

# **COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

## **PROJETO DE LEI Nº 10.920, DE 2018**

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

**Autores:** Deputados JULIO LOPES e PAULO ABI-ACKEL

**Relator:** Deputado EFRAIM FILHO

### **I – RELATÓRIO**

O Projeto de Lei nº 10.920/18, de autoria do nobre ex-Deputado Julio Lopes e do eminente Deputado Paulo Abi-Ackel, altera, mediante seus arts. 2º e 3º, dispositivos da Lei nº 9.279, de 14/05/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, de modo a reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.

Nos termos da modificação do § 4º do **art. 128** da Lei nº 9.279/96 promovida pelo art. 2º da proposição em tela, o depósito efetuado com base em acordo internacional do qual o Brasil seja signatário não servirá para que o pedido do registro de marca seja isento da aplicação dos dispositivos constantes do Título III da Lei. O projeto acrescenta um § 5º ao mesmo artigo, preconizando que, na ausência da declaração de atividade no ato do depósito, o INPI deverá formular exigência a ser cumprida no prazo de

60 dias, sob pena de arquivamento definitivo. Além disso, a proposição introduz um § 6º ao referido artigo, pelo qual se admite a cotitularidade de marcas.

O art. 2º do projeto sob exame acrescenta, ainda, um **art. 143-A** àquela Lei determinando que caducará o registro da marca no caso de seu titular não apresentar declaração de uso da marca ao INPI, com a indicação dos produtos e serviços da marca, ou justificativa fundamentada de seu desuso. A proposição também introduz um **art. 146-A** à Lei nº 9.279/96, preconizando que os dispositivos do Capítulo – presumivelmente, o Capítulo VI – Da Perda dos Direitos, do Título III – Das Marcas, embora o texto não esclareça este ponto – 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. A seguir, o art. 2º do projeto sob apreciação introduz um § 2º ao **art. 157** da mencionada Lei, estipulando que 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.

O art. 2º da proposição altera também o **art. 158** da Lei nº 9.279/96. O *caput* passa a conter a exigência de que o pedido de registro de marca seja publicado no Brasil e em língua portuguesa. Um novo § 1º determina que, 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 do pedido de registro. Por sua vez, um novo § 2º especifica que, na ausência do documento a que se refere o parágrafo anterior, será proferida exigência nos termos do art. 157. Os §§ 1º e 2º atualmente vigentes são renumerados para §§ 3º e 4º.

O art. 2º do projeto em tela acrescenta, ainda, dois parágrafos ao **art. 160** da citada Lei. O § 1º prevê que, caso o exame do pedido do registro de marca 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. Já o § 2º define que este prazo será automaticamente reduzido caso seja concedido a estrangeiros, por meio de acordo ou convenção internacional, prazo menor.

O art. 2º da proposição introduz, ainda, um parágrafo único ao **art. 217** da Lei nº 9.279/96, preconizando que, 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 até o prazo máximo de 60 dias contados da publicação do referido pedido na forma do art. 158, independentemente de notificação específica, sob pena de seu arquivamento.

Por fim, o art. 3º do projeto sob análise revoga o **art. 135** da mencionada Lei, o qual estabelece que a cessão do pedido do registro de marca ou do registro 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.

Em sua justificação, os ilustres Autores ressaltam que a adesão do Brasil ao Tratado de Madri sobre marcas se revela cada vez mais urgente. Em sua opinião, 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. Ponderam, no entanto, que é fundamental fazer com que a adesão ao Tratado não gere assimetrias indesejadas entre nacionais e estrangeiros, com um tratamento favorecido a estes últimos, de modo a garantir a aplicação do princípio da não discriminação entre tais agentes. Assim, identificam como objetivo das alterações de procedimentos da Lei nº 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial (LPI) constantes da proposição sob comento a preparação do sistema de registro de marcas brasileiro para a iminente adesão ao Tratado de Madri.

Inicialmente, apontam que o § 1º do art. 128 da LPI traz uma norma tradicional no direito marcário brasileiro – a determinação de que possuem legitimidade para requerer registros de marcas apenas as pessoas que efetivamente exerçam a atividade para a qual pleiteiam o registro. Em suas palavras, a modificação proposta no **§ 4º do art. 128** visa a garantir a extensão dessa 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. Por sua vez, argumentam que 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. Já a proposta de **§ 6º no art. 128** visa, segundo eles, 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.

