

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.º 860-A, DE 2017
(Da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional)

Mensagem nº 201/2017

Aviso nº 236/2017 - C. Civil

Aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica; tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, pela aprovação (relator: DEP. LUCAS VERGILIO).

DESPACHO:

ÀS COMISSÕES DE:

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS; E
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE CIDADANIA (ART. 54 RICD)

APRECIÇÃO:

Proposição Sujeita à Apreciação do Plenário

PUBLICAÇÃO DO PARECER DA
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

I – RELATÓRIO

O Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, de autoria da egrégia Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, estabelece, no art. 1º, que ficam aprovados os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação de declarações nos incisos I a VIII do *caput* deste artigo.

O inciso I do art. 1º fixa declaração estabelecendo 18 (dezoito) meses como o prazo limite para o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI notificar eventual recusa à proteção marcária, em lugar da regra geral de 12 (doze) meses, nos termos do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri. Já o inciso II deste artigo determina declaração de que, sob certas circunstâncias, o prazo limite para o INPI notificar uma recusa que resulte de oposição pode estender-se para além do período de 18 (dezoito) meses referido, nos termos do art. 5(2)(c) do Protocolo de Madri.

O inciso III do art. 1º estipula declaração estabelecendo que, para cada registro internacional que designar o Brasil, bem como para as renovações desses registros, o Brasil deseja receber uma taxa individual, nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, sendo que essa taxa pode ser maior que a taxa padrão definida pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, desde que não ultrapasse o

valor cobrado dos depósitos, registros ou renovações nacionais. O inciso IV deste artigo concebe notificação indicando que a taxa individual, conforme declaração prevista no art. 8(4) do Protocolo, é constituída por duas partes: a primeira a ser paga no momento da solicitação do pedido internacional ou da designação subsequente do Brasil; e a segunda a ser paga em um momento posterior, em conformidade com a lei brasileira, nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum.

O inciso V do art. 1º introduz declaração indicando que os registros internacionais efetuados sob o Protocolo antes de sua entrada em vigor para o Brasil não poderão ser estendidos ao País, nos termos do art. 14(5) do Protocolo de Madri. O inciso VI deste artigo prevê notificação indicando os idiomas espanhol e inglês como de eleição do Brasil, nos termos da Regra 6(1)(b) do Regulamento Comum.

O inciso VII do art. 1º postula declaração indicando que qualquer recusa provisória que tenha sido notificada à OMPI estará sujeita à revisão pelo INPI, independentemente de a revisão ter sido ou não solicitada pelo titular, sendo que qualquer decisão tomada nessa revisão poderá sujeitar-se a uma futura revisão ou recurso ante o INPI, nos termos da Regra 17(5)(d) do Regulamento Comum. VIII - Declaração definindo que a inscrição de licenças na OMPI não terá efeito no Brasil, considerando que há previsão na legislação nacional sobre a inscrição de licenças de marcas, nos termos da Regra 20bis(6)(b) do Regulamento Comum.

O art. 2º do acordo ainda consigna que ficam sujeitos à aprovação legislativa do Congresso Nacional quaisquer alterações que possam resultar em revisão dos referidos Protocolo e Regulamento, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Por fim, o art. 3º fixa o Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

O Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas adotado em Madri em 27 de junho de 1989 e emendado em 3 de outubro de 2006 apresenta 26 artigos. O Artigo 1 define os membros da União de Madri. O Artigo 2 trata da obtenção da proteção mediante inscrição internacional. O Artigo 3 refere-se ao pedido internacional feito nos termos do Acordo, enquanto os Artigos 3bis e 3ter estabelecem, respectivamente, o efeito territorial e o pedido de "extensão territorial". O Artigo 4 dispõe sobre efeitos da inscrição internacional, ao passo que o Artigo 4bis prevê a substituição de um registro nacional ou regional por uma inscrição internacional.

No Protocolo, o Artigo 5 diz respeito à recusa e invalidação dos efeitos da inscrição internacional com relação a certas partes contratantes. O Artigo 5bis pronuncia-se sobre provas documentais da legitimidade de uso de certos elementos da marca. Já o Artigo 5ter discorre sobre cópias de dados do Cadastro Internacional; buscas de anterioridade; e extratos do Cadastro Internacional. O Artigo 6 determina a duração da validade da inscrição internacional; e dependência e independência da inscrição internacional. O

Artigo 7 trata da prorrogação da inscrição internacional.

Ainda no Protocolo, o Artigo 8 estabelece retribuições relativas ao pedido internacional e à inscrição internacional. O Artigo 9 expõe a anotação de cessão de uma inscrição internacional. O Artigo 9bis assenta regras sobre outras anotações relativas a uma inscrição internacional. O Artigo 9ter dispõe sobre retribuições relativas a outras anotações. O Artigo 9quater refere-se à administração comum a vários Estados contratantes. O Artigo 9quinquies trata da transformação de uma inscrição internacional em pedidos nacionais ou regionais. O Artigo 9sexies explicita a salvaguarda do Acordo de Madri (Estocolmo).

Igualmente, no referido Protocolo, os Artigos 10, 11 e 12 regulam, respectivamente, a Assembleia, a Secretaria Internacional e as finanças da União. O Artigo 13 fixa entendimento sobre emendas a certos artigos do Protocolo. O Artigo 14 revela modalidades segundo as quais se pode ser parte do Protocolo, assim como entrada em vigor. Os Artigos 15 e 16 definem normas, respectivamente, sobre denúncia e sobre assinatura, línguas e funções do depositário.

