

FACULDADES SÃO JOSÉ
CURSO DE DIREITO

BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
SAMARA BATISTA DE SOUSA
LÍVEA FARAH

**DOS PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE MARCAS E A
DEMORA EM SUA CONCESSÃO**

Rio de Janeiro
2018

DOS PROCEDIMENTOS PARA OBTENÇÃO DE MARCAS E A DEMORA EM SUA CONCESSÃO

THE PROCEDURES FOR OBTAINING TRADEMARKS AND DELAYING THEIR CONCESSION

BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA SIQUEIRA

Graduanda do curso de direito das Faculdades São José.

SAMARA BATISTA DE SOUSA

Graduanda do curso de direito das Faculdades São José.

LÍVEA DE SOUZA FARAH FERNANDES (Orientadora)

Mestre em Políticas Públicas. Professora dos cursos da Escola de Negócios e no curso de Direito das Faculdades São José e Universidade Iguazu - UNIG. Professora Pesquisadora de projeto da FAPERJ. Tem experiência como advogada e professora na área do Direito Privado, com ênfase em Direito Empresarial, Consumerista e Civil. Professora do Curso Preparatório CEJURIS

RESUMO

O presente artigo tem o intuito de informar sobre os procedimentos para obtenção das marcas e demonstrar a demora que o INPI tem para a concessão desses registros. Através de pesquisa de campo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, analisamos as possíveis alternativas para resolver tais problemáticas, com base na implementação do Protocolo de Madri, a necessidade de concurso público para a autarquia e a recém Instrução Normativa de agosto 2018 N° 1, 31 de agosto que estabelece critérios e orientações no trabalho semipresencial trazendo celeridade e eficácia bem como melhorar o resultado institucional.

Palavras-chave: Propriedade Industrial, Marcas, Concessão.

ABSTRACT

This article intends to inform about the procedures for obtaining the trademarks and to demonstrate the delay that INPI has for the granting of such registrations. Through field research at the National Institute of Industrial Property we obtain the solutions for such problems, based on the implementation of the Madrid Protocol, the need for a public tender for the municipality and the new Normative Instruction of August 2018 N 1, August 31 establishing criteria and guidelines in the semi-presential work bringing speed and effectiveness as well as improving the institutional outcome.

Key-words: Industrial Property, Trademarks, Concession.

INTRODUÇÃO

De acordo com André Luiz Santa Cruz Ramos, o Brasil foi:

um dos países fundadores da Convenção de Paris, a qual, [...] começou, no final do século XIX, a estabelecer as primeiras matrizes para a uniformização internacional da defesa da propriedade intelectual e industrial. (RAMOS, 2015)

As revoluções sociais e o Estado Moderno fizeram com que existisse a necessidade de regulamentação das atividades econômicas, contribuindo para o avanço do modelo estatal econômico no Brasil.

A Constituição Federal prevê em seu texto uma ordem jurídica econômica utilizando o termo “Ordem Econômica”, positivado em seu artigo 170 ao qual visa valorizar a livre concorrência e trabalho humano, em busca de assegurar a todos uma vida digna, como assim determina a justiça social.

O Brasil, visando valorizar a competitividade entre pequenos e médios empresários assegura o direito sobre a propriedade intelectual tendo em vista o desenvolvimento econômico, no qual a Carta Magna em seu artigo 5º inciso XXIX, garante aos autores a proteção à propriedade das marcas, patentes, dentre outros.

As marcas são o que nos ajudam a distinguir um serviço ou produto de outro, para que o consumidor não se confunda e o empresário tenha total direito sobre ela. Também protege o empresário para que terceiros não obtenham marca semelhante ou idêntica, por isso, se faz necessário o registro da mesma. Tal registro é realizado pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), onde estabelece um procedimento para essa concessão. Este pedido é inicializado por um cadastro no site do INPI e a partir de então, dá-se todo trâmite desse pedido, pela via eletrônica.