De outra parte, os ínclitos Autores ressaltam que, pelo Tratado de Madri, é possível que cada pedido de registro corresponda a mais de uma classe de produtos, constituindo o chamado “depósito multiclasse”. Em suas palavras, entretanto, o INPI requer que cada classe de produtos ou serviços seja notificada separadamente uma da outra, gerando burocracia e correspondente multiplicação de taxas oficiais cobradas pelo INPI, uma para cada classe de produtos. Assim, o acréscimo de um **§ 2º ao art. 157** asseguraria, segundo eles, o nivelamento pleno entre nacionais e estrangeiros em relação aos requisitos do pedido.

Outro ponto objeto de atenção no projeto sob exame diz respeito à exigência de publicação, no Brasil, em língua portuguesa, do pedido de registro feito no exterior. Na opinião dos nobres Autores, 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 em língua portuguesa desse pedido no Brasil. Ponderaram, ainda, que não é razoável impor ao INPI o custo e a responsabilidade de realizar a tradução, pois, em seu ponto de vista, o interesse em submeter uma

tradução fiel é do próprio requerente estrangeiro, o que justificaria a alteração sugerida no **art. 158** da LPI.

Os eminentes Autores chamam a atenção, ainda, para o fato de que o Protocolo de Madri prevê uma sistemática de aprovação automática dos pedidos de registro, por “decurso de prazo”. Em sua opinião, tal sistemática poderá causar enorme desvantagem aos pedidos nacionais, apresentados por empresas brasileiras, dado não existir este decurso de prazo no Brasil. Assim é justificada a inserção, no **art. 160** da LPI, de 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.

Mais adiante, argumenta-se que a introdução de alteração ao **art. 217** da Lei nº 9.279/96, a qual obriga ao estrangeiro detentor de marca manter procurador habilitado no Brasil, visa a reduzir a burocracia relacionada à eventual contestação de direitos de marca no país envolvendo registros concedidos via protocolo de Madri. Lembram os eminentes Autores que a obrigatoriedade de o 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).

Segundo eles, 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 de a 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 seu ver, 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, então, a deixar claro

que essa obrigatoriedade permanecerá existindo também para os titulares estrangeiros de registros de marcas obtidos através do Protocolo de Madri.

Em seguida, os íclitos Autores assinalam que 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. Desta forma, com a adesão ao Protocolo de Madri os estrangeiros passariam a poder fazer esta mesma cessão sem as restrições definidas por este dispositivo, gerando, portanto, um tratamento diferenciado em favor do estrangeiro em relação ao nacional.

Ademais, em seu ponto de vista, 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. Ponderam que, 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, a seu ver, certamente será considerado pelo cedente. Assim, na opinião dos nobres Autores, não há necessidade de intervenção da lei em algo no qual o interesse particular é precisamente o mesmo do interesse coletivo, cabendo, simplesmente, eliminar esta regra, com a supressão do art. 135.

Por fim, os eminentes Autores destacam que o direito de exclusividade assegurado pelo registro marcário somente se justifica se a marca for utilizada como instrumento da atividade econômica. Em suas palavras, o acúmulo de marcas registradas sem uso é um fenômeno conhecido em todo o mundo, conhecido como “deadwood”: marcas que, na prática, estão abandonadas, mas com o respectivo registro ainda formalmente em vigor, tornando cada vez mais difícil que novos empreendimentos encontrem marcas disponíveis para seu uso.

Como, em sua opinião, as facilidades introduzidas pelo protocolo de Madri para que as empresas estrangeiras obtenham e mantenham

registros marcários no Brasil podem levar a uma ampliação do “deadwood”, a introdução do **art. 143-A** à Lei nº 9.279/96 criaria condições, a seu ver, para que um registro permaneça em vigor e possa ser prorrogado por novo período de 10 anos, pela apresentação espontânea de provas de uso ao INPI durante o último ano de sua vigência.

O Projeto de Lei nº 10.920/18 foi distribuído em 07/11/18, pela ordem, às Comissões de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços; e de Constituição e Justiça e de Cidadania, em regime de tramitação ordinária. Encaminhada a proposição ao nosso Colegiado em 08/11/18, foi arquivada ao final da legislatura passada, nos termos do art. 105 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Iniciada a presente legislatura, o nobre co-Autor, Deputado Paulo Abi-Ackel, por meio de seu Requerimento nº 211/19, de 06/02/19, solicitou o desarquivamento da proposição, pleito deferido pelo Presidente da Câmara dos Deputados em 25/03/19. Reiniciada a tramitação do projeto, recebemos, em 11/04/19, a honrosa missão de relatar a matéria. Não se lhe apresentaram emendas até o final do prazo regimental a tanto destinado, em 24/04/19.

