

O PROTOCOLO DE MADRI E O ARTIGO 217 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

MADRID PROTOCOL AND ARTICLE 217 OF BRAZILIAN INTELLECTUAL PROPERTY ACT

Silvia Beatriz Beger Uchoa 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Instituto de Química e Biotecnologia, Maceió, AL, Brasil.
Doutora em Química pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Coordenadora de Inovação e Empreendedorismo e Professora do Mestrado Profissional (PROFNIT) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
Email: sbuchoa@ctec.ufal.br

Elaine Ribeiro Bueno de Mendonça 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Faculdade de Administração, Maceió, AL, Brasil.
Mestra em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), Programa PROFNIT.
Assessora da Procuradoria Geral do Estado de Alagoas e Advogada.
Email: elaineribeirobuenodemendonca@gmail.com

RESUMO: Os registros de marca no Brasil, via Protocolo de Madri, dispensam a constituição do procurador local, em oposição à previsão contida no art. 217 da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial). Essa dicotomia entre as normas pode tornar excessivamente morosa e onerosa a citação judicial de titulares estrangeiros. O presente artigo aborda os possíveis caminhos a serem adotados pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), diante das obrigações assumidas pelo Brasil no Protocolo de Madri, em ações judiciais que dependam de citação por carta rogatória, perpassando por questões, como: direito intertemporal, instituto da cooperação jurídica processual e internacional, propostas de nova redação para o art. 217, projeto de lei que propõe mudança na redação do art. 217 da LPI, bem como proposta à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) para inclusão de cláusula no pedido de registro internacional. A pesquisa foi conduzida com base em disposições da doutrina, artigos científicos e, especialmente, em pareceres da Procuradoria Especializada em Propriedade Industrial da Advocacia-Geral da União.

Palavras-chave: protocolo de Madri; antinomia; citação; princípio da cooperação; princípio da autonomia da vontade.

ABSTRACT: Trademark registrations in Brazil through the Madrid Protocol do not require the appointment of a local attorney, contrary to the stipulation in Article 217 of Law No. 9.279/96 (Industrial Property Law). This conflict between the regulations may render the judicial service of process on foreign registrants excessively time-consuming and costly. This article explores potential approaches for the National Institute of Industrial Property (INPI), in light of Brazil's commitments under the Madrid Protocol, in cases that require service by letters rogatory. The discussion encompasses issues such as intertemporal law, the institute of procedural and international legal cooperation, suggested amendments to Article 217, a bill proposing changes to the wording of Article 217 of the LPI, and a proposal to WIPO to include a specific clause in the application for international registration. The research was conducted based on doctrinal provisions, scientific articles, and, notably, opinions from the Special Attorney for Industrial Property of the Federal Attorney General.

Keywords: Madrid Protocol; antinomy; service of process; principle of cooperation; principle of autonomy of the will.

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 LPI E PROTOCOLO DE MADRI: ANTINOMIA APARENTE. 2.1 CRITÉRIO HIERÁRQUICO 2.2 CRITÉRIO CRONOLÓGICO. 2.3 CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE. 2.3.1 Solução do conflito: protocolo de Madri como sistema especial para registro internacional de marcas. 3 COOPERAÇÃO JURÍDICA E CITAÇÕES EM PROCESSOS DE NULIDADE DO REGISTRO FEITO COM BASE NO PROTOCOLO DE MADRI. 4 A AUTONOMIA PRIVADA EM CONTRATOS INTERNACIONAIS E A OPÇÃO EM FORMULÁRIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL. 5 PROPOSTAS DE NOVA REDAÇÃO PARA O ARTIGO 217 DA LPI. 6 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO

Atendendo a interesses comerciais decorrentes da globalização das atividades de mercado, cabe ao titular de uma marca solicitar seu registro em cada um dos espaços geográficos nos quais deseje proteção, a fim de garantir o direito exclusivo de uso e exercício dos respectivos direitos de forma eficaz. O Brasil, assim como os demais países, tem autonomia para legislar sobre o direito marcário e, ainda, para instituir órgãos de registro em sua jurisdição.

Em 2018, o Brasil aderiu ao Protocolo de Madri, que propõe uma forma de registro internacional de marcas, possibilitando a obtenção do referido direito em países estrangeiros de uma forma mais conveniente e barata.

A adesão ao documento pelo Brasil teria gerado suposta antinomia em relação ao sistema jurídico nacional, em especial em relação à norma contida no art. 217 da Lei nº 9.279/1996, Lei da Propriedade Industrial (LPI). Ocorre que os registros de marca realizados via Protocolo de Madri dispensam a constituição do procurador local, em contraponto à previsão contida no art. 217 da LPI, que estabelece que pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior deverá constituir procurador qualificado e domiciliado no país para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

O Protocolo de Madri institui um sistema especial que, embora traga um ponto de incompatibilidade com a LPI, possui campo de aplicação diferente, não chegando a retirar a vigência do art. 217. A regra do art. 217 apenas não será aplicável aos pedidos feitos de acordo com o novo regime internacional de registro, mas terá observância obrigatória para os pedidos feitos diretamente no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Trata-se de espécie de derrogação tácita e com efeito especial do art. 217 da LPI.

Diante da dispensa de indicação de procurador nos registros internacionais, as comunicações em eventuais ações de nulidade de registro de marca teriam de ser realizadas por meio de carta rogatória. Essa forma de cooperação interjurisdicional permite o cumprimento extraterritorial de medidas processuais advindas do Judiciário de outro Estado, mas é via considerada de alto custo e bastante morosa.

Como meio hábil a superar o entrave, apresenta-se o princípio da cooperação, previsto no art. 6º do Novo Código de Processo Civil (NCPC), conduzindo a participação do INPI como órgão auxiliar do Juízo, na promoção de diligências que conectem o titular do direito à informação de que seu registro está sendo questionado na Justiça brasileira e de que tem um prazo para se manifestar em possíveis processos que discutam a nulidade de registro realizados por meio do Protocolo de Madri.