O presente trabalho busca esclarecer o procedimento da concessão do registro das marcas no Brasil, pois os registros em sua maior parte superam o valor patrimonial de uma empresa. Desta forma, se faz necessário conhecer o básico sobre Propriedade Industrial é essencial para àqueles que visam atuar nos competitivos mercados mundiais, demonstrando o quão importante é o registro de marcas e suas vantagens, seus procedimentos, seus prazos, sua validade e os requisitos para sua obtenção.

Assim, será apresentado o processo de registro das marcas, desde o procedimento do pedido até concessão de propriedade industrial no território nacional, gerando inovações e tecnologias no país e no mundo.

Também serão abordados quanto à forma das marcas elencadas pelo órgão, os direitos sobre o pedido de registro, a importância para o consumidor para distinguir determinado produto ou serviço e identificar vantagens do registro que os empresários podem vir a obter.

É notório que há empresários que não tem o conhecimento da suma importância que é fazer o registro no INPI, não sabendo identificar o Registro na Junta Comercial e o Registro no Instituto e muito menos os direitos inerentes a tal ato de registrar sua marca. Por este motivo a diferença será esclarecida na presente pesquisa científica.

Compreendendo os prazos e a metodologia atualmente utilizada pelo INPI no processo de registro da marca, a fim de identificar os problemas que implicam na demora da conclusão dos registros solicitados.

Observa-se que há uma grande demora na validação da concessão do registro, visto que terceiros podem agir de má fé, a fim de prejudicar financeiramente aquele que está em busca, da sua marca registrada, para a exploração exclusiva da mesma. Diante deste cenário, levantamos as seguintes hipóteses: É normal existir essa demora? Há alguma sanção para solucionar oposição que traz prejuízo para

outrem? O que pode ser implementado no INPI a fim de ter uma mudança significativa no aumento de concessões das marcas?

Tais questionamentos serão respondidos ao longo deste trabalho, cuja relevância se justifica na necessidade de se refletir, no plano acadêmico, sobre a importância do registro das marcas para os empresários brasileiros.

Para elaboração do presente artigo, foi utilizada a pesquisa de campo com Survey que, além dos dados bibliográficos e documentais, foi realizada no próprio Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), com auxílio do coordenador Geral de Marcas, indicações geográficas e desenhos industriais, Me. Marcelo Luiz Pereira, a busca de informações diretas acerca dos dados, informações e opiniões com este representante do órgão.

As bibliografias utilizadas foram: RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. ed. Método, 2015; Manual de Direito Comercial-Fábio Ulhoa - 2011; Manual de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial; a Lei Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 que trata sobre as obrigações e direitos relativos à propriedade industrial; e, o levantamento de gráficos referente a situação anual das concessões de marcas obtidas.

Os bens sujeitos à tutela jurídica sob a noção de “propriedade industrial” (isto é, as patentes de invenção, as marcas de produtos ou serviços, o nome empresarial, etc.) integram o estabelecimento empresarial. São assim, bens imateriais da propriedade do empresário. (Coelho, 2011).

Na legislação brasileira, a primeira lei do direito sobre as marcas começou em 1824 em seu artigo 179, XXVI, na primeira Constituição Brasileira, assegurando os inventores a propriedade de suas invenções e descobertas.

As marcas têm a arte de configurar a imagem de uma empresa e o valor do segmento de um produto no mercado, de um jeito que os clientes possam verificar entender e apreciar o que a empresa proporciona em relação às concorrências. (COBRA, 1992).

Conforme previsto em legislação brasileira aplicada no Brasil com seus diversos seguimentos jurídicos a propriedade industrial se encaixa juridicamente no ramo empresarial tendo seus direitos garantidos e registrando tais como segue a seguir Marca.

O bem protegido pela propriedade industrial são as marcas, em que no Art. 123 da LPI (Lei de Propriedade Industrial) define que a marca é “ marca de produto

ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; ” (Ramos, 2015).

Através dessa definição do artigo podemos perceber que marca serve para identificar o produto ou serviços no mercado dos seus concorrentes.

Fabio Ulhoa defende que “a classificação dos produtos e serviços para fins do direito Macário tem a função de auxiliar a investigação da eventualidade da confusão entre as marcas.” (Coelho, 2011).

