

Relatório

Diálogo Técnico – Marcas 2

Grupo Técnico para avaliação do arcabouço normativo de Propriedade Industrial

GRUPO INTERMINISTERIAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

Janeiro de 2023

Coordenação do Diálogo Técnico “Marcas 2”

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)

Instituições Participantes e representantes

Ministério da Economia

Andréa Stelet

Stênio Gonçalves

Miguel Carvalho

Instituto Nacional da Propriedade Industrial

Gustavo Novis

Pedro Alvisi

Renata Pereira

Wladimir Lara

ABAPI – Associação Brasileira dos Agentes de Propriedade Industrial

Andrea Possinhas

Thiago Souza

ABPI – Associação Brasileira da Propriedade Industrial

Filipe Fonteles

José Eduardo Pieri

Amcham Brasil

Kaike Boni de Mathis Silveira

Frank Fischer

FarmaBrasil

Natalia de Carvalho

Ana Cepeda

Amanda Ferrari

João Pedro Bastos

Sumário

INTRODUÇÃO	4
CONTEXTUALIZAÇÃO	4
Problema 1 – Exame Formal	5
Problema 2 – Sistema de Oposição	8
Problema 3 – Modelo de Recolhimento de Retribuição	19
CONCLUSÕES	37

INTRODUÇÃO

Com vistas à avaliação do arcabouço normativo da Propriedade Industrial (PI), o Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual (GIPI) estabeleceu, por meio da Resolução GIPI/ME nº 3, de 25 de fevereiro de 2022 (Diário Oficial da União nº 43, de 04/03/2022, Seção 1, pág 35) Grupo Técnico com a participação de diversos órgãos e entidades do Governo e da Sociedade Civil, sendo que tal Grupo Técnico se reuniu em treze subgrupos de trabalho, para o tratamento de diversos temas específicos concernentes às normas de propriedade industrial vigentes no país.

Este Diálogo Técnico, denominado “Marcas 2”, condensou as discussões a respeito do tema “Processo Administrativo de Marcas”. No decorrer das discussões foram discutidos os seguintes tópicos: “Exame Formal”, “Sistema de Oposição” e “Modelo de Recolhimento de Retribuição”.

Destacamos que, com o avançar das reuniões, a identificação dos pontos sensíveis de cada temática e aprofundamento das discussões, o presente grupo apresenta, ao final, propostas técnicas com sugestões de alteração de procedimentos administrativos que trariam ganhos operacionais e maior transparência, sem necessidade de alteração legislativa.

CONTEXTUALIZAÇÃO

Para o registro de um sinal como marca no Brasil é necessário seguir o sistema de registro estabelecido na Lei da Propriedade Industrial (LPI).

O sistema de propriedade industrial brasileiro adota o denominado “princípio atributivo”, também conhecido comumente como sistema “*first to file*”, ou seja, os direitos de exclusividade de uso de um determinado sinal, para determinados produtos ou serviços, são conferidos pelo registro validamente expedido, nos termos do art. 129 da LPI.

Neste sistema, deve ser observado rito formal de processamento administrativo, estabelecido na LPI, que se inicia com o depósito de pedido de registro de marca. O INPI é órgão responsável por recepcionar esses pedidos, garantir seu processamento e examinar a registrabilidade nos termos da legislação.

Ao longo do processamento administrativo dos pedidos existem etapas definidas na LPI e cujo detalhamento da atuação do INPI se encontra especificado em norma infralegal, a saber, no Manual de Marcas do INPI.

Entre essas etapas de processamento se encontram os temas que restaram definidos para discussão no âmbito deste Diálogo Técnico: (i) exame formal; (ii) sistema de oposição; e (iii) modelo de recolhimento de retribuição.

Problema 1 – Exame Formal

Nos termos da LPI:

CAPÍTULO VIII - DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

I - requerimento;

II - etiquetas, quando for o caso; e

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

Parágrafo único. O requerimento e qualquer documento que o acompanhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e, quando houver documento em língua estrangeira, sua tradução simples deverá ser apresentada no ato do depósito ou dentro dos 60 (sessenta) dias subseqüentes, sob pena de não ser considerado o documento.

Art. 156. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

Art. 157. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente.

Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido.

O exame formal é a etapa em que são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo de pedido de registro de marca. Caso estas condições sejam atendidas, o pedido de registro é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) e segue o trâmite administrativo.

No exame formal é verificado se há discrepâncias entre os dados informados pelo requerente do pedido no que diz respeito à marca e sua apresentação, prioridade, procurador, atividade declarada, bem como demais documentos anexados pelo peticionário.

Conforme ensina o Manual de Marcas do INPI, o principal objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado corretamente na RPI, contribuindo para que o usuário tenha sua marca cadastrada na base de marcas conforme o solicitado e para que terceiros possam obter as informações claras e corretas acerca de todos os processos depositados, para, se assim desejarem, protocolar uma oposição.

Os acertos efetuados na etapa de exame formal, principalmente no que diz respeito ao elemento nominativo e apresentação da marca, contribuem para um banco de dados consistente, que oferece mais confiabilidade às buscas de anterioridade efetuadas no portal do INPI ou efetuadas durante o exame de mérito.

Caso identificada alguma irregularidade no exame formal, a LPI prevê a formulação de exigências ao depositante, que deve atendê-las no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da exigência. Atendidas as

exigências, o pedido é publicado na RPI. Caso respondida, mas não atendidas as exigências, o INPI tenta aproveitar a manifestação e pode formular nova exigência. E, caso não respondida a exigência, o pedido é considerado inexistente.

I - Identificação do problema que se pretende solucionar

Acúmulo de pedidos de registro de marca considerados inexistentes em virtude do não cumprimento de exigências formais.

Necessidade do INPI dispor de servidores com dedicação integral para a realização do exame formal em todos os pedidos de registros de marca depositados.

a. Causas do problema

- Prazo de 05 (cinco) dias para saneamento pelo requerente de inconsistência apontada em exigência formal, sob pena do pedido ser considerado inexistente.
- Lógica de processamento administrativo baseada em processos em papel.
- O desconhecimento pelo usuário menos experiente do processo administrativo e suas particularidades, especialmente em relação ao depósito do pedido de registro de marca.
- Volume de depósito de pedidos de registros de marcas crescente nos últimos anos, alcançando o montante de 386.845 pedidos no ano de 2021¹.

b. Consequências indesejadas

- Pedidos de registro de marca considerados inexistentes em virtude do não cumprimento de exigências formais resultam em custos adicionais ao requerente.
- As alterações decorrentes do avanço tecnológico resultaram em dissonância entre a LPI e o cenário atual em relação ao exame formal.
- Aumento do tempo de processamento administrativo.
- Alocação de mão de obra para a realização do exame formal em cenário de escassez de recursos humanos.

c. Dispositivos legais abrangidos

O Capítulo VIII do Título III da LPI dispõe acerca do depósito em processos de registro de marca perante o INPI. O exame formal é detalhado nos artigos 155 a 157 da LPI.

II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

¹ Boletim mensal de indicadores institucionais do INPI – marcas 1ª instância. Pg. 5. Rio de Janeiro, março de 2022.

- Requerentes de pedidos de registro de marca (e seus procuradores).
- INPI.

III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema

- INPI, por ser o órgão que processa, examina e concede os direitos marcários.

a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial;
- O Capítulo VIII do Título III da LPI dispõe acerca do depósito em processos de registro de marca perante o INPI. O exame formal é detalhado nos artigos 155 a 157 da LPI.

IV. Benchmarking Internacional

a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?

Foi feito benchmarking com os seguintes escritórios: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japão e México.

Os documentos com todas as informações do benchmarking realizado se encontram anexos ao presente relatório.

Destacamos que as informações referentes à União Europeia foram recebidas após as discussões do Diálogo Técnico, contudo, foram incluídas no documento para fins de registro.

b. O que prevê a legislação destes países?

Na pesquisa, verificou-se que, assim como na legislação brasileira, em todos os países analisados há previsão de exame formal prévio ao exame de mérito do pedido de registro de marca.

V. Apresentação técnica da proposta

Após discussão do tema entre os participantes, verificou-se que o principal problema identificado em sede de exame formal se refere particularmente a prazo e pagamento. Tendo isso em consideração e sabendo que a discussão a respeito já ocorre em grupo com temática específica, a saber, o Diálogo Técnico acerca de Outras Disposições da LPI, decidiu-se por não apresentar uma proposta específica para o tema “Exame Formal” pelo Diálogo Técnico de Marcas 2.

NOTA: itens relativos à fundamentação técnica da proposta, e demais, restam prejudicados pela não apresentação técnica de proposta de alteração legislativa para este tema em específico.

VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?

É possível chegar a um consenso na necessidade de ajustes no modelo de exame formal atual. No entanto, não são apresentadas propostas de alteração legislativa pelos membros deste Diálogo Técnico, tendo em vista que, conforme apontado, a temática é pauta no Diálogo Técnico acerca de Outras Disposições da LPI.

Problema 2 – Sistema de Oposição

Superado o exame formal e publicado o pedido de registro de marca na RPI, a sociedade toma conhecimento do pedido depositado e, a partir de então, inicia-se o prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros interessados apresentem oposições.