Cabe-nos, agora, nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, apreciar a matéria quanto ao mérito, nos aspectos atinentes às atribuições do Colegiado, nos termos do art. 32, VI, do Regimento Interno desta Casa.

É o relatório.

## II – VOTO DO RELATOR

A adesão do Brasil ao Protocolo de Madri (sistema internacional de marcas administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI) viabiliza ao empresário brasileiro a simplificação de procedimentos no registro de sua marca em vários países do mundo, reduzindo burocracia e custo na internacionalização de empresas e

exportação de produtos ou serviços de marcas brasileiras. Da mesma forma, empresas estrangeiras terão mais facilidade ao registrarem sua marca no Brasil via sistema internacional.

Reconhecendo os benefícios do Protocolo de Madri, após aprovação do PDC nº 860/18 na Câmara dos Deputados em abril de 2019, o Senado Federal aprovou o PDL nº 98/19 no dia 22 de maio de 2019 e publicou-o no Diário Oficial da União dia 30 de maio de 2019, formalizando assim o processo de internalização do Protocolo de Madri junto ao Congresso Nacional. O documento de formalização da adesão do Brasil ao Protocolo de Madri foi depositado junto à OMPI em 2 de julho do presente e o respectivo tratado entrará em vigor no Brasil no dia 2 de outubro de 2019.

O presente Projeto de Lei nº 10.920/18 foi elaborado com a intenção de propor adequações da Lei de Propriedade Industrial ao Protocolo de Madri. Em que pese a intenção do autor da proposição em tela de “*reduzir a burocracia e conferir tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros*”, nota-se que as diferenças entre os sistemas brasileiro e internacional de marcas são apenas variações de procedimentos, aplicáveis a qualquer depositante, seja qual for a sua nacionalidade. Não há, assim, qualquer aspecto que pudesse ser considerado benéfico para titulares estrangeiros em detrimento de titulares nacionais. Ademais, algumas destas propostas de alteração legislativa, além de significar um retrocesso no direito marcário, vão na contramão da desburocratização e são, até mesmo, inconsistentes com as obrigações internacionais que serão assumidas pelo governo brasileiro a partir da vigência do Protocolo de Madri.

É fundamental que se esclareça que o Protocolo de Madri é um sistema opcional para facilitar registros internacionais, administrado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI e que pode ser igualmente utilizado por nacionais ou estrangeiros, em iguais condições. O mesmo ocorre com o sistema brasileiro de registro de marcas administrado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, que trata de forma isonômica nacionais e estrangeiros. Ambos os sistemas funcionam em paralelo, e para o que não houver previsão ou proibição no Protocolo de Madri,

poderão ser aplicadas as previsões da LPI aos registros de origem internacional (via Protocolo de Madri) designados ao Brasil. Ou seja, são sistemas paralelos, que coexistem em mais de uma centena de países membros do Sistema de Madri há várias décadas, que podem ser utilizados tanto por nacionais quanto por estrangeiros.

Observa-se, ainda, que existe uma série de acordos bilaterais, regionais, multilaterais e plurilaterais que facilitam ou padronizam processos e procedimentos entre países em determinados temas, criando sistemas internacionais paralelos aos nacionais com o intuito de reduzir custos e tempo nas relações comerciais entre os países nas mais diversas áreas. Estes acordos internacionais dos quais o Brasil é parte e que buscam desburocratizar e criar caminhos alternativos internacionais para beneficiar brasileiros e estrangeiros em seus negócios internacionais, assim como o Protocolo de Madri, são legítimos e baseados no princípio internacional da reciprocidade.

Diante do exposto, com o intuito de conferir uma contribuição legislativa coerente com os compromissos internacionais e consistente com o interesse e o ordenamento jurídico nacionais, proponho texto substitutivo que aborda a única questão associada ao Protocolo de Madri que merece alteração na Lei de Propriedade Industrial. Refiro-me ao disposto no **art. 217** da Lei, que prevê que 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. Aproveito a oportunidade para acrescentar outras propostas de alterações simples que poderão agilizar o exame de patentes, relacionadas aos **arts. 19, 32 e 35**, contribuindo, assim, para o combate ao *backlog* de patentes do INPI.

