

**EM 29 DE JUNHO DE 2018, O COMITÊ EXECUTIVO E CONSELHO DIRETOR DA ABPI,
APROVARAM A PRESENTE RESOLUÇÃO.**

RESOLUÇÃO DA ABPI Nº 91

Assunto: Adesão ao Protocolo de Madri

A presente Resolução tem por finalidade oficializar a posição da ABPI em relação a adesão, do Brasil, ao Protocolo de Madri, objeto do Projeto de Decreto Legislativo 860/2017, ainda em discussão no Congresso Nacional.

A ABPI tem posição firme no sentido de que é favorável a adesão pelo Brasil ao Protocolo de Madri, desde que observados e contornados os pontos objeto do documento anexo.

A ABPI permanece à disposição para discutir e enfrentar estas questões com o objetivo de ajustar a legislação e respectivas regras para tornar viável a adesão do Brasil ao sistema do Protocolo de Madri.



Luiz Edgard Montauray Pimenta
Presidente
ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Intelectual

Anexo

Memorando sobre o Projeto de Decreto Legislativo 860/2017

Considerando que foi enviada ao Congresso Nacional a Mensagem 201/2017 submetendo à consideração os textos do protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri, são pertinentes as seguintes considerações:

1. Tratamento discriminatório: Prazos para exame de pedidos de registro de marca internacionais

De acordo com o Protocolo, o prazo para exame de pedidos de registro é de 12 meses, existindo a possibilidade de extensão desse prazo para 18 meses.

Ao fim de tal prazo, mesmo que o exame não tenha sido concluído, os registros via Protocolo serão concedidos automaticamente. Enquanto isso, os pedidos de registro de empresas brasileiras ficarão aguardando o exame pelo INPI, em claro prejuízo aos seus interesses. Em vista da demora do INPI no exame de pedidos dos nacionais, existe enorme risco de assimetria entre nacionais e estrangeiros via Protocolo.

Tal situação faria surgir uma discriminação, pois o INPI terá que dar preferência aos pedidos depositados via Protocolo, em função do prazo a ser cumprido. Como o empresário nacional não pode usar o Protocolo para depositar a marca no Brasil, a única maneira de evitar tratamento discriminatório seria uma alteração da LPI para prever prazo para o exame dos pedidos de registro depositados diretamente no Brasil, com as mesmas consequências legais.

Segundo suas próprias estatísticas oficiais, o INPI tem levado pelo menos 24 meses para analisar pedidos de registro sem oposição e 45 meses para examinar pedidos que tenham sofrido oposição.

Há atrasos ainda maiores, como por exemplo a emissão / correção de certificados de registro que em alguns casos chega a quase 10 anos.

Considerando que a LPI não fixa prazos máximos para o exame de pedidos de registro de marcas, inevitável concluir que os nacionais serão prejudicados, salvo alteração na legislação em vigor.

2. Citação de titulares domiciliados no exterior:

Atualmente, a Lei 9279/96 – Lei de Propriedade Industrial – exige em seu artigo 217 que pessoas domiciliadas no exterior constituam e mantenham procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-las administrativa e judicialmente, inclusive para receber citação.

Essa exigência é uma proteção às pessoas físicas, sociedades domiciliadas no Brasil, incluindo micro e pequenos empresários, e ao próprio Estado Brasileiro, caso queiram impugnar judicialmente direitos obtidos por pessoas domiciliadas no exterior na medida em que evita os custos e a demora de procedimentos de citação via carta rogatória.

Essa norma é compatível, inclusive, com demais hipóteses de obtenção de direitos no Brasil por pessoas domiciliadas no exterior, como no caso de acionistas e sócios estrangeiros de pessoas jurídicas no Brasil (Artigo 119, da Lei 6404/76), membros de conselhos de administração residentes no exterior (Artigo 146, parágrafo 2. da Lei 6404/76), proprietários de imóveis, embarcações, aeronaves e contas correntes bancárias (Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira 1634 /2016 – Artigo 4, XV e artigo 7).

Ressalte-se que a Receita Federal dispensa a inscrição de titulares estrangeiros de registros de marcas no CNPJ justamente em vista da necessidade de esses terem procurador estabelecido no país na forma do artigo 217 da LPI.

Entendemos, portanto, que a aprovação do Protocolo, que dispensará tal exigência, além de não atender nesse ponto os interesses dos nacionais, demandaria uma alteração da Lei 9279 / 96 em seus artigos 142, IV, 216 e 217.

3. Declaração de atividade:

A LPI em seu artigo 128, parágrafo 1º, exige que o titular de marca exerça efetiva e licitamente atividade relacionada aos produtos e serviços assinalados pelo pedido de registro para evitar monopólio de mercado e pirataria de marcas.

Como o Protocolo não faz tal exigência, os nacionais estarão em desvantagem, pois terão que cumprir exigências maiores do que aquelas impostas aos estrangeiros que usarem o Protocolo de Madri.

Para corrigir essa desigualdade, seria necessário:

- (1) A OMPI criar e disponibilizar um formulário próprio exigindo que tal declaração seja feita pelos depositantes estrangeiros que designarem o Brasil da mesma forma como disponibiliza atualmente um formulário para declaração de uso ou intenção de uso para depositantes que designem os Estados Unidos da América e demais países que fazem tal exigência; OU,
- (2) Alterar a LPI excluindo tal exigência para os depositantes nacionais.