Segundo André, “ como a marca possui a finalidade de identificar determinado produto ou serviço do empresário, distinguindo-o dos demais, ela deve cumprir de forma eficiente essa função, sob pena de não ser considerada como marca e, conseqüentemente, não poder ser registrada. ” (Ramos, 2015).

Conforme disposto no artigo 129 da LPI “a propriedade marca adquire-se pelo registro validamente expedido” (Ramos, 2015).

No entanto, é necessário destacar que aquele que venha a requerer o registro de marca deve ter ciência que estará submetido a três condições: a novidade relativa; a não colidência com marca notoriamente conhecida e desimpedimento (Coelho, 2011).

No que pese, “qualquer pessoa, física ou jurídica (de direito privado ou de direito público), pode requerer o registro de marca, conforme previsto no artigo 128 da LPI” (Ramos, 2015).

Mas ocorrem fatos que dificultam a obtenção para ser concedido, com fatores que prejudicam o andamento do processo, o registro de marca é um processo burocrático que leva em média de três a quatro anos para ser finalmente realizado.

Por serem demandas complexas, que necessitam de conhecimento técnico específico, análise bem-feita com total conhecimento o baixo número de servidores dificulta para a rapidez para obtenção, tenho em vista baixo número de profissionais, o INPI realiza concurso público a cada dois anos, aproximadamente, com pouca quantidade de vaga e ainda dependendo de qual seja a vaga não pode ser usada para outro setor, por exemplo, uma pessoa que examina patente fazer o trabalho de marcas. Há uma demanda muito grande e o corpo técnico muito menor, fora que o próprio procedimento para realizar a análise seja um dos motivos para tanta demora, por causa das oposições, prazos, e poder recorrer.

Apesar do fato dessa demora, é notório que é indispensável fazer um pedido de registro de marcas ora que terá garantia sobre aquela marca, se adiantando a

concorrência tendo total certeza que não ocorrerá risco de perdê-la, sendo assim essa demora não possui impacto negativo profundo, devido à retroatividade para assegurar seu direito sobre ela.

1 BREVE HISTÓRICO SOBRE PROPRIEDADE INDUSTRIAL.

Não se sabe ao certo quando começou a preocupação da sociedade com as criações e ideias que os seres humanos têm. No entanto, podemos afirmar que desde os tempos mais primórdios existiam em Roma, filósofos que se preocupavam em formas de proteger suas invenções e criações como sinais ou marcas distintivas. Já entre os Gregos, as proteções de ideias e criações eram feitas a partir de assinaturas. Leonardo Da Vinci escrevia de formas erradas ou de trás para frente, para que as suas obras não fossem utilizadas como sendo de outras pessoas.

Mesmo sem a real noção da importância de proteger as invenções, esses homens estavam além do tempo deles, o que faz pensar que desde sempre o “registro de marcas” se faz presente no mundo.

A Revolução Industrial foi o grande marco histórico, pois foram nesta época que as criações deram novos rumos nas relações econômicas, fazendo com que representantes de diversos países se encontrassem a fim de ser concedido o direito a proteção das marcas.

Após Revolução Industrial é que se percebeu a real importância de conferir proteção aos direitos de propriedade industrial, o que acabou provocando a realização de um grande encontro de nações, a Convenção de Paris, que se reuniram pela primeira vez em 1883, com a finalidade de tentar harmonizar e uniformizar o sistema internacional de proteção à propriedade industrial. (Ramos, André Luiz Santa Cruz, 2015).

Segundo o autor Walter Brasil Mujalli, “A propriedade industrial nova lei de patentes”. Brasília: De Direito, 1997. A primeira lei de marcas e patentes surgiu em 1875, onde estudos apontam que a primeira ação judicial envolveu direito no Brasil sobre propriedade industrial foi das marcas de rapé "Areia preta", contra o uso indevido da marca de rapé "areia parda"¹.

¹ **Evolução histórica da propriedade intelectual no Brasil e a evolução das legislações.** 2014. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponível no link: <https://jus.com.br/artigos/32908/evolucao-historica-da-propriedade-intelectual-no-brasil-e-a-evolucao-das-legislacoes>

Em nossa constituição atual, de 1988 as marcas estão asseguradas no disposto de seu artigo 5º, inciso XXIX tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. A Convenção da União de Paris (CUP) e o acordo de comércio relacionado aos direitos de propriedade intelectual (TRIPS) onde o Brasil é consignatário e a lei 9.279/96 (LPI) que regulam os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, inclusive seus procedimentos para a obtenção da marca.