A ideia de se ter um sistema internacional alternativo de registros de marca é exatamente facilitar os procedimentos básicos, reduzir custo e tempo, de forma padronizada e recíproca, respeitando requisitos básicos do Protocolo de Madri e deixando as demais questões não previstas no Protocolo a critério de cada país membro, conforme seu sistema nacional. Da forma como está a proposta no projeto sob análise, a exigência de manutenção de procurador domiciliado no Brasil no momento inicial do pedido de

registro junto ao INPI é incompatível com o Regulamento e práticas do Protocolo de Madri, pois o Protocolo não autoriza esse tipo de exigência como condição para se efetuar registro internacional de marca no país designado (no caso, o Brasil). Pelos arts. 2.2 e 3.4 do Protocolo de Madri, o procedimento do registro internacional se dá exclusivamente entre o escritório do país membro – no caso do Brasil, o INPI – e a OMPI, sem que o depositante precise manter um representante local no país para o qual pretende a proteção. É possível e será prevista obrigatoriedade pelo INPI que o depositante não domiciliado no Brasil constitua procurador no caso de ser necessária alguma intervenção no processo administrativo junto ao INPI. Há, portanto, uma diferença entre “manter” procurador no Brasil desde o início do processo (previsão atual do art. 217 da LPI para o sistema nacional) e “constituir” procurador no Brasil para o caso concreto de ter de atuar no processo (previsão aplicável aos registros internacionais via Protocolo de Madri). Vale ressaltar que a imensa maioria dos países não exigem o disposto no art. 217 da atual Lei de Propriedade Industrial.

Há grupos de interesse contrários a esta facilidade e desburocratização implementada no sistema internacional de registro de marcas por vários motivos. Por exemplo, em audiência pública sobre o Protocolo de Madri realizada nesta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no dia 7 de agosto de 2018, representante da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), com apoio da Associação Brasileira de Agentes de Propriedade Intelectual (ABAPI), reiterou manifestação pública destas entidades no seguinte sentido:

*“O segundo ajuste que entendemos essencial é manter para o Protocolo a obrigatoriedade de que os titulares estrangeiros mantenham sempre um procurador no Brasil com poderes para receber citações judiciais, tal como já exige o art. 217 da nossa lei de marcas. Os estrangeiros que utilizarem o Protocolo não podem ser excepcionados desta regra, sob pena de as empresas brasileiras virem a ser obrigadas a utilizar a via caríssima e ineficiente da carta rogatória apenas para poder anular o registro marcário de uma empresa estrangeira.”*

O principal motivo, portanto, seria uma preocupação com as empresas estabelecidas no Brasil pelo fato de elas terem de se valer do uso de carta rogatória para poder anular judicialmente uma marca de titular estrangeiro sem procurador constituído no Brasil.

Argumento semelhante foi utilizado na justificação da proposição sob comento:

*"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 de o 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 de a 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. "*

Por entender que, em certa medida, é legítima a preocupação levantada por alguns segmentos da sociedade e dos profissionais especializados em propriedade intelectual, o presente substitutivo propôs uma alternativa razoável que endereça as preocupações levantadas sobre o tempo e o custo de se utilizar cartas rogatórias em processos judiciais e, ao mesmo tempo, é consistente com as previsões e a prática do Protocolo de Madri e

respectivo Regulamento Comum. Consiste na introdução de um parágrafo único ao **art. 217** da Lei nº 9.279/96 com o seguinte teor:

*"Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de vinte dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto nos artigos 78, V; 119, IV; ou 142, IV."*

Esta proposta de texto prevê a obrigação para o depositante domiciliado no exterior de marca registrada no Brasil via Protocolo de Madri de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, apenas em casos excepcionais, quando o titular for notificado oficialmente pelo INPI, via OMPI, a respeito da existência de ação judicial específica relacionada ao registro de sua titularidade no Brasil. O prazo para o cumprimento desta exigência (apresentação da procuração ao INPI) é de 20 dias do recebimento da notificação da OMPI e, no caso de descumprimento, seria prevista a extinção do registro da marca, nos termos do arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, da LPI.

Esta proposta foi feita sem menção expressa e específica ao Protocolo de Madri para poder abarcar futuros acordos internacionais a que o Brasil venha a aderir e que tenham disposições semelhantes às do Protocolo de Madri. Na prática, considerando os acordos dos quais o Brasil é parte até o momento, este dispositivo é aplicável apenas aos registros de marca realizados via Protocolo de Madri.

