviços adotada pelo Protocolo tem sido rechaçada pelos examinadores locais, ou por ser ampla ou genérica, aspecto que deverá merecer especial atenção do usuário no momento da especificação dos seus produtos ou serviços a serem acampados pelo registro sob pena de indeferimento. O Protocolo contempla, ainda, as renovações desses registros.

- **Ocorrências:** No processo internacional, assim como ocorre no procedimento administrativo local, poderão ocorrer as seguintes situações:

exigências/denegação do pedido/entre outros – ações essas que demandarão o dispêndio/custeio de taxas e/ou a contratação de advogados locais – especialmente nos casos envolvendo apresentação de manifestações a oposições; cumprimentos de exigências ou recursos, dentre outros. **Timeline: 18 meses para a concessão**

Importante ficar claro que **a rota convencional** – país por país – depósitos nacionais – com ou sem reivindicação de prioridade unionista (CUP) **permanece como ferramenta disponível aos usuários**, sobretudo aqueles que não intencionam ingressar em muitos países ao mesmo tempo, mas apenas em alguns.

Informamos que a PatCorp se encontra apta a realizar todas as ações constantes das resoluções acima e retro mencionadas. No entanto, e por cautela, ou seja, tendo em vista que a implementação desse novo formato é muito recente, tanto para nós como para o próprio INPI, o que provavelmente exigirá um tempo até que todos nos familiarizemos com a sua complexidade, seguiremos, por ora, nas rotas convencionais, reservando-nos o direito de aguardar o tempo necessário para a completa adaptação do sistema e então lhes anunciarmos a nossa disponibilidade quanto aos atendimentos voltados a rota protocolar – Brasil-Exterior. No mais, no que se refere aos atendimentos envolvendo pleitos de co-titularidade/multi-classes etc. estamos desde já aptos a atendê-los.

- **RESOLUÇÃO INPI No. 248/2019 – dispondo sobre os Registros de Marcas em Sistemas Multi-classes:**

A presente resolução dispõe sobre a possibilidade de se requerer o registro de uma marca em múltiplas classes simultaneamente, ou seja, em um único pedido de registro. Assim, a faculdade de apresentar uma marca no sistema multi-classe consiste em uma facilitação do ato de depósito, e acompanhamento, sendo apresentado apenas um único formulário/protocolo. Não obstante, a análise da registrabilidade será feita separadamente em cada classe, inclusive as taxas de primeiro decênio e expedição de certificados o serão separadamente. No que concerne à decisão de mérito de um pedido de registro de marca poderão agora ser proferidos três diferentes despachos: (i) deferimento; (ii) indeferimento; ou (iii) deferimento parcial sendo que esse último ocorrerá quando uma marca incorrer em proibição legal em parte das classes, ou quando uma marca incorrer em proibição legal em parte das classes, ou quando houver alteração de ofício das especificações de produtos ou serviços.

Mesmo que haja sobrestamento apenas de uma das classes - todo o processo será sobrestado. E nesse cenário o pedido da divisão do pedido de registro para que se possibilite a análise quanto às demais classes tende a ser necessário. A resolução traz ainda um importante destaque para as decisões de deferimento parcial de pedido de registro. Nesses casos o recolhimento das retribuições relativas à concessão nas classes deferidas se dará de acordo com o disposto no art. 162 da LPI, ainda que ocorra restrição ou alteração de ofício em especificações de produtos/serviços, e

independentemente da pendência de eventual recurso sob pena de arquivamento definitivo. No que diz respeito às classes indeferidas, ocorrendo deferimento em grau de recurso, o prazo de pagamento das correspondentes taxas se iniciará à partir da publicação da decisão de deferimento. Nos casos de interposição de recurso contra deferimento parcial o registro somente será concedido após decisão final e comprovação das retribuições correspondentes.

Por fim, a nova resolução altera resoluções anteriores do INPI – as Resoluções INPI No. 88 e INPI No. 89

Esta Resolução também entrará em vigor em 9 de março de 2020.

BREVES COMENTÁRIOS – sobre o “Protocolo de Madri”

Convém salientar que o formato anunciado não nos parece haver sido desenhado para atender – *exclusivamente* - a todos, (*especialmente os brasileiros*) como assim a propaganda insinua, ele tende, isto sim, a atender por primeiro aos interesses de grandes empresas/corporações nacionais que têm no mercado internacional um viés de presença já consolidada. E, ainda, assim tais empresas, especialmente as estrangeiras, por cautelosas que são no quesito proteção de seus ativos intangíveis de PI dificilmente abrirão mão de manterem esse importante acervo a salvo – apenas pela via do Protocolo de Madri, sendo certo que já cuidam de mantê-los nacionalmente, dentro dos regimes convencionais – ainda que possam se valer, eventualmente, e em paralelo, da via “protocolo” para a proteção desses direitos.