A LPI dispõe o seguinte sobre o sistema de oposição brasileiro:

CAPÍTULO IX – DO EXAME

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

§ 1º O depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta Lei.

Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.

§ 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

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

A petição de oposição é o instrumento pelo qual terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. Destaca-se que sua apresentação é facultativa e visa subsidiar o exame de registrabilidade realizado pelo INPI.

Após a apresentação de oposição por um terceiro interessado, o titular do pedido de registro de marca é notificado para que possa se manifestar. A manifestação à oposição é o instrumento de defesa do requerente do pedido, também facultativa, por meio do qual são apresentados argumentos contrários às alegações da oposição.

Ressalta-se que essa tramitação ocorre previamente a qualquer manifestação do INPI acerca da registrabilidade do sinal que se busca registrar como marca, caracterizando um sistema de oposição pré-exame pelo órgão competente.

Por esta razão, apresentou-se preliminarmente a possibilidade de alteração do sistema de oposição previsto na LPI. A proposta preliminar propõe alterar o sistema de oposição para pós-exame e pré-registro similar a como é previsto em outros países.

I. Identificação do problema que se pretende solucionar

Demora no primeiro exame como resposta ao usuário do sistema.

a. Causas do problema

- Quantitativo reduzido de examinadores;
- Necessidade de publicação anterior ao exame de mérito para apresentação de oposições;
- Obrigatoriedade de se aguardar o decurso dos prazos de apresentação de oposição e, quando interposta essa, de manifestação à oposição;
- Existência de petições de oposição extensas, não padronizadas e em números elevados;
- Oposições fundamentadas em matéria examinável de ofício pelo INPI.

b. Consequências indesejadas

- Longo tempo de processamento administrativo até o exame do pedido de registro de marca;
- Longo tempo de exame pelo servidor de pedidos de registro de marca com oposição.

c. Dispositivos legais abrangidos

Os Capítulos IX e X do Título III da LPI dispõem sobre o exame e a expedição do certificado de registro em processos de registro de marca perante o INPI. A apresentação de oposição por terceiros pré-exame de ofício é detalhada nos artigos 158 a 161 da LPI.

II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

- Requerentes de pedidos de registro de marca (e seus procuradores);

- INPI;
- Terceiros interessados em se opor a um pedido de registro de marca.

III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema

- INPI, por ser o órgão que examina tecnicamente e concede os direitos marcários.

a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial;
- Os Capítulos IX e X do Título III da LPI dispõem sobre o exame e a expedição do certificado de registro em processos de registro de marca perante o INPI. A apresentação de oposição por terceiros pré-exame de ofício é detalhada nos artigos 158 a 161 da LPI.

IV. Benchmarking Internacional

a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?

Foi analisada a legislação e normativos dos seguintes países quanto ao tema: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos da América, Japão e México.

Os documentos com todas as informações do benchmarking realizado se encontram anexos ao presente relatório.

Destacamos que as informações referentes à União Europeia foram recebidas após as discussões do Diálogo Técnico, contudo, foram incluídas no documento para fins de registro.

b. O que prevê a legislação destes países?

Em relação ao momento de apresentação da oposição, não há preponderância de um modelo entre os países pesquisados. Argentina, Chile e México possuem um sistema de oposição pré-exame, abrindo prazo logo após a publicação inicial do pedido. Austrália, Canadá, EUA possuem um sistema pós-exame e pré-registro, isto é, há um exame de ofício e, posteriormente, publica-se o pedido para oposição de terceiros. Já o Japão possui um sistema pós-registro, ou seja, o pedido é analisado de ofício, caso deferido torna-se registro e da publicação do registro abre-se a possibilidade de impugnação de terceiros.

Vale destacar a relação do tipo de sistema que garante a exclusividade de direito com o sistema de apresentação de oposição. Os países com sistema declarativo (Austrália, Canadá, EUA)

possuem o sistema de oposição pós-exame e pré-registro. Por outro lado, os países com sistema atributivo (Argentina, Chile, Japão e México) possuem o sistema de oposição pré-exame ou, no caso do Japão, pós-registro.

Quanto ao prazo para apresentação de oposição, a pesquisa indica variação entre os países com duas possibilidades, em alguns o prazo é de 30 (trinta) dias e em outros o prazo é de 2 (dois) meses.

No tocante ao que pode ser alegado em sede de oposição, em regra, é possível alegar todos os impedimentos legais previstos na legislação. Contudo, o Japão, em decorrência de seu sistema pós-registro, prevê em sua legislação um rol taxativo de fundamentos que podem ser alegados em oposição.

Em relação à necessidade de apresentação pelo oponente de um resumo obrigatório dos fundamentos da oposição, nota-se que apenas Austrália, EUA e Chile possuem essa obrigatoriedade.

c. É possível saber a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação?

O material consultado se constitui da legislação e manuais de exame (quando disponíveis) dos países referenciados. Os respectivos escritórios de PI não foram inquiridos especificamente sobre experiência prática, vantagens e desvantagens de seus sistemas de oposição.

V. Apresentação técnica da proposta

a. Resumo da proposta

Na etapa de levantamento preliminar, o INPI apresentou proposta de alteração legislativa para modificação do momento de apresentação de oposição de modo que a apresentação de oposição por terceiros interessados ocorresse posteriormente ao exame de ofício pelo INPI, nos moldes de um sistema de oposição pós-exame e pré-registro.

Ao longo do debate no presente Diálogo Técnico foi apresentada proposta alternativa pelos demais participantes, sem necessidade de alteração legislativa, para adoção de um formulário padrão para oposição incluindo um resumo obrigatório, que conteria: (i) fundamento(s) legal(is) da oposição; (ii) número(s) de registro(s) ou de pedido(s) que fundamenta(m) a oposição e (iii) indicação de documento(s) que comprova(m) direito anterior, se aplicável.

b. Objetivo principal da proposta

A proposta inicial do INPI objetiva agilizar o processamento administrativo diminuindo o esforço despendido pela Administração Pública. Em tese, poderia reduzir o tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI e poderia evitar a apresentação desnecessária de oposição por terceiros em pedidos de registro de marca que sejam indeferidos em exame de ofício.

A proposta alternativa para adoção de um formulário padrão para oposição contendo um resumo obrigatório busca a otimização do exame de oposição pelos examinadores do INPI, garantindo que um resumo das informações relevantes esteja à disposição para fácil consulta, potencialmente reduzindo o tempo de exame.

VI. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados

a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?

1) O INPI apresentou a seguinte argumentação para sua proposta inicial:

A alteração proposta almeja trazer ao procedimento administrativo nacional o sistema de apresentação de oposição pós-exame de ofício e pré-registro, de forma que confira ao processamento pela DIRMA maior eficiência e garanta aos usuários um tempo de primeira resposta mais breve com segurança jurídica.

Em relação à redução do tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI, o sistema atual de apresentação de oposição pré-exame de ofício permite que terceiros protocolam oposições com base em impedimentos absolutos ou em quaisquer outros impedimentos que seriam passíveis de apreciação de ofício pelo INPI. Como consequência, tem-se oposições redundantes com a matéria, em tese, examinável de ofício pelo INPI, o que resulta, desnecessariamente, em processos mais longos e em maior esforço do INPI, em termos homem-hora, para o exame destes processos – que poderiam ter o mesmo desfecho sem a oposição apresentada.

Cumprir informar que o exame de um pedido de registro de marca com oposição de terceiros consome aproximadamente 2,5 vezes mais tempo de um servidor responsável pelo exame. Ao considerarmos a meta atual estabelecida pela DIRMA para os servidores responsáveis pelo exame, um examinador de pedidos com oposição deve entregar o exame de 34 pedidos com oposição por semana, algo próximo a 07 (sete) por dia caso faça exclusivamente esta tarefa, ao passo que um servidor responsável por pedidos sem oposição deve entregar 85 pedidos sem oposição examinados, exatamente 17 (dezessete) processos por dia. Estes números não consideram o incremento de produtividade de 30% demandado aos examinadores que se encontram em trabalho remoto.

Atualmente, o INPI se depara com um cenário de apresentação de oposição em cerca de 10% dos pedidos, com 90% de pedidos tramitando sem oposição. Em 2021, 270.901 (duzentos e setenta mil novecentos e uma) decisões de exame técnico foram publicadas pela DIRMA², sendo que 256.003 foram em pedidos de registro de marca sem oposição e 16.898 em pedidos de registro de marca com oposição.

Portanto, em 90% dos pedidos de registro de marca que tramitam no INPI, a obrigatoria espera pelo decurso do prazo de 60 dias para oposição se mostra infrutífera, sem modificar o resultado do processo.

Diante disso, essa mudança no sistema, ao permitir a apresentação de oposição por terceiros interessados apenas em pedidos de registro de marcas decisão favorável no exame de ofício pelo INPI, poderia resultar em um ganho de escala para o Instituto, resultando no aumento do volume de decisões proferidas anualmente e, conseqüentemente, reduzindo o tempo do primeiro exame pelo INPI.

Seria, ainda, potencialmente reduzido o número de oposições apresentadas, na medida em que, se no sistema atual são cabíveis em todos os processos que tramitam no Instituto, passariam a ser admissíveis apenas contra deferimentos (que corresponde a aproximadamente 73% das decisões de mérito proferida pelo Instituto³).