Obviamente, a presente proposta demandará esforços de implementação e articulação entre o INPI e o Poder Judiciário. Vale esclarecer que foram realizadas consultas informais aos órgãos envolvidos e que a presente proposta foi considerada razoável e viável neste contexto. Dessa forma, é respeitada a proibição do Protocolo de Madri de condicionar o processamento de registro de marcas à constituição de procurador residente

no País, dado que a exigência só será feita em casos excepcionais, concretos e específicos de ações judiciais. Ao mesmo tempo, estas alternativas respeitam o Direito doméstico, que prevê o uso da carta rogatória nas ações judiciais, apenas criando um estímulo via processo administrativo para que o titular do registro objeto da ação constitua procurador para fins de citação judicial no território nacional. Caso o titular não constitua procurador nos termos do parágrafo único proposto do art. 217, estará igualmente sujeito às sanções administrativas previstas pelo art. 142, IV, da LPI. O seguimento da ação judicial se dará após o decurso do prazo para apresentação da procuração ao INPI, podendo determinar: citação do réu conforme identificado na procuração apresentada ao INPI ou citação por uso de carta rogatória no caso de o titular não fornecer procuração. Nota-se que no segundo caso (de ausência de procuração), a ação judicial de nulidade poderá perder objeto, já que o registro de marca será extinto pela aplicação do arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, da LPI.

Importante deixar claro o universo de aplicação do presente dispositivo em discussão: apenas registros de marca depositados no Brasil via Protocolo de Madri, e que sejam de titulares/depositantes estrangeiros não domiciliados no Brasil, e que não tenham constituído procurador nacional para fins de citação judicial no início ou durante o processo administrativo de registro no INPI, e que venham a figurar como réus em ação judicial no Brasil. Ou seja, é um universo significativamente restrito.

Cabe igualmente esclarecer que a citação por carta rogatória vem sendo aprimorada em termos de tempo e custo no Brasil. Segundo informações publicadas no sítio eletrônico do Ministério da Justiça e Segurança Pública, há mecanismos de cooperação internacional que permitem acelerar e simplificar o procedimento de citação por carta rogatória, sem cobrança de taxas e com cumprimento no prazo médio de 8 meses. Ademais, o governo brasileiro aderiu à Convenção de Haia sobre citação judicial, o que poderá reduzir ainda mais custos e tempo na realização do procedimento, a depender dos termos de adesão de cada país membro da Convenção. Entende-se que nem todos os membros do Protocolo de Madri são igualmente membros ou parceiros do Brasil em acordos de cooperação para citação judicial. No

entanto, a simplificação e padronização deste procedimento é uma tendência nacional e internacional. Mesmo nesse cenário, a principal preocupação levantada sobre a dificuldade e custos para as empresas que teriam de se valer de carta rogatória no Brasil foi endereçada no texto substitutivo.

Por fim, importante salientar que a presente proposta foi objeto de estudos e diálogos informais entre órgãos do Poder Judiciário e Executivo, incluindo INPI, Ministério da Economia, Advocacia Geral da União e Ministério da Justiça e Segurança Pública, tendo sido apresentada à ABPI e ABAPI de forma muito preliminar. As associações (ABPI e ABAPI), porém, não deram retorno e nem demonstraram interesse em discutir alternativas.

Tratemos, agora, das demais alterações da Lei nº 9.279/96 que incluo em meu substitutivo.

A **inclusão dos §§ 1º e 2º ao art. 19** visa a permitir alguma flexibilidade aos depositantes de pedidos de patentes no sentido de terem prazo de 60 dias para apresentarem traduções dos documentos apresentados ao INPI e que fazem parte do pedido de patente. Aproximadamente 80% dos pedidos de patentes depositados no INPI são de titulares não-residentes e já possuem um primeiro depósito em outro escritório no exterior desta mesma patente. Portanto, a documentação detalhada original está em outro idioma. Como a data de depósito pode ser muito importante para determinados segmentos ou estratégia de negócios, algumas vezes até optando por depósitos simultâneos em determinados países, a faculdade de se depositar inicialmente alguns documentos altamente especializados em idioma estrangeiro pode ser um diferencial e viabilizar a tradução adequada para o português nos dias subsequentes, dentro do prazo proposto. Esta alteração não afeta os trabalhos do INPI, menos ainda o exame do pedido, que deverá aguardar a publicação dos pedidos após o prazo de sigilo de 18 meses. Vale ressaltar que este mesmo prazo já existe na LPI para marcas e desenhos industriais.