Paralelamente, propostas de nova redação para o art. 217 vêm sendo analisadas para garantir harmonização entre os sistemas nacional e internacional de registro e, principalmente, garantir a possibilidade de que o peticionário do registro de marca possa ser citado, sem os entraves da necessidade de uma carta rogatória. Há, inclusive, projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados que almeja esse mesmo fulcro, o que será abordado em capítulo próprio.

Ainda em paralelo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) propôs ao INPI a inclusão de cláusula nos formulários eletrônicos de depósito com opção de declaração pelo depositante estrangeiro de que estaria de acordo em receber qualquer notificação, inclusive citação judicial, através dos correios.

Tal proposição é trazida à baila no capítulo 4 e foi inspirada em sugestão da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), em decorrência de recente julgamento de recurso perante o Supremo Tribunal Federal (STF), dispensando-se a necessidade de que a empresa litigante fosse citada por carta rogatória e firmando o inédito entendimento de que a citação das partes em ações que envolvam contratos internacionais pode ser feita via postal, em decorrência de previsão contratual, em prestígio ao acordado entre as partes e da redação do art. 190 do NCPC.

Por fim, cumpre ressaltar que todo o presente trabalho foi permeado pela análise de pareceres emitidos pela Procuradoria Especializada em Propriedade Industrial da Advocacia-Geral da União que atua junto ao INPI, o que permitiu conhecer o tema em estudo de maneira mais profunda e fundamentada, e influenciou de maneira positiva a emissão de conclusão pessoal, em capítulo final.

2 LPI E PROTOCOLO DE MADRI: ANTINOMIA APARENTE

A incorporação do Protocolo de Madri à ordem jurídica brasileira desencadeou, consoante visto nas considerações introdutórias, possível antinomia com a norma do art. 217 da LPI. Conforme ensina Diniz (1996, p. 15), a antinomia jurídica é o conflito existente entre duas normas, vigentes e válidas a um mesmo tempo e num mesmo ordenamento, “entre duas normas, entre dois princípios, ou entre uma norma e um princípio geral de direito em sua aplicação prática a um caso particular”.

A antinomia pode ser real quando não houver na ordem jurídica critérios para a solução, sendo imprescindível a eliminação de uma das normas conflitantes; ou aparente, quando se mostra sanável mediante adequada interpretação das normas para eleger qual prevalecerá em determinada situação ou, ainda, se é possível uma harmonização entre elas.

A caracterização de uma antinomia entre normas depende, ainda, da formulação de mandamentos opostos nas normas jurídicas, destinados ao mesmo sujeito, já que seus conteúdos devem se negar internamente um ao outro, de modo que atribuam, a uma mesma hipótese fática, consequências jurídicas antagônicas ou incompatíveis.

Bobbio (2014, p. 89), a propósito, aponta que há antinomia jurídica na “situação na qual são positivadas duas normas, das quais uma obriga e outra proíbe, ou uma obriga e outra permite, ou uma proíbe e outra permite o mesmo comportamento”.

Ab initio, já se encontram dificuldades em reconhecer a existência de uma antinomia que imponha a absoluta e insuperável coexistência entre o art. 217 da LPI e o Protocolo de Madri, seja porque as normas em questão não se encontram em oposição total, seja porque não se negam uma à outra; ao contrário, apresentam-se como sistemas distintos, passíveis de convivência harmônica. Isso porque o Protocolo de Madri traz hipótese de registro não prevista na LPI, uma nova rota para pedidos de registro internacional.

Tal entendimento é reforçado pela Procuradoria Federal Especializada (PFE), que atua junto ao INPI na Coordenação-Geral Jurídica de Propriedade Industrial no Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, que sustenta que a questão em debate não fez nascer uma antinomia jurídica que imponha a revogação do art. 217 da LPI.

Para a Advocacia-Geral da União (AGU), o Protocolo de Madri traz – em seu bojo – um sistema especial para registro de marca internacional, que apresenta um ponto de incompatibilidade com a LPI, qual seja: a desnecessidade de que o depositante indique e constitua procurador em solo brasileiro, mas que não enseja sua revogação.

O referido órgão entende que “apenas se a permanência da norma mais antiga inibisse a própria produção dos efeitos da norma mais recente é que se cogitaria de sua aniquilação” (BRASIL, 2018), o que não se vislumbra *in casu*, pois é possível interpretação que concilie as duas normas, identificando-se o campo de atuação de cada qual.

Tal entendimento ganha reforço ainda mais robusto diante da correta aplicação dos critérios para solução de um suposto conflito entre normas, quais sejam: hierárquico, cronológico e da especialidade.

2.1 CRITÉRIO HIERÁRQUICO

Afasta-se, de plano, o critério hierárquico, porquanto o Protocolo de Madri, uma vez incorporado à ordem jurídica interna, ocupou no sistema jurídico brasileiro o mesmo *status* das leis ordinárias e, portanto, tem a mesma “força” da Lei de Propriedade Industrial.

Com efeito, o critério hierárquico se presta à harmonização de normas diferentes, prestigiando-se a norma de grau hierárquico superior em detrimento à de grau hierárquico inferior, o que se justifica para Bobbio (2014) diante do fato de que “a inferioridade de uma norma em relação a outra consiste na menor força de seu poder normativo”, sendo que “essa menor força se manifesta justamente na incapacidade de estabelecer uma regulamentação que esteja em oposição à (*lex posterior derogat priori*) regulamentação de uma norma hierarquicamente superior” (Bobbio, 2014, p. 95).

2.2 CRITÉRIO CRONOLÓGICO

O princípio cronológico está previsto na Lei de Introdução das Normas do Direito Brasileiro (LINDB), no § 1º do art. 2º, que estabelece que “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (BRASIL, 2010).

Com efeito, o Protocolo de Madri não faz menção a qualquer revogação do art. 217 da LPI; além disso, não tratou totalmente da matéria em debate; ao contrário, apenas se absteve de fazer a mesma exigência contida no referido artigo; e, ainda, não trouxe incompatibilidade capaz de impedir a convivência harmônica entre as normas em questão; pelo contrário, tal coexistência é perfeitamente possível.