Já o Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo referente a esse Acordo, com texto em vigor a partir de 1º de abril de 2007, contém nove capítulos nos quais são agrupadas 41 regras. São tratadas disposições gerais (Capítulo 1), pedido internacional (Capítulo 2), inscrições internacionais (Capítulo 3), fatos nas Partes Contratantes que afetam inscrições internacionais (Capítulo 4), designações posteriores e alterações (Capítulo 5), prorrogações (Capítulo 6), gazeta e base de dados (Capítulo 7), retribuições (Capítulo 8) e disposições finais (Capítulo 9).

De acordo com a Exposição de Motivos Interministerial nº 00020/2016 MDIC MRE, o Protocolo de Madri é um tratado de caráter procedimental, que tem por objetivo habilitar pessoas físicas e jurídicas de um membro a solicitar, por intermédio da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, em Genebra, o registro de uma marca, já pedida ou registrada em seu país de origem, na jurisdição de uma ou todas as demais Partes contratantes. O Protocolo conta com 97 membros (113 territórios), que representam mais de 80% do comércio mundial, e constitui instrumento jurídico que oferece via alternativa e centralizada para a proteção de marcas nacionais, com simplificação de procedimentos e significativa redução de custos, a qual pode chegar a mais de 90%, em alguns casos. Adicionalmente, ressalta-se que o Brasil já participa de tratado análogo ao Protocolo de Madri na área de patentes – o "Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes – PCT", de 1970, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 81.742, de 31 de maio de 1978.

A Exposição de Motivos ainda salienta que esse tema é objeto de tratativas no âmbito do Governo Federal há uma década. Desde 2006, o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual – GIPI, instituído pelo Decreto de 21 de agosto de 2001, manifesta-se acerca da conveniência e oportunidade da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri. Em 16 de outubro de 2006, o GIPI decidiu recomendar a adesão do

Brasil ao referido instrumento com algumas condicionantes. Em 2012, foi mantida a recomendação de adesão ao referido protocolo segundo essas condições. O GIPI recomendou a incorporação de oito declarações e notificações que podem ser feitas no momento da adesão ao Protocolo de Madri e seu respectivo Regulamento Comum, ao analisar total de 13 declarações e notificações previstas.

Com respeito à tramitação, observa-se que o Projeto de Decreto Legislativo de Acordos, tratados ou atos internacionais nº 860, de 2017, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, foi apresentado em 30/11/2017, resultando da Mensagem nº 201, de 2017, do Poder Executivo. Em 06/12/2017, foi distribuído às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços – CDEICS e de Constituição e Justiça e de Cidadania – CCJC (Art. 54 RICD), estando sujeito à apreciação do Plenário e ao regime de urgência (Art. 151, I "j", RICD). Em 11/12/2017, foi recebido pela CDEICS e pela CCJC. Em 13/12/2017, foi designado como Relator, na CDEICS, o Deputado Lucas Vergilio (SD-GO). Em 11/04/2018, foi designado como Relator, na CCJC, o Deputado Rocha (PSDB-AC).

Nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, cabe a apreciação da matéria quanto ao mérito, consoante os aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.

É o nosso relatório.

II - VOTO DO RELATOR

O Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, que aprova o Protocolo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e seu respectivo Regulamento Comum, representa importante avanço no registro de marcas no contexto internacional. A internalização desses instrumentos pode trazer benefícios para a proteção da propriedade industrial e o desenvolvimento das capacidades empresariais no País, em conformidade com essas regras internacionais.

A proteção de marcas pode ser associada ao incentivo para a atividade empreendedora e o desenvolvimento das empresas brasileiras, ao simplificar atividades nessa matéria e fomentar a criação de marcas e competências das firmas. Dessa forma, a segurança jurídica vinculada a essa proteção pode ser importante para a competitividade empresarial e o desempenho econômico no País. A internalização do Protocolo e do Regulamento Comum serão importantes para o avanço da regulação brasileira sobre o assunto.

O Projeto de Decreto Legislativo, ao introduzir em seu texto diversos incisos com declarações e notificações para a internalização do Acordo, revela a significativa competência do Congresso para atuar sobre os textos de acordos, tratados e atos internacionais, em conjunto com o Poder Executivo. Entendeu a nossa ilustre Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional que o Projeto de Decreto

Legislativo deveria incorporar oito declarações e notificações recomendadas pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, como descrito na Exposição de Motivos, para atender ao interesse nacional nessa matéria.

Diante do exposto, **votamos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 860, de 2017, de autoria da nobre Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional**, que aprova os textos do Protocolo referente ao Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas, adotado em Madri, em 27 de junho de 1989, e do respectivo Regulamento Comum do Acordo de Madri relativo ao Registro Internacional de Marcas e do Protocolo concernente a esse Acordo, bem como a formulação das declarações e notificações que especifica.

É o nosso voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, em 22 de maio de 2018.

Deputado LUCAS VERGILIO
Relator

III - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, em reunião ordinária realizada hoje, opinou pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 860/2017, nos termos do Parecer do Relator, Deputado Lucas Vergilio.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Daniel Almeida - Presidente, Jorge Côrte Real e Helder Salomão - Vice-Presidentes, Dagoberto Nogueira, Giovani Feltes, Giuseppe Vecci, Keiko Ota, Laercio Oliveira, Rubens Otoni, Vander Loubet, Covatti Filho, Goulart, Joaquim Passarinho, Lucas Vergilio e Sergio Vidigal.

Sala da Comissão, em 7 de novembro de 2018.

Deputado DANIEL ALMEIDA
Presidente