A **alteração da redação do art. 32** tem como objetivo esclarecer que as alterações dos pedidos de patente podem ser

fundamentadas em qualquer documento que faça parte do pedido de patente, constituído pelos documentos listados nos termos do art. 19. Isto porque há entendimentos de alguns examinadores do INPI de que as alterações baseadas em “matéria revelada” só poderiam corresponder ao requerimento e ao quadro reivindicatório, ignorando dados, desenhos, informações e descrições dos demais documentos que também fazem parte do pedido como um todo. Assim, evitam-se questionamentos judiciais e variações de interpretação pelo corpo técnico do INPI e há maior previsibilidade e segurança jurídica para os depositantes e titulares de pedidos que queiram promover alterações no quadro reivindicatório, o que é muito comum e essencial para acompanhar a dinâmica de negócios e o desenvolvimento de um produto ou processo relacionado à patente depositada.

A proposta de **inclusão de parágrafo único ao art. 35** busca dirimir quaisquer questionamentos sobre a possibilidade de os examinadores de patentes considerarem e aproveitarem relatórios de busca e exames preliminares e pareceres sobre a mesma família de patentes exarados por outras Autoridades Internacionais de Busca e Exame de Patentes do âmbito do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, o PCT, do qual o Brasil é membro fundador. Cumpre ressaltar, ainda, que o INPI do Brasil é uma das hoje 20 Autoridades Internacionais de Busca e Exame do sistema PCT. Vale esclarecer que este aproveitamento não suprime o poder de decisão nem as funções do examinador do INPI como tal, mas apenas apoia e facilita o seu trabalho, respeitando as determinações e limitações da legislação brasileira, principalmente aquelas referentes à patenteabilidade dos pedidos no Brasil. Este dispositivo é importante para sedimentar o “Plano de Ataque ao *Backlog*” lançado pelo INPI, o qual, essencialmente, baseia-se no reaproveitamento de relatórios de busca e exames já realizados em outros escritórios parceiros no exterior.

Por fim, cremos ser oportuno introduzir em nossa legislação a alternativa do **pedido provisório de patentes**, consistindo em um pedido de patente com requisitos formais simplificados e com prazo de vigência. Tal instrumento, presente na legislação portuguesa de patentes, é útil para os

requerentes ou os inventores que não tenham condições de cumprir os requisitos formais para apresentação de um pedido de patente definitivo. É apropriado, também, para os inventores que necessitem de provas de conceito e protótipos para melhorarem os seus conhecimentos técnicos sobre suas invenções. Em princípio, o pedido provisório de patentes os ajudaria a ganhar tempo para fazer novos estudos sobre as suas invenções antes de submeter o pedido não provisório e a aperfeiçoá-lo, ou que ainda não tenham conseguido avaliar completamente o potencial de sua invenção.

Apresentado o pedido provisório de patente, deve-se conceder um prazo – que propomos ser de doze meses – para cumprir todos os elementos necessários para efetuar o pedido definitivo de patente, desde que as reivindicações da patente já façam parte do pedido provisório. Durante esse período, preserva-se a proteção da novidade e todos os efeitos legais retroagirão à data do pedido provisório, garantindo-se, deste modo, a segurança dos inventores.

Introduzimos, portanto, uma Seção IV ao Capítulo III da Lei nº 9.279/96, dispondo sobre o pedido provisório de patente, composta pelos arts. 37-A a 37-C constantes do substitutivo.

As demais alterações propostas originariamente no projeto em tela com o objetivo de preparar o sistema de registro de marcas brasileiro para adesão ao Protocolo de Madri foram consideradas totalmente desnecessárias, já que as adequações serão predominantemente operacionais e normativas, regulamentadas pelo próprio INPI, sem necessidade de modificação da LPI, conforme será exposto a seguir.

#### **(i) Propostas de alterações no art. 128**

O texto proposto para os §§ 4º e 5º ampliam a exigência de declaração de efetivo exercício do requerente no mesmo ramo de atividade daquele para cuja marca tiver sido solicitado o registro também para os depósitos feitos via acordo internacional, com a intenção de, simplesmente, replicar no sistema internacional a obrigação do sistema nacional. Já no § 6º, é incluída previsão sobre admissão de cotitularidade de marcas no sistema

nacional, com a lógica de prever para o sistema nacional a possibilidade existente no sistema internacional. Ambas as alterações visam ao suposto tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.