Ressalta-se que o Brasil foi um dos primeiros países a adotar a propriedade intelectual, além de ter incorporado mais à frente o acordo TRIPS.

2 DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO BRASIL

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial é uma autarquia federal brasileira, criada em 1970, órgão bastante importante para o desenvolvimento do país, onde é feito o procedimento de pedido, negociação, concessão de propriedade industrial no território nacional. Tem a capacidade para criar, inventar, gerando inovações e tecnologias no país e no mundo. Sendo assim, tem impacto marcante na comercialização. Esse instituto é responsável por regulamentar os direitos e obrigações inerentes à propriedade industrial. A lei que assegura é lei de nº 9.279, de 14 de maio de 1996, (LPI).

Dentro dessas proteções à propriedade industrial efetua-se a concessão de pedido de marcas, existindo três tipos de marcas quanto a sua forma, sendo estes: a nominativa, figurativa ou mista.

A marca nominativa é aquela quando só quer proteger a expressão, já a figurativa requer proteger uma figura ou logotipo. Caso queira as duas formas de proteção, faz-se necessário uma solicitação de marca mista, colocando as duas proteções em um único pedido. E a Tridimensional que é constituída pela forma plástica de produto ou de embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma e esteja dissociada de qualquer efeito técnico.

A Marca serve para facilitar por parte do consumidor a identificação do produto ou serviço que a empresa disponibiliza, distinguindo-se determinado produto ou serviço é semelhante dos concorrentes. Dessa maneira, se dá por meio de utilização de sinais distintivos, elas possuem uma função muito importante no mercado tendo em vista que é essencial nas estratégias de empresariais, jogadas

publicitárias e marketing. Sua imagem gera credibilidade para os clientes, pois consumidores satisfeitos voltam a comprar e usar novamente, os clientes querem encontrar um conjunto de qualidades ou características nos produtos, só o fato da marca possuir boa reputação e boa imagem, já permite que a empresa tenha no mercado uma posição maior em relação à concorrência.

Apesar dos empresários notarem a necessidade da marca em relação à concorrência e suas vantagens, eles acabam não tendo noção da grande importância que é fazer o registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Esse registro é feito para obter a proteção dos direitos garantidos sob a marca, onde evita que terceiros possam se apropriar da mesma evitando confusão entre os consumidores caso tenha algo semelhante.

Diferente do registro na junta comercial, que se faz necessária em cada Estado que houver sede ou filial, a partir do momento que é concedido o registro de marca no INPI, este será válido e protegido em todo território nacional, e nos países unionistas, se presentes as condições estabelecidas na Convenção de Paris.

Embora, muitas pessoas registrem suas marcas na junta comercial, existe a legislação específica no Brasil (LPI) onde é oferecida a concessão de um registro. O nome empresarial identifica o empresário, a pessoa física ou jurídica, enquanto a marca é utilizada para a identificação de produtos ou serviços, por exemplo, o Banco Bradesco SA se trata da empresa, e o Bradesco é a marca de serviços bancários.

O primeiro elemento distintivo entra à proteção do nome e da marca diz respeito ao órgão em que são registrados. A proteção ao nome empresarial deriva da inscrição da firma individual, ou do arquivamento do ato constitutivo da sociedade, na junta comercial, ao passo que a da marca decorre do registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Um não substitui o outro em nenhuma hipótese. Só tem proteção o nome empresarial arquivado ou registrado na junta e a marca registrada no INPI (Coelho, Fábio Ulhoa, 2011).

Fábio Ulhôa, continua sua tese afirmando que

A segunda diferença é uma consequência da primeira: a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de marca são nacionais (Coelho, 2011).