Este entendimento é corroborado na dissertação de mestrado da servidora da DIRMA Danielle Pereira do Amaral Aguilar, cujo título é: "A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial em sede de exame administrativo de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial"⁴, conforme o trecho da conclusão de seu trabalho, abaixo exposto:

² Fl.11 do Boletim Mensal de Indicadores Institucionais do INPI – Marcas 1ª Instância – edição de Março de 2022

³ INPI. Estatísticas Preliminares – Depósitos e principais decisões Anual, referente a 2021. Disponível em:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas-e-estudos-economicos/arquivos/estatisticas-preliminares/2021-12-depositos-x-decisoes.xls>

⁴ AGUILAR, Danielle Pereira do Amaral. A contribuição do instrumento de oposição na aferição da colidência entre marcas: um estudo sobre oposições que alegaram o inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial em sede de exame administrativo de marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Disponível em:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/a-academia/arquivo/dissertacoes/dissertacao-danielle-pereira-do-amaral-aguilar-final.pdf/>

“Ainda em relação às oposições nos EUA, verificou-se que este país prevê sua apresentação previamente à concessão do registro da marca, porém após a realização do exame administrativo, a exemplo do que ocorria no Brasil antes da LPI. Esse é um ponto que merece discussão.

Caso o Brasil voltasse a adotar o exame preliminar à oposição, poder-se-ia, ao menos teoricamente, observar uma eventual redução do número de oposições que não contribuem efetivamente para o exame, uma vez que, sendo apontada a anterioridade impeditiva de terceiro ou outro dispositivo legal antes da publicação do pedido de registro de marca para a apresentação de oposições, o pretense oponente poderia ver atendido seu interesse e julgar inócua sua manifestação.

Dessa forma, acredita-se que a adoção da oposição posteriormente ao exame, porém antes da concessão da marca, contribuiria de forma positiva para o processo de registro de marca como um todo, especialmente ao se considerar que a situação mais relevante em relação às oposições estudadas no presente trabalho foi justamente aquela em que as anterioridades apontadas pertenciam à mesma classe do sinal impugnado e poderiam ser visualizadas na busca ordinariamente realizada no exame de mérito, tendo representado mais de 50% dos casos analisados.”

Ao emitir uma primeira decisão em menor tempo o INPI propiciaria um ambiente de negócios com menos incertezas para os empreendedores, especialmente às pessoas físicas e às pequenas empresas, de modo que o primeiro exame se configura como um indicativo do resultado final do pedido de registro de marca. A discussão de indisponibilidade em relação a marcas de terceiros fora da classe do pedido examinado, assim como de possível ofensa a direitos não-marcários de terceiros, não apreciáveis de ofício, restaria para um momento posterior ao deferimento pelo INPI.

Há de se apontar, ainda, que o risco de não se obter o registro em razão de alegações apresentadas em sede de oposição pode ser mitigado com a realização, pelo depositante, de uma pesquisa prévia de disponibilidade do sinal marcário, em todas as classes, por meio da plataforma disponibilizada pelo INPI.

Ademais, entendemos que o sistema proposto pode garantir até mesmo maior segurança jurídica do que o atual, ao passo que permite a terceiros interessados apontarem, em sede de oposição, eventuais erros do primeiro exame de ofício pelo INPI. No sistema em vigor, após o deferimento do pedido, o único remédio administrativo previsto para correção de erro em decisões de deferimento é a arguição de nulidade administrativa após a concessão do registro. Contudo, isto sobrecarrega a segunda instância administrativa e, com a demora no exame desta arguição de nulidade, traz insegurança jurídica ao sistema de PI. A declaração de nulidade ex tunc de um registro de marca deve ser medida excepcionalíssima, pois confere ao seu titular a falsa sensação de propriedade sobre aquela marca podendo trazer prejuízos financeiros consideráveis a estes empreendedores.

- 2) Para a proposta alternativa foram apresentadas as seguintes alegações:

A proposta alternativa visa a adoção de um formulário padrão para oposição incluindo um resumo obrigatório, que conteria: (i) fundamento(s) legal(is) da oposição; (ii) número(s) de

registro(s) ou de pedido(s) que fundamenta(m) a oposição e (iii) indicação de documento(s) que comprova(m) direito anterior, se aplicável.

Essa proposta busca a otimização do exame de oposição pelos examinadores do INPI, garantindo que um resumo das informações relevantes esteja à disposição para fácil consulta, potencialmente reduzindo o tempo de exame.

Conforme apontado pelo INPI, o tempo de exame de pedidos de registro de marca com oposição consome 2,5 vezes mais tempo do servidor responsável pelo exame em relação ao de um pedido sem oposição de terceiros.

Foi consenso na discussão que essa maior demanda de tempo ocorre em parte em decorrência de petições de oposição com alegações extensas, com menção a doutrinas e reprodução de trechos da lei que por vezes se demonstram desnecessárias.

Neste sentido, entendeu-se que a inclusão de um resumo obrigatório poderia condensar as informações mais relevantes ao examinador e facilitar o exame, sem prejudicar o direito de petição do usuário e a possibilidade de se aprofundar na argumentação em relação aos fundamentos que julgue necessário. Cabendo ressaltar que o examinador considerará tudo que for argumentado em seu exame.

b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?

1) O INPI, em relação à proposta inicial, apresentou a seguinte consideração:

Seriam necessários ajustes no Manual de Marcas do INPI, para contemplar as atualizações decorrentes das alterações propostas.

No tocante à operacionalização do Protocolo de Madri, o Sistema de Madri se apresenta compatível com o trâmite proposto de oposição por terceiros interessados após o exame de ofício pelo INPI e antes da concessão do registro de marca. Outros escritórios de PI já operam com sistema semelhante, como o escritório dos Estados Unidos - USPTO, o escritório da União Europeia – EUIPO e o escritório do Canadá - CIPO. Inclusive, cumpre ressaltar que o Sistema de Madri prevê a declaração com base no Artigo 5(2)(c) que é aplicável para sistemas de apresentação de oposição como o proposto. Às Partes Contratantes que notificam esta declaração é permitida a notificação de uma recusa provisória com fundamento em oposição após o prazo limite de 18 meses. Para tanto, o escritório da Parte Contratante deve notificar a Secretaria Internacional da OMPI da possibilidade de oposição após o prazo de 18 meses e a recusa provisória deve ser notificada no prazo limite de 01 mês do fim do período de oposição.

Ainda que não compatível com o sistema em vigor em nosso ordenamento jurídico, o Brasil realizou a declaração com base no Artigo 5(2)(c) quando de sua adesão ao Tratado Internacional, portanto, não se vislumbra necessidade de outras formalidades para aplicação da alteração proposta no âmbito do Protocolo de Madri além dos ajustes operacionais como novo fluxo de processamento e novas comunicações a serem enviadas à Secretaria Internacional da OMPI.

2) Em relação à proposta alternativa:

Seriam necessários ajustes no Manual de Marcas do INPI para dispor acerca do formulário de oposição com o resumo obrigatório.

VII. Riscos e repercussões

a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?

1) Para a proposta inicial do INPI:

Os demais participantes apontaram que as alterações propostas poderiam gerar restrição ao direito de petição, dado que não há manifestação de terceiros em caso de indeferimento no exame de ofício, sendo tal manifestação reservada apenas em contrarrazões em recurso, o que geraria dificuldade para acompanhamento.

Assim como poderiam gerar um risco de decisões preliminares favoráveis a terceiros que reproduzem ou imitam marcas já registradas, ainda que em outras classes, dificultando as ações de repressão à concorrência desleal.

2) Para a proposta alternativa:

Não se vislumbra controvérsia que leve à judicialização.

b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?

1) Para a proposta inicial do INPI:

O INPI apontou que no tocante à operacionalização do sistema de oposição, deve ser ponderado como se procederá com a alimentação da base de dados disponibilizada aos usuários do sistema de PI. Atualmente, a disponibilização dos dados do pedido de registro de marca e de seus requerentes ocorre após a publicação do pedido para oposição de terceiros. Contudo, no sistema ora proposto, a base de dados não poderia ser alimentada de maneira similar, na medida em que inexistente a publicação oficial do pedido logo após o depósito. Nessa hipótese, a base de dados poderia ser alimentada em tempo real, isto é,

carregando-se as informações de pedidos e de seus requerentes tão logo fosse protocolado o pedido de registro.

Há de se mencionar apenas que a proposta de retirada da publicação após o depósito deve ser analisada também sob o espectro das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados, observando, inclusive, que a atual Política de Relacionamento e Transparência do INPI veda a disponibilização externa de pedidos em andamento não publicados, nos termos de seu art. 5º, inc. III.

Outra importante repercussão se configuraria no âmbito do impacto dessa adequação nos sistemas de TI do INPI e, eventualmente, dos usuários do sistema de PI, mais especificamente nos procuradores. Estima-se a necessidade de ajustes na Revista de Propriedade Industrial e em seu processo de geração, na alimentação de dados do sistema BuscaWeb, bem como seria necessário ajustes no sistema IPAS, sistema interno utilizado pela DIRMA que automatiza a gestão de seus processos negociais e administrativos, desde a recepção de pedidos até ações pós-registro.

Os demais participantes ressaltaram que a proposta apresentada representaria um retorno ao sistema legislativo anterior, ao Código de Propriedade Industrial de 1971 (CPI), que se caracterizava por atraso no exame dos pedidos de registro de marca.