Apesar de não se considerar a existência de tratamento discriminatório, o INPI já está trabalhando para colocar em prática ambas as propostas, sem a necessidade de alteração da LPI. A exigência sobre declaração de atividade para depósitos via Protocolo de Madri será feita, no momento do preenchimento do formulário de depósito internacional da OMPI, de forma similar à que é feita quando do preenchimento do formulário do INPI para o depósito nacional, nos termos do § 1º desse mesmo artigo. Tal adaptação já foi aceita pela OMPI e será promovida diretamente entre INPI e OMPI.

Com relação à cotitularidade, atualmente não há qualquer determinação na LPI que a proíba ou a permita, sendo questão a ser tratada em nível normativo e administrativo do INPI. O Instituto já está desenvolvendo as práticas e processos necessários para aceitar cotitularidade tanto pelo sistema internacional quanto pelo nacional. A aceitação da cotitularidade, objeto de consulta pública pelo INPI, pode ser uma oportunidade de melhoria do sistema nacional. No entanto, assim como a previsão sobre obrigatoriedade de declaração de atividade, não há necessidade e nem conveniência em se incluir dispositivo legal na Lei de Propriedade Industrial tal como proposto no projeto em tela.

#### **(ii) Proposta de art. 143-A**

Esta proposta de texto sobre declaração de uso da marca não está diretamente relacionada à adesão ao Protocolo de Madri, e deve ser mais bem explorada em momento oportuno. Isto demandaria implementação de novos procedimentos para a manutenção de marcas no INPI, além dos esforços atuais de implementação do Protocolo de Madri e das melhorias voluntárias no sistema nacional. Trata-se de mais uma proposta na contramão da desburocratização buscada com a adesão ao sistema do Protocolo, já que se coloca na contramão da prática seguida pela quase totalidade dos países.

Na verdade, seria criada mais uma etapa a ser ultrapassada no processo de manutenção das marcas, para nacionais e para estrangeiros, com mais uma etapa para cobrança de taxas.

**(iii) Proposta de art. 146-A**

Segundo esta proposta, as causas de perda de direitos (extinção e caducidade) previstas no Capítulo IV deverão ser as mesmas entre os registros nacionais e internacionais vigentes no Brasil. Considerando que o Protocolo de Madri, que motivou o projeto de lei sob exame, não interfere nas causas de caducidade e extinção previstas pelo sistema nacional, a não ser em casos específicos, e permite a aplicação complementar destas causas aos registros internacionais, não haveria necessidade de se prever alteração legal neste sentido.

**(iv) Proposta de alteração do art. 157**

O art. 157 refere-se ao cumprimento do art. 155, que, por sua vez, trata de exigências básicas e formais para o processo de registro de marcas no sistema nacional. Novamente, aplicando-se a mesma lógica que o item anterior da proposta de art. 146- A, entende-se que a LPI e o Protocolo de Madri terão a mesma hierarquia no ordenamento jurídico brasileiro, sendo que o Protocolo de Madri será aplicável ao sistema internacional no Brasil e a LPI será aplicável ao sistema nacional de registro e aos registros de origem internacional que passarem a ter vigência no Brasil, em tudo aquilo que não for contrário ao previsto no Protocolo de Madri e seus respectivos Regulamentos.

**(v) Proposta de alteração no art. 158**

Durante os trabalhos preparatórios de adesão ao Protocolo de Madri, em coordenação com os demais órgãos competentes de governo, foi estabelecido que o INPI fará a tradução dos documentos para o português, não sendo necessária a tradução simples por parte do depositante estrangeiro. Este tratamento presume a aplicação do princípio da reciprocidade, que rege as relações internacionais e por meio do qual será garantido o mesmo tratamento aos titulares residentes no Brasil que tiverem interesse em registrar sua marca em qualquer dos membros do Protocolo de Madri: o depósito

poderá ser feito em inglês, francês ou espanhol, independentemente do idioma oficial do país de registro. Esta previsão específica estará no documento de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri e será normatizada pelo INPI, não sendo necessária e nem permitida qualquer previsão legal que exija do titular a tradução para o português dos registros de origem internacional que venham a ser registrados no Brasil via Protocolo de Madri.