Para obter a concessão do pedido de marca requer procedimentos para tal efeito. As fases se encontram na Lei e são as seguintes: Depósito, exame formal, publicação do pedido, oposição, exame substantivo, exigência, sobrestamento, deferimento, indeferimento, pedido arquivado, recurso, pedido indeferido, concessão do registro. Para tornar válidas a concessão do pedido e obter o registro de marcas eleva um tempo, este tempo que vamos destacar em nosso texto explicando cada fase, cada prazo e cada etapa para sua concessão.

3 DOS PROCEDIMENTOS DAS MARCAS

O pedido de registro de marca pode ser feito por papel ou pela internet, logo em seguida, aconselha a fazer uma busca prévia para verificar se já existe uma marca semelhante, não é obrigatória esta busca, porém se faz necessário para o interessado já que antes de fazer o depósito para o registro, analisa se há uma marca parecida registrada ou depositada.

A lei brasileira não protege como marca os sinais sonoros, olfativos e gustativos, somente registrados os sinais visuais. Depois de pagar o guia de recolhimento da união (GRU) faz-se o cadastramento, para dar início ao pedido de registro de marcas² é necessário preencher o formulário, devendo entregar a imagem e a procuração se no caso tiver, deverá ser discriminado o escopo da proteção.

Em seguida vem todo trâmite do processo, começando pelo período de exame formal onde a etapa exige todas as condições necessárias para dar o andamento do processo. Se esse pedido estiver nas condições atendidas, entrará na publicação da revista de propriedade industrial (RPI) onde toda terça-feira é publicada para todos tomarem conhecimento do pedido, e terceiros tem o prazo que começa a transcorrer de 60 dias previsto em lei art. 158 da LPI para apresentarem suas oposições.

O principal objetivo desta etapa é garantir que o pedido seja publicado de forma correta na (RPI) para os terceiros terem informações claras sobre o pedido depositado, observando se há desigualdade informada pelo requerente do pedido no

² **Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca.** 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponível no link: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/03_Como_formular_pedido_de_registro_ou_peti%C3%A7%C3%A3o_de_marca

que diz respeito a documentos anexados pelo peticionário. Esta etapa visa que as exigências devem ser cumpridas sob pena de sofrer que o pedido seja considerado inexistente.

Para verificar sua conformidade os procedimentos do exame formal são: Dados de protocolos, Dados do requerente, Dados do procurador, Dados da marca, Classificação de Nice, Especificação dos produtos e serviços, Prioridade unionista, Documentos anexados, Declaração de atividade, Assinatura e identificação do pedido e Exame do cumprimento de exigência formal.

Caso seja encontrada alguma irregularidade no exame formal, será feito o despacho aplicáveis onde tem o prazo de cinco dias corridos, para o depositante atender com as exigências necessárias. Atendido essas exigências o pedido será publicado na RPI para manifestações de terceiros. Em situações em que não tenha vícios ou irregularidades serão publicadas na revista dando o prazo para terceiros se manifestarem para interposição de oposição em 60 dias³.

Nova etapa é o exame substantivo, onde verifica se o sinal atende as condições previstas em lei, se é realmente verdadeira a informação dada na petição inicial, atendendo os critérios que a marca deve conter sinal que seja visualmente percebido, para distinguir dos outros que tem a mesma vigência. Sendo assim, é observado se todos os documentos estão adequados à especificação dos produtos ou serviços à classe reivindicada, e se há outras petições que possam vir a interferir no resultado do exame.

O exame substantivo é composto por duas filas de exame, sendo uma de oposição e outra de pedido sem oposição. O pedido sem oposição engloba os pedidos que não foram objetos de oposição de terceiros decorrente do prazo de 60 dias segundo o artigo 158 da LPI. Já o pedido com oposição são os que tiveram, independentemente da manifestação por parte do requerente. Tais pedidos com oposição serão decididos por servidores que tenham três anos de experiência superior em pedidos de marcas, e por tal complexidade terá prazo bem maior do que ao sem oposição. Há também outra fila que é de exame próprio, ele agrupa os pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação.

³ **Exame formal.** 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponível no link: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/04_Exame_formal; e, **Exame substantivo.** 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponível no link: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/05_Exame_substantivo

Dá-se o prosseguimento ao exame, caso não encontre nenhum problema na formulação de exigência durante a decorrência do prazo de 60 dias para a interposição de terceiros, sendo apto para o exame de mérito onde se efetua o despacho decidindo sobre seu deferimento, indeferimento ou sobrestamento.

