



CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº , DE 2018

(Do Sr. Julio Lopes)

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 para reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.

Art. 2º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 128.....

.....

§ 4º A reivindicação de prioridade ou o depósito efetuado com base em acordo internacional, do qual o Brasil seja signatário, não isentam o pedido da aplicação dos dispositivos constantes desse Título.

§ 5º Na ausência da declaração de atividade no ato do depósito, o INPI deverá formular exigência a ser cumprida no prazo de 60 (sessenta dias) sob pena de arquivamento definitivo.

§ 6º Será admitida a cotitularidade de marcas.

.....

Art. 143-A. Também caducará o registro, caso seu titular não apresente declaração de uso da marca ao INPI, com a indicação dos produtos e serviços da marca, ou justificativa fundamentada de seu desuso, observados os seguintes prazos:

I - Durante o sexto ano de vigência do registro, contado de sua concessão ou prorrogação; e

II – Durante o último ano de vigência do registro.



1º A declaração ou a justificativa referida no caput deve ser instruída com o comprovante de pagamento da respectiva retribuição.

§2º Caso o registro seja prorrogado no prazo previsto no art. 133, § 2º, a declaração de que trata o inciso II deverá ser apresentada em até 60 dias da prática do respectivo ato, mediante pagamento de retribuição específica.

.....

Art. 146-A. Os dispositivos deste Capítulo aplicam-se também aos registros de marca sujeitos a requerimentos de prorrogação no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário.

.....

Art.157.

§ 1º

§ 2º Será assegurada a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo internacional e que devam produzir efeitos no país, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas à titularidade, prova de atividade e descrição de produtos e serviços, com indicação das classes correspondentes.

Art. 158. Protocolizado, o pedido será publicado no Brasil, em língua portuguesa, para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º No caso de o pedido de registro marcário ter sido efetuado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá fazê-lo acompanhar de tradução simples integral da lista de produtos e serviços a serem assinalados pela marca, para utilização na publicação a que se refere o caput deste artigo.

§ 2º Na ausência do documento previsto no § 1º, será proferida exigência na forma do art. 157 desta Lei.

§ 3º Na hipótese de oposição o depositante será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 4º Não se conhecerá oposição, nulidade administrativa ou ação de nulidade, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 desta Lei, se não for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias



após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

.....
Art. 160. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro.

§ 1º Caso o exame não seja concluído no prazo de 18 meses, contados da data da apresentação do pedido de registro perante o INPI, independentemente de prazos de prioridade convencionais de que eventualmente goze o depositante, o pedido de registro será considerado deferido.

§ 2º O prazo de que trata o § 1º será automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, prazo menor.

.....(NR)

Art. 217.

Parágrafo único. No caso do pedido de registro marcário ter sido depositado no exterior, com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário, o requerente deverá submeter ao INPI a procuração prevista no art. 216 desta Lei, até o prazo máximo de 60 (sessenta dias) contados da publicação do referido pedido na forma do art. 158 desta Lei, independentemente de notificação específica, sob pena de seu arquivamento.

.....(NR)”

Art. 3º Fica revogado o art. 135 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A adesão do Brasil ao Tratado de Madri sobre marcas se revela cada vez mais urgente. Viabilizar ao empresário brasileiro a simplificação de procedimentos no registro de sua marca em vários países do mundo constitui um importante fator de redução de burocracia e custo.



No entanto, é fundamental fazer com que a adesão ao Tratado não gere assimetrias indesejadas entre nacionais e estrangeiros com um tratamento favorecido a estes últimos. Garantir o princípio da não discriminação no tratamento entre tais agentes é um objetivo que deve ser buscado incessantemente pelo legislador.

Sendo assim, com o objetivo de preparar o sistema de registro de marcas brasileiro para a iminente adesão ao Tratado de Madri, propomos os ajustes que consideramos chave para que este evento se constitua numa oportunidade para nossos empresários e não mais um elemento de perda de competitividade.

Propomos, portanto, alterações de procedimentos da Lei nº 9.279, de 1996 (Lei de Propriedade Industrial – LPI), conforme os itens a seguir.

O § 1º do art. 128 da LPI traz uma norma tradicional no direito marcário brasileiro, que tem por objetivo impedir a pirataria de marcas. Tal norma determina que possuem legitimidade para requerer registros de marcas apenas as pessoas que efetivamente exerçam a atividade para a qual pleiteiam o registro. Assim, por exemplo, uma empresa fabricante de artigos de vestuário pode pedir registro de marca para assinalar “calças e camisas”, mas não para assinalar “automóveis e motocicletas”.