Diniz (1996, p. 88) expõe que as leis não se revogam por presunção, é preciso que exista uma antinomia gritante. “[H]avendo dúvida, dever-se-á entender que as leis conflitantes são compatíveis, uma vez que a revogação tácita não se presume”.

Ainda que o critério cronológico fosse considerado passível de aplicação por incompatibilidade entre as normas, sua utilização se chocaria com o princípio da especialidade, também aplicável à hipótese. Os resultados distintos obtidos pela aplicação de um e de outro princípio desafiaria a aplicação de metacritérios para solução do conflito.

Os metacritérios indicam qual deles deve prevalecer para a correção da antinomia, tomando como base a maior ou menor força de cada um. A força dos critérios deve ser medida de acordo com a força das próprias normas do ordenamento jurídico que lhes servem como fundamento. Portanto, havendo conflito entre o critério cronológico e o da especialidade, este deve prevalecer sobre aquele, eis que o último, no ordenamento jurídico brasileiro, decorre da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88) (uma vez que deriva do princípio da igualdade substancial, previsto no art. 5º da CRFB/88), ao passo que o critério cronológico não encontra guarida em norma constitucional.

Além disso, segundo Bobbio (2014, p. 107), “o conflito entre critério de especialidade e critério cronológico deve ser resolvido em favor do primeiro: a lei geral sucessiva não tira do caminho a lei especial precedente”.

2.3 CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE

Diniz (1996, p. 39) define o critério da especialidade ao dizer que “uma norma é especial se possuir em sua definição legal todos os elementos típicos da norma geral e mais alguns de natureza objetiva ou subjetiva, denominados especializantes”.

Vislumbra-se – no presente caso – dois sistemas de registro de marcas distintos, um dirigido aos registros internacionais e outro aos registros no Brasil. Disso decorre que a norma especial contida no Protocolo de Madri só tem o condão de derrogar a disposição contida no art. 217 da LPI para afastar esta regra geral para os pedidos provenientes do Protocolo de Madri, isentando-os da exigência a constituição de procurador em solo nacional.

Nesse sentido, Maximiliano (2011), em sua obra *Hermenêutica e aplicação do direito*, afirma:

A disposição especial afeta a geral, apenas com restringir o campo de sua aplicabilidade; porque introduz uma exceção ao alcance do preceito amplo, exclui da ingerência deste algumas hipóteses. Portanto o derroga apenas nos pontos em que lhe é contrária. Na verdade, a regra especial posterior só inutiliza em parte a geral anterior, e isto mesmo quanto se refere ao seu assunto, implícita ou explicitamente, para alterá-la. Derroga a outra naquele caso particular e naquela matéria especial a que provê ela própria (MAXIMILIANO, 2011, p. 360-361).

Pelo exposto, poder-se-ia concluir, de acordo com o já mencionado Parecer nº3/2018 da AGU, por uma “derrogação tácita e com efeito especial, na medida em que não significa eliminação da regra prevista no art. 217 da LPI, mas apenas a restrição de seu campo de

aplicação” (BRASIL, 2018). Não há que se falar em antinomia capaz de provocar a revogação do art. 217, permanecendo inabalado o sistema de registro nacional disposto na LPI, seguindo em vigor a via ortodoxa para depósito de pedidos de registro marcário diretamente no INPI, em harmônica convivência com o sistema de registro internacional de marcas previsto no Protocolo de Madri.

2.3.1 Solução do conflito: protocolo de Madri como sistema especial para registro internacional de marcas

O Protocolo de Madri trouxe disposições especiais a partir da norma já existente, não revogando ou modificando a lei anterior, conforme disciplina contida no art. 2º, § 2º, da LINDB. Tal sistema especial de registro de marca que deflui de acordo internacional não afronta as regras dispostas no sistema brasileiro de registro de marcas previsto na LPI, visto que não se destina a interferir no módulo nacional de registro de marcas vigente em cada um dos Estados signatários. Ao contrário, o modelo de cooperação internacional foi criado especialmente para o registro internacional através do qual um só pedido feito em um dos estados partes do Acordo pode ser estendido para os demais estados signatários, com a intermediação da OMPI neste particular.

Assim, tem-se, *in casu*, uma antinomia aparente, que o ordenamento jurídico pátrio soluciona mediante emprego do critério da especialidade (*lexspecialisderogatigenerali*), sendo desnecessária a revogação do art. 217 da LPI. Basta a correta interpretação e aplicação da norma – LPI ou Protocolo de Madrid – ao caso concreto.

3 COOPERAÇÃO JURÍDICA E CITAÇÕES EM PROCESSOS DE NULIDADE DO REGISTRO FEITO COM BASE NO PROTOCOLO DE MADRI

Conforme já tratado no capítulo anterior, a exigência contida no art. 217 da LPI persiste no tocante ao registro nacional, porém, com limitação de seu campo de aplicação em relação ao Protocolo de Madri, estando então dispensada a constituição do procurador local para os registros realizados via sistema internacional.

Como consequência, eventuais ações judiciais que necessitem ser propostas pelo INPI, ou interessados na anulação do registro de marca, dependeriam de citação judicial por carta rogatória, instrumento extremamente burocrático e de alto custo, que pode prejudicar o andamento do processo. Por isso, mostra-se necessário um compromisso universal de cooperação jurídica – administrativa e/ou judiciária – entre esses sujeitos internacionais, a fim de que se possa atingir a efetividade transnacional almejada pelo Protocolo de Madri.

Com o elevado volume de demandas envolvendo interesses supranacionais, o desenvolvimento de mecanismos eficientes de cooperação internacional mostra-se imperioso.

Para Polido (2018), como postulados desse princípio, dois aspectos fundamentais podem ser ressaltados:

De um lado, em contextos de considerável interdependência no plano internacional, Estados caminham para a assistência mútua em matéria judiciária e administrativa, a partir de redes (estruturas formais e informais) extremamente adaptadas às necessidades de adjudicação da Justiça a partir de mecanismos de solução de litígios. Essas redes oferecem espaço para a circulação e o cumprimento de atos processuais provenientes de autoridades estrangeiras, e mediante os quais se desenvolve o correto andamento do processo sob a jurisdição de determinado Estado. De outro, a cooperação se explica não apenas por compromissos bilaterais ou multilaterais entre Estados, fundados no tratamento nacional ou reciprocidade, mas antes por um dever mais amplo de se assegurar que indivíduos encontrem, em cada Estado cuja jurisdição é acionada, espaço de pronta e adequada adjudicação dos litígios, conducente com garantias processuais vinculantes, como devido processo legal, direito de ação, contraditório e ampla defesa (POLIDO, 2018, p. 39).