O exame de mérito nada mais é que o momento que se analisa o pedido de registro de marca em si, verificando se o sinal em tramite está estabelecido como previsto na lei de propriedade industrial.

A exigência é o despacho de natureza interlocutória onde uma das partes é chamada para realizar esclarecimentos, apresentar documentos necessários, promover alterações para o andamento do exame do processo. Também previsto o prazo de 60 dias para sua realização.

O sobrestamento é o despacho de natureza preliminar, ocorre quando a decisão da concessão de registro depende da análise de outros processos anteriores, ou seja, se outro processo que o INPI entenda que possa ser parecida com sua marca esteja em fase de exame de mérito ele faz o congelamento da análise do pedido da sua marca.

O sobrestamento tem exceção, se pelo menos uma das anterioridades apontadas na busca já estiverem devidamente registradas, e constem demais registros ou pedidos pendentes para decisão final. Assim, será indeferido o sinal sob análise em função da marca registrada, deixando restar as outras anterioridades serem apontadas no procedimento da decisão a ser publicada na revista (RPI), observando a incidência de proibições legais a auxiliar este recurso contra o indeferimento.

Não infringindo nenhum dispositivo e atendendo as condições de registrabilidade prevista no sinal examinado, ocorre-se o deferimento do pedido de registro da marca. Cabendo ao titular realizar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, sendo 60 dias após a publicação do despacho na revista considerado como prazo ordinário e 30 dias após o término do prazo ordinário sob pena de arquivamento do pedido de registro que é o prazo extraordinário. Quando há infringência de proibição prevista em lei, ocorrerá o indeferimento. Cabendo recurso quando um sinal é deferido com

alteração de ofício de sua especificação, que é um indeferimento parcial. Há possibilidade também de ser realizado outros despachos⁴.

Para requerer a desistência do pedido de registro de marca ou de uma posição, deverá ser apresentada uma petição, acompanhada, caso for necessário de procuração onde o outorgado comprove ter poderes para tal procedimento junto ao INPI.

E por fim, finalizando o procedimento, segundo a lei de propriedade industrial, art. 212, "salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 dias contado do ato impugnado na RPI". A competência é exclusiva para o Presidente do INPI, encerrando-se na instância administrativa. Os recursos são recebidos nos efeitos devolutivo pleno e suspensivo.

Seus tipos são de Recurso são: contra o indeferimento do pedido de registro de marca; recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade; recurso contra a anotação de transferência de titularidade; recurso contra arquivamento /cancelamento de ofício (art.135, LPI); recurso contra o deferimento/indeferimento do pedido de prorrogação e recurso contra denegação de qualquer outro requerimento.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos estudos e através de realização de pesquisa de campo no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, onde foi realizada uma entrevista com o coordenador de marcas do INPI, Me. Marcelo Luiz Pereira, concluiu-se que, um dos motivos para tamanha demora na concessão de marcas, dá-se não somente pela precariedade do órgão, como também na quantidade de oposições de terceiros agindo de má fé, no qual mesmo sendo inviável, este faz para prejudicar o empresário, a fim de que sua marca não seja concedida.

Observou-se que a lei é omissa quanto a estes terceiros que agem no intuito de atrasar o registro, em razão de que não há na legislação nenhum tipo de sanção contra tal ato.

⁴ **Recursos e processos administrativos de nulidade.** 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponível no link: http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/07_Recursos_e_processos_administrativos_de_nulidade

Se o legislador não tivesse sido omissivo nessas hipóteses, o prazo para a concessão diminuiria veementemente, pois as oposições seriam realizadas apenas por aqueles que agem de boa fé e que tem real interesse sobre a marca.

Diante do exposto, uma das soluções mais plausíveis de diminuição no prazo para obtenção do registro de marcas, será o protocolo de Madri, posto que o país possa se tornar signatário, onde o prazo estabelecido é de 18 meses para tal concessão, considerando-se que o prazo anterior era em média de 25 meses em casos que não houvesse oposição e, ocorrendo à oposição, este prazo dobrava em alguns casos.