Essa restrição é consentânea com o direito societário, que coíbe os atos *ultra vires*, i.e. os atos que extrapolem o objeto social da empresa, e, no campo da propriedade industrial, tem o objetivo de evitar que “piratas” procurem se apropriar de marcas de terceiros sem que, na realidade, estejam sequer exercendo a atividade empresarial para a qual a marca legítima está sendo utilizada pelo seu titular original. Pode-se afirmar que constituem marcas meramente especulativas com o intuito de atrapalhar e não promover mais negócios.

A modificação proposta no § 4º do art. 128 visa garantir a extensão dessa saudável regra aos pedidos de registro que ingressarem no Brasil por intermédio do Protocolo de Madri, assegurando a isonomia das empresas estrangeiras com as nacionais, na medida em que estas serão obrigadas a continuar a cumprir o § 1º do art. 128. O novo § 5º do art. 128 possibilita a



apresentação da declaração prevista em prazo ulterior de forma a facilitar o cumprimento do dispositivo para todos os agentes, nacionais e estrangeiros.

A proposta de § 6º no art. 128, por sua vez, também visa a preservar o tratamento isonômico entre empresas nacionais e estrangeiras, dando às primeiras a mesma possibilidade de cotitularidade de marcas que passará a existir para empresas estrangeiras através do Protocolo de Madri.

Pelo Tratado de Madri, é possível que, para cada pedido de registro, corresponda a mais de uma classe de produtos, o chamado “depósito multi-classe”. Já o INPI requer que cada classe de produtos ou serviços seja notificada separadamente uma da outra. Isto gera burocracia e correspondente multiplicação de taxas oficiais cobradas pelo INPI, uma para cada classe de produtos.

Nesse contexto, o Tratado de Madri permitirá redução dos custos relativa a tais taxas para estrangeiros, que poderão usufruir dos depósitos multi-classe, enquanto aos nacionais poderão continuar sendo exigidos depósitos classe a classe e o correspondente custo e burocracia superiores. Assim, urge que mais uma vez se garanta isonomia mínima entre nacionais e estrangeiros.

Para tal acrescentamos o § 2º ao art. 157, assegurando a isonomia de requisitos entre os pedidos de registro de marca apresentados no Brasil e aqueles apresentados no exterior com base em acordo internacional, aplicando-se a todos as mesmas regras relativas à titularidade, prova de atividade e descrição de produtos e serviços, com indicação das classes correspondentes. Ou seja, a redação proposta garante o nivelamento pleno entre nacionais e estrangeiros em relação aos requisitos do pedido, incluindo a questão multi-classe vs uniclasse.

Cabe exigir a publicação, no Brasil, em língua portuguesa, do pedido de registro feito no exterior. Isso porque é evidente que não se pode impor às empresas brasileiras o ônus de acompanhar publicações feitas no exterior, em língua estrangeira. Assim, a fim de que as empresas brasileiras possam conhecer e apresentar oposição a um pedido de registro feito no exterior, pela via do Protocolo de Madri, é essencial que haja uma publicação do mesmo no



Brasil, no órgão oficial de divulgação do INPI, a RPI – revista da Propriedade Industrial. É igualmente essencial que tal publicação seja feita em língua portuguesa e, para tanto, o requerente estrangeiro deverá submeter ao INPI a tradução simples dos produtos e serviços que reivindica, pois sabe-se que o exame de colidência entre marcas é realizado não apenas com a comparação das classes de produtos e serviços, mas também com a comparação da própria lista de produtos e serviços específicos de interesse das partes.

De fato, o direito de propriedade nasce, para o requerente, a partir da concessão do registro, exclusivamente em relação aos produtos e serviços reivindicados. Não é razoável impor ao INPI o custo e a responsabilidade de realizar a tradução, pois o interesse em submeter uma tradução fiel, de acordo com os seus interesses, é do próprio requerente estrangeiro. Modificamos, assim, o art. 158 da LPI para garantir a publicação em português por estrangeiros. Cumpre notar que a tradução simples (e não juramentada) reduz os custos de *compliance* desta regra.

O Protocolo de Madri prevê uma sistemática de aprovação automática dos pedidos de registro, por “decurso de prazo”, caso o exame não seja concluído pelo INPI. Essa sistemática poderá causar enorme desvantagem aos pedidos nacionais, apresentados por empresas brasileiras, dado não existir este decurso de prazo no Brasil.