No Brasil, a despeito de tratados e acordos firmados entre países acerca do tema, tais documentos ainda não se mostram capazes de garantir a rapidez e eficácia do trâmite internacional de atos processuais e jurisdicionais, assim como de normas internas que permitam o cumprimento das medidas requeridas em outro país.

Segundo Ferreira (2019, p. 99), “inspirado nos instrumentos de cooperação judicial internacional utilizados na União Europeia, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 38/2011, atualmente revogada pela Resolução nº350/2020 do CNJ”, introduzindo mecanismos de núcleos de cooperação judiciária e os juízes de cooperação para aplicação nos tribunais brasileiros.

O Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), por sua vez, instaurou o modelo cooperativo no Brasil, elencando o princípio da cooperação como uma norma fundamental do processo civil (art. 6º). Tais instrumentos imputam deveres aos sujeitos processuais – inclusive magistrados – para que, mesmo com competências distintas, colaborem com a obtenção de uma prestação jurisdicional efetiva e eficiente (Alvim; Guedes, 2020).

E, com base no princípio da cooperação, a Procuradoria já propunha, desde 2018, que se estudasse a possibilidade de considerar o INPI como órgão auxiliar do Juízo, a quem caberia promover diligências para fazer chegar ao titular do direito à informação de que seu registro está sendo questionado na Justiça brasileira e que tem um prazo para se manifestar em possíveis processos que discutam a nulidade de registro realizados via Protocolo de Madri.

Para a AGU, a sugestão de incluir o INPI no procedimento de citação se assenta na premissa de que a adesão ao Protocolo de Madri não pode restringir o acesso à justiça garantido no art. 5º, XXXV, da CRFB/88, o que, em boa medida, aconteceria se a solução para o problema da citação ora relatado apontasse para o uso da carta rogatória.

De acordo com o órgão:

O NCPC introduziu de forma explícita (artigo 4º do NCPC) o compromisso com a duração razoável do processo, assim como o dever de cooperação dos sujeitos processuais para que se viabilize uma decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, consoante se extrai do artigo 6º, que vem de encontro à ideia de incluir o INPI no procedimento (BRASIL, 2018).

Nesse ponto, o princípio da cooperação configura verdadeiramente uma nova forma de enxergar a relação jurídica processual, incitando os sujeitos processuais (partes e juiz) a participar ativamente na formação do ato decisório a ser ao final proferido. Cria-se um ambiente processual de interação e colaboração, permitindo que “as partes possam dentro do cenário processual, participar e influir no resultado do exercício do poder jurisdicional, revelando-se tal princípio, inequivocamente, como um veículo efetivado da cidadania” (Barreiros, 2011, p. 130).

Didier (2020, p. 61-62) complementa que “a cooperação judiciária nacional é o conjunto de instrumentos e atos disponíveis para que os órgãos jurisdicionais brasileiros interajam entre si, com entidades arbitrais ou órgãos administrativos”.

O juiz atuaria no sentido de permitir a referida inclusão do INPI, seja na posição de parte ou de terceiros, como auxiliar apenas na promoção da citação, proporcionando a possibilidade de que o interessado se apresente espontaneamente mesmo antes da necessidade de expedição de carta rogatória, acelerando o trâmite da ação.

De fato, o princípio da cooperação traz a ideia de que o contraditório garante o direito das partes de influenciarem o juiz, tornando-o suscetível e permeável à argumentação e auxílio na busca e construção comum de resultados. Ademais, garante à sociedade um processo apto à construção dialética da decisão judicial, de tal forma que o direito à influência não se exaure na figura das partes e nos respectivos objetivos no processo, configurando um direito que acentua o caráter democrático do processo (Alvim; Guedes, 2020).

Nessa mesma linha, o princípio da cooperação é voltado essencialmente à conduta do juiz no processo, afastando-se a imagem do juiz que funciona tão somente como um distante fiscal da observância das regras legais.

Além da figura do juiz, a cooperação deve envolver todos aqueles que possam ser afetados pelo exercício de determinado poder do Estado, que só assim poderá ser considerado como legítimo, para então concluir que “nos processos jurisdicionais, a cooperação é verificada com a participação das partes e terceiros que devem construir, juntamente com o juiz, a decisão” (Wambier, 2015, p. 70).

Como reforço ao argumento, a AGU manifesta que, com a entrada em vigor do NCPC, a tendência de se admitir a prática por terceiros de alguns atos tipicamente praticados por membros do Judiciário, citando como exemplo a previsão contida no art. 269, § 1º, do instrumento legal, que permite que o próprio advogado promova diretamente a intimação do *ex adverso*, sem intervenção da serventia judicial, por meio do correio, *verbis*: “é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, a seguir, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento”.

Nos casos de ação de nulidade de registro concedido com espeque no Protocolo de Madri, a AGU, por meio do Parecer nº3/2018 sugere inicialmente verificar se é possível o enquadramento do “INPI como órgão auxiliar do Juízo, a quem caberia promover diligências para fazer chegar no titular do direito à informação de que seu registro está sendo questionado na Justiça Brasileira e que tem um prazo para se manifestar” (BRASIL, 2018).

Outrossim, Rodovalho e Reis (2020, p. 56) manifestam ainda que ao discorrer que todos os “sujeitos do processo devem colaborar para a formação de um provimento jurisdicional, ao final, adequado, estabelece-se o âmbito de abrangência desse novo princípio que alcança desde o juiz ao perito, desde as partes aos terceiros”.

Ao reforçar essa linha de entendimento, conjuga-se o princípio da cooperação à função do órgão jurisdicional por meio da imposição do dever de auxílio do julgador.