De acordo com notícias no site do INPI “o Protocolo de Madri foi criado em 1989 e oferece aos titulares de marcas a possibilidade de terem as suas marcas protegidas em vários países, com apenas um depósito junto ao escritório de registro de seu país. Além disso, contam com maior agilidade no registro de sua marca.⁵”

Desta feita, o Protocolo de Madri, assim que for implementado, terá uma crescente complexidade do exame, além de aumentar a quantidade de depósitos nacionais, como já havia acontecendo nos últimos anos.

Outrossim, é importante que seja realizado projetos que ajudem na melhoria para a diminuição do backlog, que é um resumo histórico da acumulação de trabalho num determinado intervalo de tempo, que sinaliza a necessidade de aumentar ou diminuir a quantidade de integrantes da equipe, gerando a manutenção da receita para as decisões aos pedidos de marcas, pois aumentará o número de pedidos vindos do exterior que trarão uma melhor complexidade técnica.

Basta ver que a diminuição do backlog no decorrer dos projetos já implementados resultou em aumentos significativos de produção, dado que o que contribuiu para este feito foi à contratação de novos servidores, a modernização de processos físicos para processos eletrônicos.

A título exemplificativo, o número de pedidos cresceu 20%, apenas no último ano, algo que pode aumentar ainda mais com uma possível retomada do crescimento econômico.

⁵ **Mensagem sobre Protocolo de Madri é encaminhada ao Congresso Nacional.** 2018. Pesquisa realizada no dia 02/08/2018, disponível no link: <http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional>

Sendo assim, não restam dúvidas que com o novo concurso, agilizará a concessão de marcas, no entanto, até o fim da elaboração deste artigo, não foi confirmado definitivamente sobre está hipótese de novo concurso.

No INPI já foi implementado o trabalho remoto, que se deu início em julho 2016, onde o intuito era de analisar o desempenho dos servidores, para realizar a experiência-piloto do trabalho remoto. Neste tocante, foi analisado três itens, sendo eles: alcance de metas de produção dos servidores em trabalho remoto, infraestrutura de TI e qualidade de vida.

Com o trabalho remoto, é possível verificar a redução do prazo de respostas do INPI para os pedidos de marca.

Os dados abaixo retirados do próprio portal do INPI demonstram o resultado de agosto de 2016 a agosto de 2018 e a queda de pedidos pendentes, diminuindo de 446483 para 264123.

	Agosto/16	Junho/17	Dezembro/17	Março/18	Agosto/18
Estoque de Pedidos Pendentes de 1º Exame	446483	411558 (-1%)	365372 (-18%)	338848 (-24%)	264123 (-41%)
Espera de pedidos sem oposição	32 meses (dez/13 - ago/16)	30 meses (jan/15- jun/17)	25 meses (nov/ 15 - dez/17)	23 meses (abr/ 16 - mar/18)	19 meses (jan/ 17 - ago/18)
Espera de Pedidos com oposição	63 meses (mai/ 11 - ago/16)	60 meses (jun/12 - jun/17)	50 meses (out/ 13 - dez/17)	44 meses (jul/14 - mar/18)	20 meses (dez/16 - ago/18)

Os pedidos com oposição, de acordo com a planilha acima, foram os mais reduzidos, no qual a espera diminuiu de 63 meses para 20. Por mais que o trabalho remoto tenha colaborado para tal melhoria de prazos, o que realmente concedeu esta redução foi a convocação de novos servidores no último concurso realizado pelo órgão, porque a diretoria de Marcas contava com somente 96 examinadores, isso no ano de 2016.

Já em 2017, a DIRMA (Diretoria de Marcas) passou a contar com 144 examinadores para a marca, aumentando o número de servidores e qualificando o trabalho.

Com o sucesso do trabalho remoto, a Diretoria de Marcas vem insistindo em novas modalidades para alcançar o objetivo pretendido. De acordo com a pretensão do Instituto, foi criada a Instrução Normativa de Agosto de 2018 Nº 1, de 31 de

agosto de 2018, para estabelecer os critérios e procedimentos a serem seguidos pelos órgãos e pelas entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal. Relacionados à implementação de Programa de Gestão de que trata o §6 do artigo 6º do Decreto nº 1590, de 10 de agosto de 1995.