**(vi) Proposta de alteração do art. 160**

O prazo de primeiro exame para pedidos nacionais de marcas sem oposição já está abaixo de 18 meses na presente data (média de 8 meses). Assim, ao contrário do que se alega na justificação do projeto em tela, os pedidos processados no sistema nacional não estarão em desvantagem em relação aos pedidos processados via Protocolo de Madri. O prazo atual de exame dos pedidos nacionais revela o compromisso do INPI e do governo em cumprir o menor prazo possível para o sistema nacional e ainda cumprir o que será exigido do sistema internacional. De qualquer maneira, conforme argumentado inicialmente, eventuais diferenças de prazos entre sistemas paralelos e igualmente acessíveis a nacionais e estrangeiros não configuram tratamento discriminatório.

Ademais, a proposição sob apreciação cria obrigação de exame exaustivo da marca em 18 meses e implica deferimento automático no caso de descumprimento do prazo, indo além das consequências previstas no Protocolo de Madri após o decurso do prazo de 18 meses.

**(vii) Proposta de revogação do art. 135**

Quanto à proposta de revogação do art. 135 da LPI, conforme manifestação e entendimento do próprio INPI, a regra seria aplicada tanto aos requerentes que utilizarem a via nacional, quanto aos que usarem os tratados internacionais. De acordo com informações da OMPI, não há qualquer óbice, no Protocolo de Madri, ao cancelamento de registros ou arquivamento de pedidos de marcas iguais ou semelhantes, relacionadas a produtos ou serviços idênticos e afins, que não estiverem previstos na cessão, conforme previsão atual do art. 135 da LPI.

Por todos esses motivos, votamos pela **aprovação do Projeto de Lei nº 10.920, de 2018, na forma do substitutivo de nossa autoria, em anexo.**

É o voto, salvo melhor juízo.

Sala da Comissão, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Deputado EFRAIM FILHO  
Relator

2019-17311

# **COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

## **SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI N° 10.920, DE 2018**

Altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que “Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”.

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, com o objetivo de adequar a legislação nacional aos compromissos diretamente relacionados à adesão do Brasil ao Protocolo de Madri, simplificando os procedimentos e respeitando o tratamento isonômico entre nacionais e estrangeiros.

Art. 2º Os arts. 19, 32, 35 e 217 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

*“Art. 19. ....*

*§ 1º O requerimento do pedido deverá ser apresentado em língua portuguesa.*

*§ 2º Quaisquer outros documentos em língua estrangeira encaminhados conjuntamente ao requerimento serão considerados apenas se acompanhados por tradução simples, apresentada no ato do depósito do pedido ou nos sessenta dias subsequentes. (NR)”*

*“Art. 32. Para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido, considerados todos os documentos previstos no caput do art. 19. (NR)”*

*“Art. 35. ....*

*Parágrafo único. Durante o processo de exame do pedido de patente, independentemente de quaisquer outras autorizações,*

*o INPI poderá levar em consideração buscas e exames preliminares já concluídos de pedidos de patente da mesma família realizado e publicado por Autoridades de Busca e de Exame Preliminar do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes –, observadas as restrições dos arts. 10 e 18 desta Lei. (NR)"*

*"Art. 217. ....*

*Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais de que o Brasil for signatário, a obrigação de que trata o caput não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, o qual notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual -OMPI a fim de que o titular da marca forneça a procuração de que trata o caput no prazo de vinte dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto nos arts. 78, V, 119, IV, ou 142, IV, desta Lei. (NR)"*

Art. 4º A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, passa a vigorar acrescida da Seção IV do Capítulo III, com a seguinte redação:

“  
**CAPÍTULO III**  
**DO PEDIDO DE PATENTE**

---

**Seção IV**

*Do Pedido Provisório de Patente*

*Art. 37-A. O pedido provisório de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:*

*I - requerimento;*

*II – resumo que sintetize o objeto da invenção;*

*III – reivindicações;*

*IV - desenhos, se for o caso; e*

*V - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.*

*Art. 37-B. O pedido provisório de patente poderá ser convertido em pedido de patente, nos termos das Seções I e II deste Capítulo, no prazo de doze meses, contados da data do depósito.*

*§ 1º Efetuada a conversão, a duração da patente, se deferido o correspondente pedido, será contada da data do pedido provisório.*

*§ 2º Decorrido o prazo mencionado no **caput** sem que seja solicitada a conversão, o pedido provisório de patente será considerado definitivamente arquivado.*

*Art. 37-C. Não será deferido o pedido de patente que não apresente correspondência com o respectivo pedido provisório.”*

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2019.

Deputado EFRAIM FILHO  
Relator

2019-17311