Pelo que se vê, o INPI se apresenta, sim, como figura capaz de cooperar no âmbito do processo, a fim de que possam ser superados entraves para citação, ou ainda, para que seja evitada a citação por carta rogatória, com base no dever de auxílio do juiz e/ou, das partes e de terceiros interessados no deslinde, conforme o princípio da cooperação.

O dever de auxílio reside na assistência, por parte do órgão jurisdicional às partes, na remoção de eventuais entraves que impeçam o exercício de seu direito, facilitando-se, eventuais dificuldades no cumprimento de incumbências processuais.

Destaca-se, ainda, que os princípios que regem a atuação da Administração Pública, previstos no *caput* do art. 37 da CRFB/88, também devem ser levados em conta na teoria da cooperação judiciária nacional. Afinal, os agentes jurisdicionais ou do INPI, como servidores públicos que são, devem observar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O próprio texto constitucional afirma expressamente que os referidos princípios se aplicam a “qualquer dos Poderes”.

Essa observação é relevante, na medida em que, por meio da cooperação judiciária, os juízes podem vir a produzir atos que extrapolem a função típica do Poder Judiciário, com o fim de administrar e gerir a prestação jurisdicional numa perspectiva macro; assim como o INPI depende de norma que o autorize a tal disciplinando a forma como se dará a citação, bem assim o prazo para manifestação do titular do direito perante a Justiça brasileira e a consequência pela não observância da notificação, para que fique bastante claro o respeito às garantias constitucionais.

Em razão disso, a AGU sugere em parecer a edição de um ato normativo primário, o que revelaria de forma inequívoca a preocupação e o comprometimento com as referidas garantias constitucionais, com o seguinte conteúdo:

[...] havendo ajuizamento de ação judicial de nulidade de registro concedido com base no Protocolo de Madri, o INPI notificará o titular do registro para ciência através dos meios de comunicação previstos no referido Acordo Internacional, para que se manifeste no prazo de 60 dias perante o Juízo competente. Parágrafo único. A inobservância do prazo referido no *caput* sujeitará o interessado aos efeitos da revelia previstos no NCPC (BRASIL, 2018).

Outra sugestão da AGU emitida em parecer é de que o INPI publique notificação com o mesmo teor na RPI, pois, ainda que não seja exigida constituição de procurador em solo brasileiro no âmbito do Protocolo de Madri, “o titular do registro internacional se cercará de cuidados para monitorar o *status* do seu direito no Brasil, dentre os quais o de acompanhar as publicações na RPI” (BRASIL, 2018).

Por todo o exposto no presente capítulo, conclui-se que a sugestão de que o INPI participe do procedimento de citação do estrangeiro titular da marca registrada, via Protocolo de Madri em Ação de Nulidade, se coaduna com o princípio cooperativo previsto no art. 6º do NCPC, mormente se for encarada como alternativa à citação por carta rogatória, extremamente morosa.

A participação do INPI na cadeia citatória se caracterizaria como um auxílio ao Juízo, valendo repisar dois argumentos: a cooperação pode ser dar entre Judiciário e outros órgãos administrativos e, a cooperação pode se dar pelo auxílio de terceiros ao Juízo na comunicação de atos processuais. Os dois caminhos se apresentam como boas alternativas à citação por rogatória.

4 A AUTONOMIA PRIVADA EM CONTRATOS INTERNACIONAIS E A OPÇÃO EM FORMULÁRIO ELETRÔNICO DO SISTEMA DE REGISTRO INTERNACIONAL

Muito embora já se tenha tratado da possibilidade de cooperação jurídica para implementação da comunicação de atos processuais de maneira mais célere no tocante à citação, bem como de projeto de lei em tramitação, conforme abordado em capítulos anteriores, em recente julgamento de recurso, o STF confirmou posicionamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido de homologar sentença estrangeira, dispensando-se a necessidade de que a empresa litigante fosse citada por carta rogatória.

Com isso, firmou o inédito entendimento de que a citação das partes em ações que envolvam contratos internacionais pode ser feita via postal, em decorrência de previsão contratual, prestigiando-se assim o acordado entre as partes (STJ, 2017).

A sentença estrangeira cuja homologação se pleiteava foi prolatada pela Justiça de Nova Iorque condenando empresa brasileira ao pagamento US\$ 362,74 mil à empresa americana. O STJ aceitou o uso da citação postal comprovada por meio de aviso de recebimento anexado ao processo, conforme acordado pelas partes em cláusula contratual, posto que as empresas teriam convencionado a referida medida, para eventuais litígios decorrentes da avença, além do que a citação por carta é prevista na legislação pátria o NCPC.

Nasceu, com a referida decisão, jurisprudência capaz de pautar a possibilidade de eliminação da citação por carta rogatória em ações de nulidade em que se discuta a validade de registros de marca realizados através do Protocolo de Madri, exaltando-se o princípio da autonomia da vontade e delegando aos indivíduos a decisão pela assimilação ou não a uma nova cultura jurídica, empoderando os indivíduos, que passam a ser responsáveis pelos seus próprios destinos.

A ABPI, a par da referida decisão do STF, propôs à OMPI a inclusão de cláusula de opção de comunicação pelo peticionário por citação postal no formulário de pedido de registro internacional.

A proposta contou com debate do qual participaram os seguintes órgãos: o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), a OMPI e a ABPI (ABPI, 2021).

A OMPI, por sua vez, apresentou a proposta ao INPI para inclusão de cláusula, que consistiria em fazer constar da nota de rodapé já existente nos formulários de depósito, de designação posterior e de averbação de mudança de titularidade, declaração firmada pelo depositante estrangeiro de que estaria de acordo em receber qualquer notificação, inclusive citação judicial, através dos correios.

A PFE, no Parecernº00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, manifestou-se pela viabilidade da proposta apresentada pela OMPI ao INPI, recomendando, entretanto, que a declaração a ser incluída na “nota de rodapé dos formulários de depósito de pedidos feitos via Protocolo de Madri que designem o Brasil se refira exclusivamente às citações em processos judiciais ajuizados no país” (BRASIL, 2021).