Desta forma, baseados na recém-publicada Instrução Normativa, apresentamos considerações sobre o contexto normativo do teletrabalho no INPI, bem como resultados do mesmo e ações que serão tomadas para a implementação da modalidade Semipresencial.

Visando o exemplificativo dos anos anteriores que funcionou o trabalho remoto, outra solução é o trabalho semipresencial que está elencado no Decreto nº1590, de 1995, §6º do artigo 6º, que institui no seu artigo 2º, inciso VI a seguinte forma:

VI - Modalidade semipresencial: categoria de implementação do programa de gestão em que o servidor público executa suas atribuições funcionais parcialmente fora das dependências da unidade, por unidade de tempo, em dias por semana ou em turnos por dia, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente, dispensado do controle de frequência, nos termos desta Instrução Normativa;

A aplicação de trabalho semipresencial, na medida em que os examinadores de marca consigam participar deste programa, por conta das limitações atualmente impostas pela IN/SEGEP/MPDG 1/2018, possa contribuir ainda mais para a redução de estoque de pedidos pendentes de primeiro exame, com consequência direta no tempo de espera para pedidos com e sem oposição, podendo o Instituto trabalhar com os prazos mínimos exigidos pela legislação.

Contudo, a Instrução Normativa veio para trazer celeridade e eficácia, com intuito de solucionar a demora do procedimento para a concessão das marcas. Portanto, é urgente que decisões de gestão da autarquia, aliadas à reiteração das necessidades de concurso público e políticas de melhoria da carreira, possam colaborar para a retenção de funcionários no Instituto. A implementação de programa de trabalho semipresencial se coloca como iniciativa complementar, aliada à iniciativa do Trabalho Remoto, para melhorar a qualidade de vida do servidor, bem como melhorar o resultado institucional da Diretoria de Marcas.

REFERÊNCIAS

A criação de uma marca: uma introdução às marcas de produtos e serviços para as pequenas e médias empresas/ Instituto Nacional da Propriedade Industrial. – Rio de Janeiro: INPI, 2013.

BRASIL. LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. INPI. Diário Oficial da República Federativa do Brasil. Brasília, 14 de maio de 1996; 175º da Independência e 108º da República.

COELHO, Fábio Ulhoa. **Novo Manual de Direito Comercial - Direito de Empresa -** 15ª Ed. Saraiva 2011.

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1, DE 31 DE AGOSTO DE 2018.** Disponível em: <http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39382838/do1-2018-09-03-instrucao-normativa-n-1-de-31-de-agosto-de-2018-39382704> Acesso em: Setembro, 2018.

Indicadores de Propriedade Industrial 2018 - Base de Dados Estatísticos sobre Propriedade Industrial – BADEPI. Portal do INPI Disponível em: < <http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas> > Acesso em : Maio, 2018.

INPI. Disponível em: <<http://www.inpi.gov.br/noticias/mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-encaminhada-ao-congresso-nacional> > Acesso em: Julho, 2018.

Evolução histórica da propriedade intelectual no Brasil e a evolução das legislações. 2014. Acesso realizado no dia 02/08/2018, disponível no link: <https://jus.com.br/artigos/32908/evolucao-historica-da-propriedade-intelectual-no-brasil-e-a-evolucao-das-legislacoes>

INOVAÇÃO e propriedade intelectual - Guia para o Docente, Disponível

em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/arquivos/guia_docente_iel-senai-e-inpi.pdf/view >

Acesso em: 14 de Abril, 2018.

RAMOS, André Luiz Santa Cruz. **Direito Empresarial Esquematizado - 5ª Ed. ed.**

Método, 2015.

Texto integral da 1ª edição (5ª revisão) do Manual de Marcas, revogada pela Resolução INPI/PR nº 177/2017. Disponível em:

< <http://manualdemarcas.inpi.gov.br/> > Acesso em: 11 Julho, 2018.