Bem como, apontaram que a proposta poderia não gerar o resultado esperado, dada a proporção de pedidos com oposição e, ainda, a necessidade de duplo exame nestes casos.

2) Para a proposta alternativa:

Serão necessários ajustes no formulário eletrônico da petição de oposição disponibilizado aos usuários pelo INPI, de modo que seja preenchido o resumo das alegações de forma obrigatória. Assim como, será imprescindível a revisão de normativos infralegais editados pelo INPI e DIRMA, em especial o Manual de Marcas, para dispor do formulário padrão para oposição, incluindo resumo obrigatório.

c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?

1) Para a proposta inicial do INPI:

O INPI ponderou que ainda que a alteração proposta promova um panorama propício à redução do tempo necessário para a realização do primeiro exame pelo INPI, inevitavelmente, a alteração deve ser acompanhada da correta ponderação de quantitativo de servidores na DIRMA para realização dos exames. A existência de quadro de servidores deficitária em relação à proporção de depósitos de pedidos de registro de marca não permitirá o atingimento do objetivo proposto. Caso não observada essa necessidade e mantido o crescimento anual de depósitos de pedidos de registro de marca que vem sendo

observado nos últimos anos⁵, o quantitativo de pedidos de registro de marcas acumulados tende a aumentar e o tempo para primeiro exame a se manter em uma crescente.

Em relação aos usuários do sistema, vislumbra-se possibilidade de resistência à alteração caso esta seja considerada negativa ao “limitar” o direito de oposição/manifestação administrativa apenas para pedidos deferidos, na medida em que a possível impugnação para a inclusão de fundamento adicional para o indeferimento seria disponibilizada apenas mediante recurso. Em contrapartida, o direito de petição dos usuários se expande, na medida em que passa a haver a possibilidade de impugnação célere de decisão de deferimento por meio de oposição, restringindo a necessidade de apresentação de procedimento administrativo de nulidade. Ficaria mantida, ainda, nos moldes atuais, a prerrogativa de interposição de recurso contra indeferimentos, nos termos do art. 212 da LPI.

Consignou também a importância da disseminação aos usuários pelo INPI que o deferimento preliminar de pedido de registro de marca não implica de imediato a propriedade sobre esta, sendo importante que se aguarde o prazo de apresentação de oposição e concessão do registro para efetivação da expectativa de direito a exclusividade de uso sobre o sinal marcário.

Assim, para pedidos deferidos, a mudança proposta não implicaria antecipação do momento de concessão do registro; mas permitiria que o usuário soubesse, com antecedência, do deferimento preliminar de seu pedido, a ser confirmado diante da ausência ou improcedência de oposição. Para pedidos indeferidos, por outro lado, haveria efetiva antecipação da decisão, a prescindir da apresentação de oposição.

2) Para a proposta alternativa:

Aos usuários seria obrigatório o preenchimento do resumo quando do protocolo de petição de oposição. Contudo, não se vislumbra impacto que alteraria consideravelmente a atuação do usuário.

VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?

Não foi possível consenso sobre a proposta inicial do INPI para alteração do sistema de oposição. Recomenda-se o aprofundamento das discussões, com estudo comparativo e análise em relação ao sistema anterior do CPI de 1971 para averiguar se haverá benefícios reais.

⁵ INPI. Boletim Mensal de Indicadores de Marcas de Agosto de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas/arquivos/publicacoes/boletim-mensal-de-propriedade-industrial-agosto-de-2022.pdf/>

Em relação à proposta alternativa para adoção de um formulário padrão para oposição foi formado consenso entre os participantes.

IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)

Os participantes do Diálogo Técnico entendem não ser necessária alteração legislativa para a adoção de um formulário padrão para oposição contendo um resumo obrigatório.

Todavia, seria necessária a alteração de normativos editados pelo INPI, mais especificamente o Manual de Marcas que é instituído por Resolução própria da Autarquia Federal, que dispõem sobre as especificidades.

Problema 3 – Modelo de Recolhimento de Retribuição

No tocante ao recolhimento de retribuição, a LPI estabelece:

CAPÍTULO VIII – DO DEPÓSITO

Art. 155. O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá:

(...)

III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.

CAPÍTULO X – DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO

Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.

Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.

Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

Ao requerente é determinado o recolhimento de retribuição em dois momentos distintos da tramitação administrativa do processo de registro de marca. Isto é, o requerente deve recolher uma retribuição relativa ao depósito do pedido de registro de marca e, em caso de deferimento, deve recolher outra retribuição referente à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro.

Cumprе ressaltar que, conforme decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3863/DF⁶, a retribuição cobrada pelo INPI possui natureza jurídica de preço público, ou seja, o serviço é facultativo aos particulares e a busca pela proteção dos direitos de PI “somente nasce quando provocadas por particulares, em seu próprio interesse, sendo o elemento volitivo essencial à sua concretização”. Logo, compete à Administração Pública fixar o valor da retribuição a fim de custear os serviços prestados ou, caso haja vontade política, subsidiar estes serviços que não são de interesse geral.

Por esta razão, apresentou-se preliminarmente a possibilidade de alteração do modelo de recolhimento de retribuição previsto na LPI. A proposta preliminar propõe alterar do modelo atual de pagamento em dois momentos distintos para o recolhimento de retribuição única quando do início do processo administrativo de registro de marca.

I. Identificação do problema que se pretende solucionar

Complexidade do modelo de recolhimento de retribuição para processamento e concessão de registro de marca.

a. Causas do problema:

- Previsão de recolhimento de retribuição em dois momentos distintos da tramitação administrativa do processo de registro de marca. Sendo uma relativa ao depósito do pedido de registro de marca e outra referente à expedição do certificado e ao primeiro decênio de vigência do registro;
- Previsão legal de dois prazos distintos para o recolhimento da retribuição da concessão (prazo ordinário de 60 dias contados do deferimento e o prazo extraordinário de 30 dias após o decurso do prazo ordinário);
- Retribuições com valores distintos e peticionamentos distintos;
- O desconhecimento pelo usuário menos experiente do processo administrativo e suas particularidades.

b. Consequências indesejadas:

- Perda de prazo para pagamento da concessão de registro de marcas deferidos. Como exemplo, em 2021, cerca de pouco mais de 15% dos pedidos deferidos acabaram arquivados por falta de pagamento;

⁶ STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3863/DF. Inteiro Teor da Ementa e Acórdão. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768164554/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-3863-df-di-strito-federal-0000911-7920071000000/inteiro-teor-768164564>

- Erros no pagamento da retribuição relativa à concessão, resultando em custos adicionais para o requerente;
- Maior tempo de tramitação do processo até a concessão do registro;
- Maior esforço do INPI para controle e gestão dos pagamentos e prazos relacionados à concessão de registros;
- Frustração de receita pelo INPI com os pedidos de registro de marca deferidos que acabam por ser arquivados em razão da falta de pagamento da concessão;
- Desproporção entre as retribuições e o esforço administrativo do INPI para cada etapa processual.

c. Dispositivos legais abrangidos

Os Capítulos VIII a X do Título III da LPI dispõem acerca do depósito, do exame e da expedição do certificado de registro em processos de registro de marca perante o INPI. O recolhimento de retribuição é detalhado nos artigos 155, 161 e 162 da LPI.

II. Principais agentes econômicos, atividades, segmentos, usuários e demais afetados pelo problema

- Requerentes de pedidos de registro de marca (e seus procuradores);
- INPI.

III. Órgão(s) ou entidade(s) do poder público relacionado(s) diretamente com o tema

INPI, por ser o órgão que examina e concede os direitos marcários.

a. Fundamentação legal que ampara/vincula a ação do(s) órgão(s) ou da(s) entidade(s) em relação ao tema

- Nos termos do art. 2º da Lei n.º 5.648 de 1970, alterado pelo art. 240 da LPI, o INPI tem por finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial.
- Os Capítulos VIII a X do Título III da LPI dispõem acerca do depósito, do exame e da expedição do certificado de registro em processos de registro de marca perante o INPI. O recolhimento de retribuição é detalhado nos artigos 155, 161 e 162 da LPI.

IV. Benchmarking internacional

a. Quais outros países poderiam ser referência para o Brasil neste tema?

Foi analisada a legislação e normativos dos seguintes países quanto ao tema: Argentina, Austrália, Canadá, Chile, Estados Unidos da América, Japão e México.

Os documentos com todas as informações do benchmarking realizado se encontram anexos ao presente relatório.

Destacamos que as informações referentes à União Europeia foram recebidas após as discussões do Diálogo Técnico, contudo, foram incluídas no documento para fins de registro.

b. O que prevê a legislação destes países?

Quanto ao modelo de retribuição se verifica que os países pesquisados estão bem divididos. Argentina, Austrália, EUA e México possuem modelo de retribuição única com todo o valor quando do depósito do pedido de registro de marca. Já o Canadá, Chile e Japão trabalham de forma similar a legislação brasileira atual, com recolhimento de retribuição no depósito e outra parcela de retribuição após o deferimento para que o registro seja concedido.

No tocante a desconto nas retribuições, é interessante ressaltar que apenas o México prevê desconto no valor das retribuições para pessoas físicas, PMEs e outros. Os demais países pesquisados não possuem políticas para redução de custos a esses entes.