Para tanto, a PFE envolveu, na sua discussão, representantes do Poder Judiciário Federal, através de reuniões com magistrados, especialmente das Varas Federais Especializadas em

matéria de Propriedade Industrial que, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), têm competência específica para processar e julgar demandas que envolvam propriedade industrial duas Turmas Especializadas. A inclusão de cláusula foi considerada adequada pela magistratura consultada.

A opção por citação postal no formulário de registro, como cláusula contratual, se enquadraria como título oriundo do exterior suscetível de execução judicial no Brasil, espécie de um gênero de atos denominados “atos jurídicos estrangeiros válidos no Brasil”.

Isso porque, além de conter declaração de vontade, são atos jurídicos cujos objetivos não se resumem à mera expectativa do comércio internacional. Cada vez mais se evidenciam suas funções regulatórias, quer para se levar a cabo as liberdades inerentes ao processo de integração e cooperação internacional, quer para a promoção de valores tidos como cosmopolitas, como a tutela daqueles mais vulneráveis nas relações jurídicas em que vige a faculdade de eleição do Direito material ou do foro competente para a solução de controvérsias (TJSP, 2007).

Tais atos jurídicos, para ter a condição de exequibilidade no Brasil, devem obedecer a duas importantes condições gerais, quais sejam: a ordem pública internacional do direito brasileiro, de modo que não se ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes, bem como as condições gerais de validade previstas no Direito Internacional Privado pátrio.

Com efeito, a inserção da opção no formulário de pedido de registro prestigiaria não só o princípio da autonomia privada em contratos internacionais, como respeitaria a ordem pública internacional do Direito brasileiro. Ora, a citação postal que poderá decorrer de opção em formulário não se mostra capaz de violar a soberania nacional ou a ordem pública processual: a uma, porque o registrante pode recusar a opção ofertada no formulário, ou ainda pode optar pelo registro através de outras vias que não o Protocolo de Madri; a duas, porque a citação postal é prevista pelo ordenamento jurídico direito brasileiro; a três, porque o próprio art. 13 do NCPC traz como ressalva às normas processuais brasileiras as disposições previstas em tratados, convenções ou acordos internacionais de que o Brasil seja parte.

A expansão da autonomia privada já é realidade jurídica e não se cogita admitir retrocesso neste aspecto. Se no passado tal autonomia era restrita aos contratos em alguns ordenamentos jurídicos, atualmente não é. Os contratos internacionais e os acordos multilaterais de cooperação se apresentam cada vez mais, como uma forte tendência, influenciada pelos meios de comunicação a distância, pelo comércio eletrônico, pelos modernos meios de transporte de mercadoria etc., gerando maiores discussões sobre a lei que lhes é aplicável.

Nesse ponto, há pelo menos duas décadas, vem sendo implementada a consagração de uma filosofia jurídica que exalta a autonomia privada, que acabou por causar uma mudança no paradigma antes existente, qual seja, o de que o contrato é regido pelas leis do local de sua conclusão, passando-se a admitir que as partes pudessem, com base no princípio da autonomia da vontade, escolher livremente a lei que rege um contrato, expressando-se diretamente sobre essa questão, seja de forma expressa, seja ainda de forma tácita (SOARES, 1989).

Hoje, inúmeros pactos são firmados em lugares dos mais diversos, muitos deles sem legislação de regência específica ou regras bem definidas sobre a licitude do convencionado. Outros são negociados pela internet em ambiente pouco propício à clareza que se deve ter sobre a lei aplicável quando se conclui um contrato internacional.

Diante dessa nova realidade, o local de conclusão como critério para definir a lei aplicável a um contrato se tornou questionável, ao menos no mundo empresarial. Questões como essa têm incomodado os legisladores ao redor do mundo, e as legislações mais modernas têm estabelecido mecanismos às vezes díspares de solução, à falta de normas internacionais (convencionais) uniformizadoras.

A PFE, por meio do Parecer nº 15 de 2021, manifestou que o NCPC trouxe importante inovação, pois dispõe sobre “verdadeiro negócio jurídico bilateral autorizado pelo diploma processual civil, em respeito à autonomia da vontade das partes, que podem, de forma justificada, dispor sobre ajustes no procedimento judicial conforme artigo 190” (BRASIL, 2021).

A propósito, a redação do referido artigo do NCPC:

Artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

A PFE manifesta ainda no Parecer nº00015/2021/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU que referidas particularidades poderiam justificar a estipulação de ajustes em eventual procedimento judicial, a critério das partes envolvidas, a fim de evitar a expedição de cartas rogatórias, facilitando as comunicações dos atos judiciais no seu curso, ressaltando que “a efetiva utilização da citação postal, no caso concreto, dependerá da anuência do autor da ação judicial” (BRASIL, 2021).

A PFE, no mesmo parecer, traz ressalva em relação à inserção de cláusula de opção no formulário, manifestando que a mesma deveria destinar-se a cuidar exclusivamente da questão tratada no art. 217 da LPI, excluindo-se a menção aos processos administrativos, para citar apenas processos judiciais. Mesmo porque, desde fevereiro de 2021, “por decisão da própria OMPI, foi encerrado o envio de comunicações administrativas por correio postal, devendo os depositantes indicar obrigatoriamente um e-mail no formulário MM2” (BRASIL, 2021).

Nesse ínterim, a fixação em formulário de pedido de registro de opção para citação por via postal mostra-se bastante pertinente e, ainda, acompanha o sentido de cooperação e simplificação que se busca em tratados internacionais como o Protocolo de Madri, além de valorizar a autonomia da vontade das partes, dentro do mundo globalizado em que vivemos.

5 PROPOSTAS DE NOVA REDAÇÃO PARA O ARTIGO 217 DA LPI

Conforme manifestado no Parecer nº 00003/2018/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU e reafirmado no Parecer nº 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU, com a internalização das regras referentes ao Protocolo de Madri e seu Regulamento Comum, através do Decreto Legislativo nº 49/2019 e do Decreto nº 10.033/2019, o art. 217 da LPI permaneceria em vigor e eficaz somente em relação aos pedidos de registro depositados pela via ordinária regulada pela LPI (sistema nacional), não sendo aplicável ao sistema internacional (via Protocolo de Madri).