4. Cotitularidade das marcas:

Atualmente a LPI não prevê a possibilidade de uma marca pertencer a mais de um titular. A copropriedade não é, portanto, aceita pelo INPI. Cada pedido ou registro deve ser vinculado a um único titular na forma do item 5.5.9 da Resolução INPI/PR no. 142/2014.

Como a cotitularidade é prevista pelo Protocolo, entendemos necessária uma alteração na LPI para que esta lei fique em linha com as regras do Protocolo e evitando prejuízos aos nacionais.

5. Idiomas:

O Protocolo de Madri e seu respectivo Regulamento dispõem que o inglês, o francês e o espanhol são as únicas línguas empregadas nos formulários, certificados de registro, publicações e todo o procedimento administrativo do pedido de registro internacional.

Tal limitação viola o artigo 13 da Constituição Federal, segundo o qual o português é a língua oficial do Brasil devendo ser empregada em todos os documentos oficiais que tenham vigência em nosso país.

Nem mesmo a contratação de tradutores ajudaria os nacionais que deverão preencher os formulários oficiais da OMPI redigidos em língua estrangeira.

Além disso, eventual contratação desses servidores onerará ainda mais os cofres públicos.

Na ausência de negociação quanto à adoção de formulários e documentos oficiais em português, os nacionais serão mais uma vez prejudicados.

6. Avaliação da Potencial perda de receita para o INPI:

O Protocolo transfere do INPI para a OMPI diversas atribuições, bem como as receitas correspondentes.

Para não haver perda de receita para o INPI deve haver uma determinação, no decreto de aprovação, que o INPI deverá cobrar nos processos internacionais (que chegarem via Protocolo) todas as taxas oficiais em condições e valores idênticos aos que são exigidos nos processos nacionais.

É evidente que os pedidos de registro e registros nacionais não podem ser utilizados para subsidiar os processos que chegarem ao Brasil pela via do Protocolo de Madri, e, portanto, caso estes últimos possam recolher ao INPI taxas inferiores que os processos nacionais, deverá, então, ser reduzido o valor das taxas oficiais também para os processos nacionais, o que acarretará uma queda ainda mais acentuada de receitas para o INPI, a qual deve ser previamente avaliada, pois poderá exigir para a autarquia o aporte de recursos orçamentários da União Federal, ou então uma prévia reestruturação da tabela de taxas oficiais do INPI, com aumentos substanciais daquelas tarefas que possam ser cobradas de forma isonômica dos nacionais e estrangeiros.

7. Mudança de titular do registro internacional:

Aqui, há dois pontos que merecem atenção:

O primeiro ponto é que, sob pena de tratar os estrangeiros de modo mais favorável que os nacionais, o Brasil deve fazer a ressalva no sentido de que por ocasião da aplicação do artigo 9 do Protocolo (que prevê que a Secretaria Internacional fará a anotação das mudanças de titularidade), dever-se-á observar a regra prevista no artigo 135 da LPI, segundo o qual são automaticamente cancelados os registros e arquivados os pedidos de registro de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, que porventura não tenham sido cedidos no mesmo ato. Alternativamente, deve-se propor a revogação

completa do referido art. 135 da LPI que deixará, portanto, de ser aplicável tanto a estrangeiros como a brasileiros.

O segundo ponto é novamente a potencial perda de receita do INPI. Ocorre que, salvo melhor juízo, o Protocolo não prevê a remuneração do INPI pela anotação da mudança de titularidade do registro internacional. Há uma taxa cobrada pela OMPI que não é compartilhada com os países-membros do Protocolo. Mas o INPI continuará tendo que realizar o serviço de anotar essa mudança de titularidade, uma vez comunicado pela OMPI que a mesma foi efetuada junto à Secretaria Internacional. Ou seja, haverá um serviço a ser realizado pelo INPI, que atualmente gera recursos significativos para a autarquia, e não será mais remunerado, nem pela OMPI, nem pela empresa interessada na anotação da mudança de titularidade. Logo, para evitar prejuízos aos cofres públicos deverá ser previsto que o INPI poderá exigir uma taxa oficial no Brasil para realizar as mudanças de titularidade e as anotações cabíveis em relação aos registros internacionais em vigor no Brasil.

Conclusão:

As considerações apontadas acima buscam fomentar ainda mais a discussão sobre a elaboração da norma em consonância com as nossas legislações internas, tendo em vista que o texto atual do PDC 860/2017, embora colabore para o aperfeiçoamento da política brasileira de propriedade industrial, sem que sejam também introduzidas as sugestões propostas, poderá estimular o ajuizamento de ações, o que irá sobrecarregar ainda mais o judiciário brasileiro.

Portanto, a solução para as questões assinaladas poderá prevenir uma possível judicialização do tema e defenderia o interesse dos empresários brasileiros.

Brasília, 28 de maio de 2018.

Associação Brasileira da Propriedade Intelectual - ABPI

Sede – Rua da Alfândega, 108, 6º andar, Centro
20070-004 - Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: (21) 2507-6407 – Fax: (21) 2507-6411

Filial – Alameda dos Maracatins, 1217, Cj. 608
Ed. Supéria Moema Corporate, Moema
04089-014 – São Paulo – SP - Brasil
Tel.: (11) 3044-6613