Destaca-se também que os países que possuem a retribuição integral no momento do depósito do pedido de registro de marca não devolvem parcela da retribuição em caso de não concessão do registro de marca.

Por fim, foi verificado que o Japão disponibiliza a possibilidade de pagamento da concessão do registro em duas parcelas, uma para cada 5 (cinco) anos de proteção. Contudo, o valor final é mais alto quando parcelado. A segunda parcela deve ser recolhida dentro do primeiro período de 5 (cinco) anos, a contar da concessão do registro.

c. É possível saber a experiência/resultado nestes outros países na aplicação da respectiva legislação?

O material consultado se constitui da legislação e manuais de exame (quando disponíveis) dos países referenciados. Os respectivos escritórios de PI não foram inquiridos especificamente sobre experiência prática, vantagens e desvantagens de seus sistemas de oposição.

V. Apresentação técnica da proposta

a. Resumo da proposta

Na etapa de levantamento preliminar, o INPI apresentou proposta de alteração legislativa para adequação no modelo de recolhimento de retribuição nos processos de registro de marca de

modo a implementar modelo de retribuição única quando do depósito do pedido de registro de marca pelo requerente.

Ao longo do debate no presente Diálogo Técnico foram apresentadas propostas alternativas pelos participantes: (i) adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri; (ii) alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro; e (iii) extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias.

b. Objetivo principal da proposta

A proposta inicial do INPI almeja, em suma, a simplificação e desburocratização de procedimentos administrativos no tocante ao recolhimento de retribuição pelos requerentes de pedido de registro de marca, a padronização do procedimento nacional com a prática de outros países, bem como o reequilíbrio no custeio do serviço de registro de marca prestado pelo INPI.

As propostas alternativas objetivam também a simplificação dos procedimentos de recolhimentos de retribuição e o reequilíbrio no custeio do serviço de registro de marca prestado pelo INPI.

VI. Fundamentação técnica da proposta, com fatos e dados

a. Quais seriam os possíveis impactos econômicos, jurídicos e sociais da proposta?

1) Para a proposta inicial do INPI:

O INPI apresentou os seguintes fundamentos que almejam, em síntese, a simplificação do procedimento tanto para os usuários, quanto para os próprios examinadores, e aumento de arrecadação por parte do Instituto.

No tocante à simplificação e desburocratização de procedimentos administrativos se verifica uma realidade em que considerável parcela de requerentes de pedidos de registro de marcas acaba por não conseguir o registro de sua marca em razão do não recolhimento da retribuição referente a expedição do certificado de registro da marca e proteção pelo primeiro decênio de vigência da marca.

Nos dados mais recentes do INPI em relação ao ano de 2021⁷, o INPI publicou 158.653 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e três) decisões de concessão de registro

⁷ INPI. Estatísticas Preliminares – Depósitos e principais decisões Anual, referente a 2021. Disponível em:

<https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas-e-estudos-economicos/arquivos/estatisticas-preliminares/2021-12-depositos-x-decisoes.xls>

de marca, enquanto foram publicadas 28.390 (vinte oito mil trezentas e noventa) decisões de arquivamento definitivo de pedido de registro por falta de pagamento da concessão. Portanto, cerca de pouco mais de 15% dos pedidos de registro de marca deferidos acabam por não ser concedidos em razão do não recolhimento da respectiva retribuição.

Este relativamente alto percentual pode ocorrer por algumas razões, dentre as quais podemos citar a possível perda do interesse no registro da marca pelo requerente e a simples perda do prazo para recolhimento da retribuição devida, ainda que existente o interesse no registro.

A primeira razão decorre, fundamentalmente, do lapso temporal entre o depósito e a decisão de mérito: quanto maior tal lapso temporal, maior a probabilidade de que o empreendedor tenha já encerrado suas atividades ao tempo do deferimento do pedido de registro de marca. Nesse ponto, observa-se que, não obstante o vertiginoso aumento da demanda nos últimos anos, passando de 157.016 (cento e cinquenta e sete mil e dezesseis) depósitos em 2014 para 386.845 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco) depósitos em 2021, o INPI logrou em muito reduzir o tempo de decisões de primeiro exame de mérito. Em 2008, o INPI apresentava 53 (cinquenta e três) meses para o exame de pedidos sem oposição e 68 (sessenta e oito) meses para pedidos com oposição, já em 2022, trabalha-se com o primeiro exame para pedidos sem oposição em 09 meses e para pedidos com oposição em 18 meses.

Com a tendência de queda no tempo para o exame, ganha relevância, na tentativa de compreensão do alto índice do não pagamento da retribuição de concessão, a segunda hipótese aventada: a simples perda do prazo, que seria mitigada por meio da medida proposta. Nesse sentido se verifica que, por meio do canal Fale Conosco, o INPI recebe um quantitativo razoável de questionamentos por requerentes que perderam o prazo legal, cabendo ao INPI informar aos usuários do sistema que após o arquivamento definitivo do pedido não é cabível recurso, restando como solução o depósito de novo pedido de registro de marca. Os usuários mais afetados pela perda do prazo de concessão são comumente as pessoas físicas e os pequenos empreendedores que não possuem um acompanhamento ativo de seus pedidos de registro de marca.

Há ainda o complicador adicional decorrente da previsão legal de dois prazos distintos para o recolhimento da retribuição para a concessão, a saber, o prazo ordinário de 60 (sessenta) dias contados do deferimento (*caput* do art. 162 da LPI) e o prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o decurso do prazo ordinário (parágrafo único do art. 162 da LPI), referentes a valores distintos, e, portanto, também sujeitos a peticionamentos distintos – o que corriqueiramente causa confusão nos usuários do sistema, resultando em pagamentos a

maior, pagamentos a menor, interpretações diversas nas contagens dos prazos, confusão com datas de vencimento constantes nas GRUs e outros problemas operacionais.

O INPI vem atuando para mitigação da situação por meio da disseminação do conhecimento junto aos usuários do sistema de PI e da criação de ferramentas para o acompanhamento do pedido pelos requerentes, inclusive com notificações ativas (de caráter não oficial) via e-mail⁸.

Contudo, a previsão legal de retribuição no depósito e após o deferimento do pedido de registro de marca enseja a obrigação do acompanhamento próximo pelo usuário ao longo de todo o processo, inclusive naqueles em que não há oposição de terceiros interessados, o que aumenta os custos do processo. Ao fim e ao cabo, a recorrência desta situação pode levar aos usuários, mais especificamente as pessoas físicas e os pequenos empreendedores, a descreditarem do sistema de PI.

Nesta esteira, a adequação no modelo de recolhimento de retribuição nos processos de registro de marca simplificaria o processamento para os usuários, acabando com os arquivamentos definitivos pelo não pagamento da concessão e permitindo que, em caso de deferimento, os requerentes obtenham o registro sem necessidade de mais uma atuação direta junto ao INPI.

Além disso, em relação ao aspecto financeiro para o INPI a adequação mitigaria a perda de receita com os pedidos de registro de marca deferidos que acabam por ser arquivados em razão da falta de pagamento da concessão. Conforme mencionado acima, em estatísticas preliminares, a DIRMA procedeu, em 2021, com o arquivamento de 28.390 (vinte e oito mil trezentos e noventa) pedidos de registros de marcas por falta de pagamento da taxa de concessão. Considerando que no ano de 2021 aproximadamente 76% dos pedidos de registro de marcas foram feitos por titulares com direito ao desconto⁹, estima-se uma receita frustrada da ordem de R\$ 6.429.767,20 em relação a requerentes que possuiriam direito ao desconto e da ordem de R\$ 5.076.132,00 para os requerentes sem direito ao desconto. Totalizando, portanto, R\$ 11.505.899,20 apenas no ano de 2021, considerando, de forma conservadora, que todos os pagamentos seriam feitos no prazo ordinário.

⁸ INPI. Conheça o "Meus pedidos", a forma mais fácil de acompanhar processos no INPI. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/assuntos/noticias/conheca-o-meus-pedidos-a-forma-mais-facil-de-acompanhar-processos-no-inpi>

⁹ INPI. Estatísticas Preliminares – Dados Acumulados, referente ao ano de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/estatisticas-e-estudos-economicos/arquivos/estatisticas-preliminares/2021-12-12_desagregadas_depositos.xls

Destaca-se também que com a retribuição única no depósito do pedido de registro de marca o INPI, em caso de não alteração da tabela de retribuições, passaria a perceber um acréscimo de receita proveniente dos processos que não chegam à etapa de concessão de registro. Considerando as estatísticas preliminares de 2021, estipula-se que, se mantido mesmo volume de depósitos e mesmo valores de retribuição atuais, representaria um acréscimo da ordem de R\$30.488.809,12 ao considerarmos os pedidos indeferidos, pedidos arquivados por falta de cumprimento de exigência, arquivados por falta de procuração, entre outros¹⁰, partindo-se da premissa de que o valor da retribuição única corresponderia ao somatório do valor da retribuição referente ao depósito e do valor da retribuição para a concessão com pagamento em prazo ordinário. Caso se opte pela adição do valor do pagamento em prazo ordinário, no entanto, deve se subtrair deste total o valor adicional arrecadado mediante as retribuições em prazo extraordinário.