Ainda assim, a fim de harmonizar os sistemas, várias propostas para alteração da redação do referido artigo foram emitidas e analisadas pela PFE, conforme se pode inferir da redação do Parecer nº 00009/2019/CGPI/PFE-INPI/PGF/AGU.

Uma das propostas de redação da PFE altera o texto do art. 217 apenas para esclarecer que o referido dispositivo não seria aplicável aos pedidos e registros que tramitem pelo sistema internacional (BRASIL, 2019):

Artigo 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, salvo quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível.

Tal proposição, no entanto, pode prestigiar solicitantes de registro estrangeiras em detrimento de brasileiras, uma vez que torna forçoso que registrantes brasileiras se utilizem da via morosa e custosa da carta rogatória, caso haja a necessidade de discutir anulação de registro marcário realizado pela empresa estrangeira.

Outra proposição analisada pela PFE sugere criação de regra específica para aplicação aos pedidos que tramitem pelo sistema internacional, em que o INPI passaria a funcionar como auxiliar do Poder Judiciário na citação do titular domiciliado no exterior, o que provocaria mudanças nas redações dos arts. 217 e 142 da LPI, conforme abaixo (BRASIL, 2019):

Artigo 142. O registro da marca extingue-se: (...)

IV– pela inobservância do disposto no caput do artigo 217.

Artigo 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

§ 1º. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual – OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20(vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação.

§ 2º. Notificada a parte e não atendido o disposto no parágrafo anterior, será promovida a sua citação de acordo com o disposto no Código de Processo Civil.

A terceira proposta vislumbrada pela PFE em parecer seria considerar que a inércia do titular pudesse provocar, de forma direta, consequência prática em relação à inscrição internacional que foi objeto de designação do Brasil, afetando o seu direito marcário, restando prevista a aplicação expressa do disposto no art. 142, IV, da LPI, extinguindo-se o registro (BRASIL, 2019):

Artigo 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

Parágrafo único. Quando, em função de acordos internacionais, tal obrigação não for exigível, será dada ciência ao INPI pelo Poder Judiciário acerca da existência de demanda judicial, que notificará a parte através da Organização Mundial de Propriedade Intelectual– OMPI a fim de que forneça a procuração de que trata o caput, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar do efetivo recebimento da notificação, sob pena de aplicação do disposto no artigo 142, IV.

Nas duas últimas proposições, seria possível reduzir a possibilidade de utilização da carta rogatória para citação no exterior, ou até mesmo evitá-la, servindo-se dos canais de comunicação existentes entre o INPI e a OMPI para cientificar o usuário externo da existência de demanda judicial, a fim de que compareça pessoalmente ou indique seu procurador no país.

Há, também, em tramitação, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei (PL) nº 10.920, de 31 de outubro de 2018. O referido projeto, de autoria dos deputados Julio Lopes (PP/RJ) e Paulo Abi-Ackel (PSDB/MG), trouxe ainda uma quarta proposição de redação para o art. 217, visando reforçar a obrigatoriedade de constituição de procurador aos titulares estrangeiros de registros de marcas obtidos através do Protocolo de Madri, utilizando como argumento base o princípio da não discriminação no tratamento entre tais nacionais e internacionais. Veja-se:

Artigo 217.

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

A exigência conforme proposta na Câmara dos Deputados, no entanto, impõe a manutenção de procurador domiciliado no Brasil no momento inicial do pedido de registro no

INPI, o que se mostra incompatível com o Protocolo de Madri, que não autoriza esse tipo de condição para efetuar registro internacional de marca no país designado.

Ao contrário, o procedimento do registro internacional se dá exclusivamente entre o escritório do país membro – no caso do Brasil, o INPI – e a OMPI, sem que o depositante precise manter um representante local no país para o qual pretende a proteção.

Há diferença entre “manter” procurador no Brasil desde o início do processo (previsão atual do art. 217 da LPI para o sistema nacional) e “constituir” procurador no Brasil para o caso concreto de ter de atuar no processo (previsão aplicável aos registros internacionais via Protocolo de Madri).

Ao se criar o sistema internacional alternativo de registros de marca, buscou-se facilitar os procedimentos básicos, reduzir custo e tempo, de forma padronizada e recíproca, respeitando requisitos básicos do Protocolo de Madri e deixando as demais questões não previstas no Protocolo a critério de cada país membro, conforme seu sistema nacional, sendo certo que a proposição em análise acabaria por desrespeitar tal finalidade.

A referida redação, que tramita na Câmara dos Deputados, contudo, por intermédio da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, ganhou parecer substitutivo do deputado Efraim Filho, seu relator, apresentado em 12/11/2019, modificando a redação original do projeto de lei, para que o art. 217 passe à seguinte redação:

Artigo 217.

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

O parecer substitutivo propôs uma alternativa razoável em relação à utilização das cartas rogatórias em processos judiciais e, ao mesmo tempo, ao Protocolo de Madri e respectivo Regulamento Comum. A proposta prevê exigência, a ser cumprida em vinte dias úteis, para o depositante domiciliado no exterior de marca registrada no Brasil via Protocolo de Madri de constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações, apenas em casos excepcionais, quando o titular for notificado oficialmente pelo INPI, via OMPI, a respeito da existência de ação judicial específica relacionada ao registro de sua titularidade no Brasil.

A presente proposta demanda esforços de implementação e articulação entre o INPI e o Poder Judiciário que, no entanto, já tem base legal para tanto, através da aplicação do princípio da cooperação já mencionado em capítulo antecedente, dentre outros artigos, como veremos no capítulo a seguir.

A redação do parecer substitutivo dada ao art. 217 da LPI levou em consideração que o dispositivo se dirige não somente às marcas, mas também às patentes e aos desenhos industriais e que, por via reflexa, provocaria a revogação ou modificação de outros artigos, quais sejam: arts. 78, V, 119, IV, e 142 da LPI, o que foi inserido na nova redação do projeto, de maneira irretorquível.