Assim, colocamos no art. 160, um prazo de 18 meses a partir do qual, caso não concluída a análise do pedido, haverá deferimento automático, tanto para nacionais quanto para estrangeiros. Havendo um prazo ainda menor para estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, o prazo para os nacionais deverá ser igualmente menor. Seria uma “cláusula de não nação mais favorecida” para nacionais.

Ademais, essa modificação traz para o INPI um estímulo a que todos os pedidos de registro de marca, tanto os depositados no Brasil pela via do Protocolo de Madri quanto os nacionais, sejam examinados e decididos no menor espaço de tempo viável para a autarquia federal. É fundamental mudar a lógica de incidência do ônus da burocracia não só no INPI como em todas as



burocracias públicas: descumprido o prazo pela autoridade responsável, está considerado cumprido o requisito imposto ao privado e não o contrário.

No art. 217 introduzimos modificação que visa a obrigar ao estrangeiro detentor de marca manter procurador habilitado no Brasil de forma a reduzir a burocracia relacionada à eventual contestação de direitos de marca no país envolvendo registros concedidos via protocolo de Madri. A obrigatoriedade do titular estrangeiro manter, no Brasil, procurador habilitado a receber citações judiciais é uma norma tradicional no direito brasileiro da propriedade industrial, podendo ser encontrada nos Códigos da Propriedade Industrial de 1946, 1967, 1969, 1971, bem como na atual LPI (art. 217).

A utilidade da regra é evidente: graças a ela, uma empresa brasileira que deseje processar judicialmente um titular estrangeiro de marca ou patente pode, de modo rápido e barato, citar a empresa estrangeira para se defender, por exemplo, em uma ação de nulidade do registro marcário, sem que haja a necessidade da empresa brasileira requerer ao Juiz da causa que este expeça uma carta rogatória de citação, a ser enviada para o país estrangeiro pelas vias diplomáticas brasileiras.

A inexistência dessa obrigação para os titulares de registro obtido pela via do Protocolo de Madri daria a estas empresas estrangeiras, na prática, uma quase imunidade a processos judiciais no Brasil, tendo em vista as notórias dificuldades, elevadíssimos custos, e longas demoras no cumprimento de cartas rogatórias ao exterior. A alteração proposta visa, portanto, deixar claro que essa obrigatoriedade permanecerá existindo também para os titulares estrangeiros de registros de marcas obtidos através do Protocolo de Madri.

O art. 135 da LPI determina que a cessão de uma marca deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

Com a adesão ao Protocolo de Madri os estrangeiros passam a poder fazer esta mesma cessão sem as restrições definidas por este dispositivo. Sua



manutenção, portanto, gera um tratamento diferenciado em favor do estrangeiro em relação ao nacional.

Ademais, a cessão da marca constitui um ato voluntário entre partes que prescinde de se definir, por lei, se deve compreender todos os registros ou pedidos de marcas iguais ou semelhantes do cedente. Se por um acaso houver alguma confusão ao consumidor pela mesma marca ter qualidades ou características distintas por serem geridas por agentes diferentes (cessionário e cedente), este é um problema que certamente será considerado pelo cedente.

Este último não tem qualquer interesse em criar confusões para sua própria marca. Assim, não há necessidade de intervenção da lei em algo no qual o interesse particular é precisamente o mesmo do interesse coletivo. Assim, cabe simplesmente eliminar esta regra, suprimindo o art. 135, o que nivela o tratamento de estrangeiros e nacionais.

Por fim, o direito de exclusividade assegurado pelo registro marcário somente se justifica se a marca for utilizada como instrumento da atividade econômica. Caso contrário, constitui um “capital morto” para a sociedade que mais atrapalha que ajuda.

O acúmulo de marcas registradas sem uso é um fenômeno conhecido em todo mundo, e comumente chamado de “deadwood”. São marcas que, na prática, estão abandonadas, mas o registro das mesmas continua formalmente em vigor, tornando cada vez mais difícil que novos empreendimentos encontrem marcas disponíveis para seu uso.

Com as facilidades introduzidas pelo protocolo de Madri para que as empresas estrangeiras obtenham e mantenham registros marcários no Brasil, é possível que o *deadwood* se amplie.

Assim, é proposto acrescentar o art. 143-A que cria condição para que um registro permaneça em vigor e possa ser prorrogado por novo período de 10 (dez) anos, pela apresentação espontânea de provas de uso ao INPI durante o último ano de sua vigência. Esta última norma, aliás, já existe nos Estados Unidos.



Dessa forma, demonstrada a importância desta proposição, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação da proposta de adaptação do direito marcário brasileiro às regras do Tratado de Madri.

Sala das Sessões, em de de 2018.

Deputado Julio Lopes