Em levantamento preliminar, verificou-se que das 158.653 (cento e cinquenta e oito mil seiscentos e cinquenta e três) concessões publicadas em 2021, apenas 6.306 (seis mil trezentos e seis) foram pagas em prazo extraordinário¹¹, o que resultaria em um montante a ser deduzido da ordem de R\$709.298,88 em relação aos requerentes que fazem jus ao desconto e R\$559.972,80 para os requerentes sem direito ao desconto.

Nesta linha, em relação ao custo de movimentação da administração pública, temos que a retribuição recolhida para o depósito de pedido de registro de marca com especificação pré-aprovada representa menos da metade do valor do primeiro decênio e expedição de certificado após o deferimento. Contudo, o esforço da administração pública se concentra majoritariamente na tramitação do processo administrativo entre o depósito e a decisão do exame de mérito, cobrindo a atuação de servidores do INPI no exame formal, publicações oficiais e, principalmente, exame de mérito.

Após o deferimento de um pedido de registro de marca, a movimentação da administração pública ocorre essencialmente para conferência de recolhimento da retribuição correspondente, publicação da concessão em RPI e emissão do certificado por meio digital.

¹⁰ Cálculo considerando 75.229 (setenta e cinco mil duzentos e vinte e nove) publicações no ano de 2021 de indeferimento, arquivamento definitivo de registro por falta de procuração, arquivamento definitivo de registro por falta de cumprimento de exigência de mérito, arquivamento definitivo de registro por falta de documentos de marca de certificação, arquivamento definitivo de registro por falta de documentos de marca coletiva, arquivamento de ofício de pedido de registro de marca. Bem como considerando a proporção de que aproximadamente 76% dos pedidos de registro de marca fazem jus ao desconto previsto.

¹¹ INPI. Dados extraídos do sistema IPAS, em 18 de abril de 2022.

Cumpra observar que, conforme decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3863/DF¹², a retribuição cobrada pelo INPI possui natureza jurídica de preço público, ou seja, o serviço é facultativo aos particulares e a busca pela proteção dos direitos de PI “somente nasce quando provocadas por particulares, em seu próprio interesse, sendo o elemento volitivo essencial à sua concretização”. Logo, compete à Administração Pública fixar o valor da retribuição a fim de custear os serviços prestados ou, caso haja vontade política, subsidiar estes serviços que não são de interesse geral.

Em razão disso, a adequação no modelo de recolhimento de retribuição poderia ser ponto inicial para provocar o reequilíbrio no custeio do serviço de registro de marca prestado pelo INPI, de modo que permitiria repartir entre todos os usuários do sistema de PI que buscam o registro de suas marcas os custos inerentes à atuação do INPI, reduzindo o impacto maior para aqueles usuários que possuem o pedido de registro de marca deferido, como ocorre atualmente.

Corroborando com a proposta apresentada o cenário existente no âmbito do Sistema de Madri. No Sistema Internacional de Registro de Marcas, administrado pela OMPI, das 112 (cento e doze) Partes Contratantes do Tratado Internacional apenas 03 (três) possuem o modelo de recolhimento de retribuição em dois momentos, são eles: Brasil, Japão e Cuba¹³. As demais 109 Partes Contratantes demandam, no âmbito do Sistema de Madri, o recolhimento de retribuição integral quando da designação ao seu território.

Por meio desse levantamento no Sistema de Madri, denota-se um padrão seguido pela ampla maioria dos escritórios de PI do mundo, padrão este que não é adotado pelo Brasil. Vale destacar também que quando dos estudos pelo INPI para adesão ao Protocolo de Madri, foi expresso pela OMPI que, apesar de previsto no Regulamento, o recolhimento de retribuição em duas parcelas não era incentivado, pois iria de encontro ao princípio de simplificação que permeia o Sistema de Madri.

Com base no benchmarking realizado, podemos citar como escritórios de PI de referência que praticam o modelo de retribuição única quando do depósito do pedido de registro de marca pelo requerente o escritório norte-americano (USPTO), o escritório da União

¹² STF. Ação Direta de Inconstitucionalidade 3863/DF. Inteiro Teor da Ementa e Acórdão. Disponível em: <https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/768164554/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-3863-df-di-strito-federal-0000911-7920071000000/inteiro-teor-768164564>

¹³ WIPO. Declarations made by Contracting Parties of the Madrid System, the Protocol and the Regulations. Item (n), Declaração com base na Regra 34(3)(a). Disponível em: <https://www.wipo.int/madrid/en/members/declarations.html>

Europeia (EUIPO), o escritório da Austrália (IP Australia), o escritório da Argentina (INPI) e o escritório do México (IMPI).

Nos 30 (trinta) meses de operacionalização do Protocolo de Madri, o INPI recebeu da Secretaria Internacional da OMPI a confirmação do pagamento da segunda parcela de retribuição para 10.187 (dez mil cento e oitenta e sete) designações e recebeu a negativa de pagamento para 572 (quinhentas e setenta e duas) designações¹⁴. Isso demonstra que pouco menos de 6% das designações deferidas não tem a segunda parcela de retribuição recolhida, sendo que este número de negativas de pagamento pode estar represado em razão da Secretaria Internacional aguardar um prazo razoável para comunicar o não pagamento da segunda parcela de retribuição, enquanto que a comunicação de pagamento é enviada assim que confirmado o mesmo. Além disso, cumpre destacar que o Sistema de Madri permite designações multiclasse, sendo que cada designação possui, em média, 2,4 classes¹⁵.

2) Para as propostas alternativas:

Em relação à proposta de adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri foi ponderado que esta iria ao encontro da manifestação da OMPI no sentido de simplificar os procedimentos administrativos aos usuários desta via.

Cabe destacar que o Sistema de Madrid se trata de via opcional ao requerente estrangeiro que pode, caso tenha interesse, optar pela via de registro nacional. Portanto, seria cabível a definição por um formato diferenciado do modelo de recolhimento de retribuição para essa via, de modo semelhante a como outros países já procedem no âmbito do Sistema de Madri, como o Chile e o Canadá.

Determinados fundamentos e impactos mencionados pelo INPI para a proposta inicial se aplicam, em determinada medida, a essa proposta alternativa.

Essa proposta, em primeira análise, não necessitaria de alteração legislativa, podendo ser efetivada a partir de decisão do Poder Executivo, que é responsável pela operacionalização do tratado.

Quanto à proposta de alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro, trata-se de proposta menos radical em relação à apresentada pelo INPI, mas que apresentaria o condão de buscar o reequilíbrio do custeio do processo administrativo de marcas.

¹⁴ INPI. Dados retirados do sistema IPAS em 25 de outubro de 2022.

¹⁵ INPI. Painel do Protocolo de Madri de 20 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/arquivos/protocolo-de-madri/painel-madri-20-out-2022.pdf>

Seria mantido o sistema atual com pagamento de retribuições no momento do depósito do pedido e no momento da concessão do registro com reajuste dos valores atualmente cobrado.

Durante as discussões foram ventiladas proporções percentuais para esses valores, como 60%/40% ou 50%/50% em relação ao valor final recolhido. Contudo, o INPI trouxe a informação que atualmente já está sendo realizado estudo interno pela Autarquia para apuração de custos e a devida precificação dos valores dos serviços prestados pelo INPI. Portanto, recomendou que a definição de eventual percentual seja definido a partir desse estudo interno que almeja apresentar resultado devidamente justificado com base nas melhores práticas.

Para essa proposta também não se vislumbra necessidade de alteração legislativa, carecendo de alterações de normas infralegais como a tabela oficial de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

No tocante à proposta para a extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias, entende-se que o procedimento atual traz maior complexidade ao procedimento de concessão de registro, dificultando a atuação dos usuários e aumentando o custo operacional do INPI.

Dessa forma, a proposta alternativa unificaria os dois prazos existentes, que implicam em dois serviços pelo INPI com valores distintos, para apenas um prazo contemplando a soma do período de dias determinado para os prazos anteriores, sem qualquer distinção de tipo de serviço ou valores.

Vislumbra-se que isso traria maior facilidade ao usuário no momento de recolher a retribuição para a concessão de seu registro de marca, uma vez que não será necessária a contagem de dois prazos distintos (ordinário ou extraordinário) nem a análise de para qual serviço (concessão no prazo ordinário ou no prazo extraordinário) deve ser paga a retribuição devida. Da mesma forma, simplifica o procedimento atual do INPI para verificação do recolhimento da retribuição, reduzindo consideravelmente a quantidade de exigências de pagamento que são formuladas nesta etapa do processo administrativo.

Essa proposta alternativa requer necessariamente alteração legislativa. Seriam necessárias alterações no art. 162 da LPI.

b. Há outros dispositivos não incluídos no escopo das propostas, mas que podem ser afetados diretamente pela proposta de revisão?

- 1) Para a proposta inicial do INPI:

Seriam necessários ajustes no Manual de Marcas do INPI, para contemplar as atualizações decorrentes das alterações propostas e revisão da tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, que é instituída por ato do Ministro ao qual o INPI está vinculado.

No tocante à operacionalização do Protocolo de Madri, para que passasse a vigorar o modelo de retribuição única quando do depósito do pedido de registro de marca pelo requerente seria necessário que o Brasil comunicasse ao Diretor Geral da OMPI a retirada da Declaração com base na Regra 34(3)(a) do Regulamento e o novo valor da retribuição individual prevista ao Brasil, conforme Declaração do Artigo 8(7)(a) do Protocolo de Madri.