Resta destacar que o projeto de lei de que aqui se trata bem como seu substitutivo foram aprovados pela Câmara dos Deputados e encaminhados ao Senado Federal em 30/6/2021, onde recebeu o nº 2.210/2022, sendo este seu último andamento: encaminhamento à relatoria do senador Jaques Wagner, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em 23/3/2023.

6 CONCLUSÃO

Conclui-se que o Protocolo de Madri não revogou ou modificou norma contida no art. 217 da LPI, conforme disciplina o art. 2º, § 2º, da LINDB. Nesse ponto, prevalece a opinião exarada em parecer da PFE/INPI, no sentido de que tal sistema especial de registro de marca que deflui do Protocolo de Madri não afronta as regras dispostas no sistema brasileiro de registro de marcas previsto na LPI, uma vez que não se destina a interferir no módulo nacional de registro de marcas vigente em cada um dos Estados signatários. Ao contrário, tal modelo de cooperação internacional foi criado especialmente para o registro internacional através do qual um só pedido feito em um dos Estados partes do Acordo pode ser estendido para os demais Estados signatários, com a intermediação da OMPI neste particular.

Não obstante a convivência entre dois sistemas de registro, a sugestão de que o INPI participe do procedimento de citação do estrangeiro titular da marca registrada via Protocolo de Madri em Ação de Nulidade se coaduna com o princípio da cooperação previsto no art. 6º do NCPC, e se mostra como alternativa viável à citação por carta rogatória, extremamente morosa.

A participação do INPI na cadeia citatória atende também à inteligência do art.190 do NCPC, que permite às partes estipular mudanças no procedimento processual, para ajustá-lo, *in casu*, à especificidade criada pela adesão ao Protocolo de Madri. A propósito, a modificação da redação do art.217 da LPI, conforme parecer substitutivo ao PL nº 10.920, de 2018, em trâmite na Câmara dos Deputados, viabiliza tal intermediação na citação.

Aliado a isso, o registro de opção para citação, por via postal, acompanha o sentido de cooperação e simplificação que se busca em tratados internacionais como o Protocolo de Madri, valorizando a autonomia privada.

REFERÊNCIAS

ABPI. **Pela citação judicial de titular estrangeiro sem carta rogatória**. Notícias da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, 29 jan. 2021. Disponível em: <<https://abpi.org.br/noticias/pela-citacao-judicial-de-titular-estrangeiro-sem-carta-rogatoria/>>. Acesso em: 14 jun. 2021.

ALVIM, A.; GUEDES, C. D. Princípio do contraditório, cooperação e direito probatório. **Revista de Processo**, São Paulo, v. 304, p. 17-37, jun. 2020.

BARREIROS, L. M. S. **Fundamentos constitucionais do modelo processual cooperativo no direito brasileiro**. 2011. Dissertação (Mestrado em Direito Público) – Universidade Federal da Bahia, Bahia, p. 130.

BOBBIO, N. **Teoria do ordenamento jurídico**. Trad. Ari Marcelo Solon. 2. ed. São Paulo: Edipro, 2014.

BRASIL. Advocacia Geral da União, Coordenação-Geral Jurídica de Propriedade Industrial. Parecer que analisa registro de marcas, patentes ou invenção. **Parecer nº 00003**, de 10 de maio de 2018. Procurador Federal: Daniel Junqueira de Souza Tostes.

BRASIL. Advocacia Geral da União, Coordenação-Geral Jurídica de Propriedade Industrial. Parecer que analisa o Projeto de Lei nº 10.920/2018. **Parecer nº 00009**, de 13 de maio de 2019. Procurador Federal: Marco Fioravante Villela Di Iulio.

BRASIL. Advocacia Geral da União, Coordenação-Geral Jurídica de Propriedade Industrial. Parecer que analisa proposta da OMPI para a adoção de nota de rodapé nos formulários de depósito de pedidos através do Protocolo de Madri prevendo a aceitação de citação judicial por via postal. **Parecer nº 00015**, de 19 de abril de 2021. Procurador Federal: Marco Fioravante Villela Di Iulio.

BRASIL. **Lei nº 12.376, de 2010**. Institui a Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. Presidência da República, Brasília.

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Institui o Código de Processo Civil. Presidência da República, Brasília.

BRASIL. **Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996**. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Presidência da República, Brasília.

DIDIER JR., F. **Cooperação judiciária nacional**: esboço de uma teoria para o direito brasileiro. Salvador: Editora JusPodivm, 2020.

DINIZ, M. H. **Conflito de normas**. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 1996.

FERREIRA, M. G. S. C. **O compartilhamento de competências e os atos concertados entre juízes**. 2019. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019. p. 99.

MAXIMILIANO, C. **Hermenêutica e aplicação do direito**. 20. ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2011, p. 360/361.

POLIDO, F. B. P. Fundamentos, estruturas e mecanismos da cooperação jurídica internacional e o código de processo civil brasileiro. **Caderno Especial – Cooperação Jurídica Internacional**, São Paulo, v. 1, p. 37-82, abr. 2018.

RODOVALHO, T.; REIS, B. O modelo cooperativo – uma nova estrutura processual (parte I). **Revista de Processo**, v. 310/2020, p. 51-67, Dez/2020, DTR\2020\1433.

SOARES, G.; SILVA, F. O Supremo Tribunal Federal e as arbitragens comerciais internacionais: “de lege ferenda”. **Revista dos Tribunais**, São Paulo, v. 642, p. 38-71, abr. 1989.

STJ. Homologação de Decisão Estrangeira nº89 – US (2016/0305869-7). Disponível em: <<https://www.conjur.com.br/dl/homologacao-decisao-estrangeira-89.pdf>>. Acesso em: 14 jun. 2021.

TJ-SP. Apelação: APL 7.030.387-8-SP, (9193861-22.2005.8.26.0000). Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/getArquivo.do?cdAcordao=2391747&cdForo=0>>. Acesso em: 14 jun. 2021.

WAMBIER, T. A. A. *et al.* (Coords.). **Breves comentários ao novo Código de Processo Civil**. São Paulo: Ed. RT, 2015. p. 70.

Artigo recebido em: 3/2/2022.

Aprovado em: 1º/12/2023.