E isso não é por acaso. Conforme a própria Resolução INPI No. **247/2019** propõe, o proprietário de um registro internacional deverá ficar atento – durante o quinquênio “**pós concessão**” – ao seu registro/pedido de base na medida em que **sofrendo ele eventual revés (por ato administrativo ou por decisão judicial) automaticamente os registros feitos nos países por ele então designados serão afetados**, ou seja, **serão cancelados**, ou, na pior das hipóteses, poderão vir a ser objeto de novos registros nacionais, evidentemente, em caráter opcional, mas obrigando-o a efetuar novos recolhimentos em termos de taxas de *handling fee*/inscrição, etc – aspecto que seguramente redundará no encarecimento da opção protocolar.

Além disso, para os brasileiros nativos, cujo idioma (Língua Pátria) é o Português, o processamento propriamente dito de um pedido pela via protocolo requererá: conhecimento de dois diferentes idiomas – o Inglês **e/ou** Castelhana, conhecimento mínimo de técnicas de buscas e suas respectivas análises; conhecimento de técnicas sobre uso de ferramentas de monitoramento; conhecimento – ainda que parcial das legislações dos países contratantes/designados; conhecimento da classificação e dos perigos de fazerem ou apresentarem uma classificação de seus produtos/serviços de forma equivocada– ou seja, de modo a limitar e/ou extrapolar direitos, ressaltando que em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, a classificação adotada no Protocolo não é totalmente aceita pelos examinadores locais, enfim, imaginar que o registro da marca poderá vir a ser feito através de um simples click não parece ser de todo correto.

Além disso, e o mais ou tão grave que isso, o fato de as decisões de concessão aos usuários internacionais poderem vir a ser proferidas por decurso de prazo, em outras palavras, **caso o INPI não se pronuncie acerca de seu exame num prazo igual ou inferior a 18 meses – contados de sua inscrição - o registro será automaticamente tido como válido, no Brasil.** Supondo que a concessão viole direitos de terceiros – a única via possível será a judicial tendente à resolução desses conflitos de interesse. O mais curioso – e *também lamentável* - é que já existem operadores de direito apostando num aumento substancial de ações judiciais, ou seja, as disputas junto ao Poder Judiciário tendem a ser uma questão de tempo – o que fatalmente haverá de impactar no quesito “custos” – quer para o terceiro que já estaria se utilizando da marca (terceiro de boa-fé, “ex vi” do art. 129, parágrafo primeiro da LPI), quer para o titular de um registro de marca similar e/ou para o próprio solicitante do pedido de registro.

Importante avanço – havemos de conhecer - foi a disposição do artigo 16, *caput* da Resolução INPI No. 247, ao dispor sobre a necessidade de o titular da inscrição internacional domiciliado no Exterior constituir procurador devidamente qualificado e domiciliado no País – sempre quando vier de praticar atos no INPI. No entanto, àqueles titulares que não houverem praticado atos no INPI durante o trâmite de seus processos, mas tenham logrado registro no Brasil, a esses – lamentavelmente - não lhes será exigida a outorga de poderes para serem representados quando ocorrerem ações judiciais – **omissão essa que a nosso juízo fere violentamente as disposições do artigo 217, da LPI, cuja norma obriga a outorga de procuração aos estrangeiros – a exemplo do que obriga aos nacionais**, pressupondo uma relação e tratamento desiguais. Supondo que sejam alvos de ações judiciais, não tendo procuradores locais, essas empresas deverão ser citadas por “carta-rogação”, o que trará enormes prejuízos aos interessados e ao próprio sistema em última análise. **O cumprimento da norma do art. 217 da LPI seria necessária até para evitar que os registros estrangeiros venham a sofrer a sanção de extinção prevista no art. 142 da Lei 9,279/96.**

Essa distorção há de ser corrigida sob pena de vir a configurar aviltamento dos princípios constitucionais vigentes – além de reforçar a terrível cultura já enraizada no nosso país – de que aqui a tudo se dá jeito – ainda que esse “jeito” seja passar por cima de uma lei. Vale a pena a reflexão – sobretudo a uma sociedade que já vem despertando – ainda que a passos lentos - para o esvaziamento da cultura da ação judicial como meio de resolução de seus conflitos.

Atenciosamente.

/Carlos Ernesto Borghi Fernandes/CEO

OAB/SP 80.905