2) Para as propostas alternativas:

Para a adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri seria necessário o mesmo procedimento no Sistema de Madri descrito para a proposta do INPI, assim como ajustes no Manual de Marcas do INPI e na Resolução que dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

Para alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro é imprescindível a revisão da tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, que é instituída por ato do Ministro ao qual o INPI está vinculado.

Já para a extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias seria necessário ajustes no Manual de Marcas que é instituído por Resolução própria da Autarquia Federal e revisão de serviços previstos na tabela de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

VII. Riscos e repercussões

a. A alteração poderia gerar alguma controvérsia que leve à judicialização?

1) Para a proposta inicial do INPI:

A ABAPI levantou a possibilidade de judicialização quanto à legalidade do modelo de retribuição única, vez que o pagamento das taxas oficiais está relacionado a uma contraprestação estatal e, uma vez indeferido o pedido de registro, não haverá contraprestação estatal para concessão do registro. Como as taxas são consideradas “preço público” e deve ter uma prestação de serviço efetuada, o que ocorreria em caso de indeferimento? O valor excedente deve ser devolvido, pois o serviço – o registro – não foi prestado? Como isso seria operacionalizado pelo INPI?

2) Para as propostas alternativas:

Em princípio, não se vislumbram controvérsias que poderiam levar à judicialização.

b. Quais seriam os possíveis impactos operacionais da proposta junto aos órgãos executores?

1) Para a proposta inicial do INPI:

O INPI apontou que importante repercussão se configura no âmbito do impacto dessa adequação do modelo de retribuição nos sistemas de TI do INPI e, eventualmente, dos usuários do sistema de PI, mais especificamente nos procuradores. Previamente, estima-se a necessidade de ajustes nos sistemas responsáveis pela emissão de GRUs e pela conciliação de pagamentos, bem como seria necessário ajustes no sistema IPAS, sistema interno utilizado pela DIRMA que automatiza a gestão de seus processos negociais e administrativos, desde a recepção de pedidos até ações pós-registro.

Destacou também que além da alteração na LPI, seria necessária alteração na tabela oficial de retribuições dos serviços prestados pelo INPI e revisão de normativos infralegais editados pelo INPI e DIRMA, em especial para regulamentar as disposições transitórias, para pedidos depositados ou com fluxo processual iniciado durante a vigência da retribuição atual, bem como data específica para início da validade do novo sistema.

2) Para as propostas alternativas:

Em relação à proposta de adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri foram apontados como necessários ajustes nos sistemas internos do INPI, entre eles, o sistema PAG e o sistema IPAS. Também seriam necessários ajustes nas comunicações enviadas à Secretaria Internacional da OMPI e no sistema de envio de comunicações. Assim como, seria imprescindível a revisão de procedimentos definidos em normativos infralegais editados pelo INPI, em especial o Manual de Marcas e a Resolução INPI/PR n.º 247/2019, que dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

Quanto à proposta de alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro, entende-se necessário a revisão da tabela oficial de retribuições dos serviços prestados pelo INPI e ajustes no sistema PAG para a emissão de GRU com os devidos valores revisados.

Já em relação à proposta para a extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias, seriam indispensáveis ajustes nos sistemas internos do INPI, entre eles, o sistema PAG e o sistema IPAS, bem como a revisão de procedimentos definidos em normativos infralegais editados pelo INPI, como o Manual de Marcas.

c. Há outros riscos ou repercussões decorrentes da proposta de revisão?

1) Para a proposta inicial do INPI:

O INPI ponderou que ao alterar o modelo de recolhimento de retribuição nos processos de registro de marca para retribuição única quando do depósito, se mantida a tabela de retribuições vigente, o custo inicial representaria cerca de três vezes o valor atual. Em que pese a simplificação de procedimentos tornando o sistema mais acessível, a possível sensação de aumento do custo pode representar um desincentivo para pequenos empreendedores e pessoas físicas ingressarem no sistema e registrarem sua marca, resultando em redução do crescimento de depósitos de registro de marca que vem sendo registrado nos últimos anos.

Em contraponto, a demanda por investimento mais robusto ao início do processo administrativo pode incentivar o aumento da qualidade dos depósitos, com o estímulo a realização de pesquisa prévia de disponibilidade do sinal marcário e a mudança de perfil dos depositantes. Bem como a possibilidade de parcelamento da retribuição, quando pago na modalidade cartão de crédito, poderia ser bem recebida pelos usuários no sentido de mitigar possível desestímulo ao depósito de pedidos de registro de marca.

No tocante ao cenário geral do sistema de registro de marcas a alteração do modelo de recolhimento de retribuição com retribuição única no depósito do pedido pode acabar por gerar registros de marcas conhecidos como “deadwoods” na base de dados do INPI. Estes são registros de marcas não utilizadas de fato por seus titulares, seja por perda do interesse na marca ou por estratégia de reserva de mercado, que acabam por representar uma limitação ao registro de novas marcas idênticas ou similares por outros empreendedores. Este fenômeno foi centro de debate na última década nos Estados Unidos e acabou por resultar no “Trademark Modernization Act of 2020”, aprovado pelo Congresso norte americano em dezembro de 2020 e implementado pelo USPTO, após devida regulamentação, em dezembro de 2021.

Como solução aos registros considerados “deadwoods” foram criados por meio do “Trademark Modernization Act of 2020” mecanismos de ataque a esses registros não utilizados. Um desses mecanismos se assemelha ao procedimento de caducidade previsto na LPI. Portanto, entendemos que o sistema brasileiro de registro de marcas já possui meios em si para mitigar essa repercussão da adequação do modelo de retribuição. Ainda sim, se demonstra razoável a necessidade de discussão para melhorias no sistema que já existe. O Diálogo Técnico “Marcas 1” deste GT se debruçou sobre esses pontos relacionados à Caducidade no intuito de apresentar propostas de melhorias legislativas.

A ABAPI apontou que foram realizados diversos levantamentos demonstrando as sensibilidades e os potenciais problemas existentes com o atual modelo de retribuição, o qual é dividido em duas etapas, notadamente, (a) pagamento das taxas de depósito + (b) pagamento das taxas de proteção decenal e emissão de certificado de registro, sendo a primeira efetuada previamente ao depósito do pedido de registro, ao passo que a segunda resta incorrida após o exame de mérito pelo INPI.

O primeiro ponto suscitado foi a quantidade de pedidos de registro arquivados por falta de pagamento das taxas finais (cerca de 28.390 processos em 2021 ou 15% dos pedidos deferidos naquele ano). Como o INPI reduziu o tempo de exame para 10-12 meses, resultou-se na inferência de que o motivo principal para tais arquivamentos seria, a “mera perda de prazo” pelo Depositante do pedido de registro.

Em que pese alguns dados e fatos trazidos nos Fundamentos apresentados, dentre eles a quantidade de processos em que os titulares não possuem procurador e os contatos recebidos via “fale conosco” sobre o tema, não nos parece que estes dados sejam sólidos e nem tampouco estruturados para que tal conclusão seja precisa. Pelo contrário; não se conseguiu determinar de forma conclusiva o real motivo de tais arquivamentos.

Ora, é certo que as razões acima estão presentes em vários dos casos. Contudo, auferir-se que uma delas é a que representa maior recorrência nos pareceu um pouco precipitado, sobretudo pelos efeitos contrários (ou repercussões) que poderão ocorrer com eventual mudança nesse sentido. Não restou determinado o seguinte:

- a) Quantos novos depósitos existiram para àquelas marcas cujos pedidos foram outrora arquivados por falta de pagamento das taxas finais?
- b) Quantas mensagens, de fato, foram recebidas pelo “fale conosco” sobre o tema? Qual a representatividade destas no universo de aproximadamente 23.000 arquivamentos?
- c) Quantos dos processos arquivados não estavam cadastrados no “Sistema Push”, comprovando que os titulares, de fato, não tiveram ciência do prazo para pagamento das taxas finais;
- d) O evento de o INPI ter reduzido o prazo de exame para 10-12 meses é, de fato, suficiente para que o titular da marca prospere com o seu negócio, mantendo o interesse em sua marca?

Diante das perguntas acima (não respondidas), a ABAPI reiterou parecer ser arriscadas as inferências para conclusão formulada nos Fundamentos apresentados em relação ao motivo principal dos arquivamentos dos pedidos de registro deferidos pelo INPI.

Uma segunda sensibilidade levantada está relacionada às dificuldades encontradas na administração dos dois prazos existentes (ordinário e extraordinário), sobretudo

considerando as dificuldades práticas e sistêmicas para conciliação e controle dos pagamentos das taxas finais.

A priori, ABPI indicou também parecer um ponto sensível. No entanto, ao verificar que apenas cerca de 4% dos registros concedidos em 2021 tiveram os pagamentos das respectivas taxas finais realizados no prazo extraordinário, sobrevém a questão se tal ponto é realmente relevante para o problema levantado. Será que não existe algum mecanismo ou possibilidade de alteração sistêmica para minimização de tal ponto?

Além disso, foi levantado um terceiro ponto relevante, esse relacionado com a arrecadação dos valores das retribuições pagas. Em uma seara ligada ao valor não arrecadado pelos processos arquivados. Noutra o desequilíbrio entre o valor pago versus a contraprestação exercida pelo INPI, pois o valor arrecadado na primeira parte (onde se tem mais trabalho e custo) é menor daquela cobrado na segunda parte (cerca de 1/3 x 2/3).

Tal ponto é realmente relevante, sobretudo quando não há autonomia financeira do INPI e seus recursos são escassos. Porém, como bem levantado, o modelo de retribuição única poderá ter efeito inverso, ou seja, de diminuir a quantidade de depósitos de pedidos de registro e, com efeito, não haverá aumento da arrecadação pretendida/devida.

Com efeito, surgem as questões adiante. Essa “radical” mudança é a única saída capaz de resolver tal quesito? Será realmente necessária adotar uma postura de “oito ou oitenta” ou resta factível uma alternativa no meio do caminho, cujos impactos, no final do dia, sejam menores para o todo, mas ainda atendam os anseios da Autarquia?

As respostas às perguntas acima são indispensáveis para a tomada da decisão de qual modelo seguir, sobretudo ao considerarmos as potenciais repercussões adiante compartilhadas.

Por fim, o quarto e último ponto abordado nos Fundamentos do INPI está conectado ao Protocolo de Madri. Neste foi ressaltado o desincentivo pela OMPI ao modelo de retribuição dividida e interesse em buscar a simplificação do procedimento como um todo. Foi, inclusive, apresentado o benchmarking com alguns países que adotam modelo único de representação.

Por outro lado, contudo, restou apresentado que apenas 6% das designações BR deferidas não tinham a segunda parcela da retribuição paga. Com efeito, dado esse baixo percentual, não nos pareceu ser um fator relevante, nem tampouco determinante, para mudança do modelo de retribuição.

Baseando-se quanto abordado acima, bem como considerando o material concebido no âmbito das discussões, a ABAPI compartilhou os possíveis problemas e sensibilidades que deverão ser enfrentadas:

- I. Desincentivo para o depósito de marcas com o encarecimento (triplicação, ao menos) do custo inicial, sobretudo para pessoas físicas e micro/pequenos empresários.
- II. Incremento substancial no custo das empresas quando:
 - a. restam obrigadas a terem mais de uma alternativa de marcas para identificação de seus produtos por determinações regulatórias, vide, por exemplo, segmento farmacêuticos e práticas/regras da ANVISA;
 - b. adotam a prática comum de se apresentar marcas distintas a registro para garantir a anterioridade, enquanto se decide por aquela que verdadeiramente será utilizada.
- III. Aumento exponencial da quantidade de registros na base de dados do INPI, gerando:
 - a. os já conhecidos e temidos “deadwoods”, diminuindo a existência de sinais disponíveis para terceiros;
 - b. maiores dificuldades para os examinadores do INPI no exame dos processos, haja vista que, quanto maior o número de processos, mais obstáculos deverão ser considerados no exame e mais tempo tende a ser gasto para que não haja perda da qualidade – importante frisar que são cerca de 30.000 novos registros a serem considerados a cada novo ano no exame.

Nesse aspecto foi trazido à baila a revisão do sistema de caducidade, implementação da declaração de uso ou algo análogo. Porém, isso seria suficiente para eliminar o problema causado?

- IV. Necessidade de alteração legislativa para implementação da maioria das mudanças necessárias.

2) Para as propostas alternativas:

Aos usuários do Sistema de Madri seria obrigatório o recolhimento de toda a retribuição, tanto de depósito quanto de concessão, ao início do processo, tornando mais dispendioso o início do processo de registro de marca. Contudo, como já apontado se trata esta de uma via opcional, podendo este usuário optar pela via do registro nacional.

A extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão poderia resultar na diminuição da receita pelo INPI, contudo pelos dados mais recentes o quantitativo de concessões pagas no prazo extraordinário seria menor que 5% do total de concessões. Deste modo, caberia sopesar os ganhos aos usuários e operacionais decorrentes dessa alteração com a eventual diminuição de receita.

VIII. Considerando as diferentes propostas e o que foi estudado até o momento, é possível chegar a um consenso sobre a proposta?

Não foi possível consenso sobre a proposta inicial do INPI para alteração no modelo de recolhimento de retribuição nos processos de registro.

Em relação às propostas alternativas, foi formado consenso entre os participantes para (i) adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri; (ii) alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro; e (iii) extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias.

IX. Qual a atualização mais adequada para cada dispositivo identificado, se cabível (em termos de conteúdo e de forma jurídica)

Os participantes do Diálogo Técnico entendem não ser necessária alteração legislativa para (i) adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri e (ii) alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro.

Para adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri seria necessário que o INPI atualizasse normativos infralegais, mais especificamente o Manual de Marcas que é instituído por Resolução própria da Autarquia Federal e a Resolução INPI/PR n.º 247/2019 que dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri. Assim como seria necessário que o Brasil comunicasse formalmente ao Diretor Geral da OMPI a retirada da Declaração com base na Regra 34(3)(a) do Regulamento e o novo valor da retribuição individual prevista ao Brasil, conforme Declaração do Artigo 8(7)(a) do Protocolo de Madri.

Para a alteração da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro se faz necessária a revisão da tabela oficial de retribuições dos serviços prestados pelo INPI, que é instituída por ato do Ministro ao qual a Autarquia Federal está vinculada. Salientando a recomendação de que os valores a serem definidos deveriam ser baseados pelo estudo interno que está sendo realizado pela Autarquia para apuração de custos e a devida precificação dos valores dos serviços prestados pelo INPI.

Entretanto, se vislumbra como necessária a alteração legislativa para (iii) extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias.

Entende-se necessário a alteração do art. 162 da LPI e a supressão de seu parágrafo único, conforme detalhado abaixo.

Texto atual (LPI)	Texto Proposto
<p>Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento.</p>	<p>Art. 162. O pagamento das retribuições, e sua comprovação, relativas à expedição do certificado de registro e ao primeiro decênio de sua vigência, deverão ser efetuados no prazo de 90 (noventa) dias contados do deferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</p>
<p>Parágrafo único. A retribuição poderá ainda ser paga e comprovada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto neste artigo, independentemente de notificação, mediante o pagamento de retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.</p>	<p>(supressão do parágrafo único)</p>

Além da alteração da lei, também seria necessário ajustes no Manual de Marcas que é instituído por Resolução própria da Autarquia Federal, revisão de serviços previstos na tabela oficial de retribuições dos serviços prestados pelo INPI.

CONCLUSÕES

O diagnóstico elaborado pelos integrantes do Diálogo Técnico “Marcas 2” não resultou em consenso para alterações profundas em procedimentos administrativos estabelecidos pela LPI. Entende-se que as propostas iniciais apresentadas carecem de maior amadurecimento nas discussões para que se possa analisar as potenciais vantagens e desvantagens das alterações apresentadas considerando todo o sistema nacional de propriedade intelectual.

Entretanto, identificou-se consenso quanto à necessidade de melhorar os procedimentos administrativos para: otimizar o exame de petições de oposição; simplificar o pagamento de retribuições; e ajustar a proporção dos valores referente às retribuições.

Em linhas gerais, retomando as conclusões quanto a cada tema, se identificou a necessidade de:

a. Para a questão do sistema de oposição:

- i. Alteração de normativos infralegais para adoção de um formulário padrão para oposição incluindo um resumo obrigatório, que conteria: (i) fundamento(s) legal(is) da oposição; (ii) número(s) de registro(s) ou de pedido(s) que fundamenta(m) a oposição e (iii) indicação de documento(s) que comprova(m) direito anterior, se aplicável.

b. Para a questão do modelo de retribuição:

- i. Alteração de normativos infralegais e ajustes nas declarações junto à OMPI para adoção de retribuição única para os pedidos recebidos pelo Sistema de Madri;
- ii. Alteração de normativos infralegais para modificação da proporção dos valores pagos para depósito de pedido e concessão de registro; e
- iii. Alteração do art. 162 da LPI para extinção do prazo extraordinário de pagamento da retribuição de concessão, com unificação dos prazos atuais resultando em prazo de 90 (noventa) dias.

Estas propostas, formuladas por consenso entre os representantes governamentais e da sociedade civil, tem por objetivo a melhoria do arcabouço normativo da Propriedade Industrial, nos temas relacionados ao Processo Administrativo de Marcas, com vistas a simplificação do procedimento tanto para os usuários, quanto para a operacionalização pelo INPI, e para ajuste nos valores das retribuições de acordo com serviço prestado pelo INPI.

Importante enfatizar, entretanto, que todas as alterações ora propostas carecem de período de vacância até sua entrada em vigência para que os usuários possam ter segurança e previsibilidade e, principalmente, o INPI, órgão executor, possa adequar seus procedimentos e seus sistemas informáticos.

Sendo estas as conclusões apontadas pelo subgrupo de Diálogos Técnicos “Marcas 2”, a coordenação do subgrupo submete o presente Relatório Final à equipe responsável do GIPI, para a consolidação das propostas e providências posteriores.

Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2023

Instituto Nacional da Propriedade Industrial – Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas
Coordenadores do Diálogo Técnico “Marcas 2”.