



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO EXTERIOR E SERVIÇOS
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Manual de Marcas do INPI

2ª Edição

9 Anotações e alterações diversas

Instituído pela Resolução INPI/PR nº 177/2017
Versão Fevereiro de 2017

Sumário

9	Anotações e alterações diversas	2
9.1	Alteração da marca.....	2
9.2	Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços.....	7
9.3	Alteração relacionada à classificação de elemento figurativos.....	8
9.4	Alteração de nome, razão social, sede ou endereço.....	8
9.5	Limitação ou ônus.....	9
9.6	Alto renome.....	9
9.6.1	Anotação do alto renome.....	9

9 Anotações e alterações diversas

O INPI fará as anotações relativas às alterações ou modificações ocorridas na marca e nos dados bibliográficos do titular (nome, razão social ou endereço), classificação de Nice e Viena, além da cessão da marca, com a devida qualificação do cessionário. Serão anotadas, ainda, no cadastro do órgão, as alterações relacionadas aos gravames, limitações de direitos ou ônus que recaírem sobre o pedido ou registro.

Essas anotações passam a surtir efeito para terceiros a partir de sua publicação na RPI. Em casos de despachos que anulem a anotação de cessão ou cancelem o registro ou arquivem pedido, ao titular cabe entrar com recurso contrário à decisão.

9.1 Alteração da marca

Como regra geral, a marca não pode ser alterada após o depósito do pedido de registro. Todavia, algumas circunstâncias específicas permitem a modificação do sinal originalmente protocolado.

Erros na digitação da marca nominativa

Por falha do interessado

Nos casos de evidente equívoco na digitação do elemento nominativo da marca, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de mero ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.

Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (378), apresentando toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve equívoco na digitação ou no preenchimento do elemento nominativo, como, por exemplo, documentos comprobatórios de prioridade unionista, prova de uso anterior da marca ou mesmo um registro anterior contendo o elemento nominativo pretendido.

Nos casos de erro de digitação por falha do interessado, se atendido o requerimento, o pedido de registro será republicado.

Por falha do INPI

Quando a incorreção do elemento nominativo da marca é decorrente de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigido o elemento nominativo, o pedido será republicado.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378

Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Incorreção ou omissão de reivindicação de cor

Por falha do interessado

Nos casos de evidente equívoco ou omissão da reivindicação de cores do elemento figurativo da marca, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do requerente, por tratar-se de mero ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.

Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (378), apresentando toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve equívoco na reivindicação de cor da marca, como, por exemplo, documentos comprobatórios de prioridade unionista ou prova de uso anterior do sinal.

Nos casos de erro de digitação por falha do interessado, se atendido o requerimento, o pedido de registro será republicado.

Por falha do INPI

Quando a omissão ou incorreção da reivindicação de cores decorrerem de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigida a reivindicação de cores, o pedido será republicado.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Incorreção na marca mista, figurativa ou tridimensional

Por falha do interessado

Nos casos de evidente incorreção na apresentação mista, figurativa ou tridimensional anexada à petição inicial, a mesma poderá ser corrigida antes do deferimento ou do indeferimento do pedido, mediante solicitação do

requerente, por tratar-se de ajuste. Todavia, é necessário que fiquem caracterizados o erro e a intenção de registro do sinal correto.

Para tanto, o requerente deverá protocolar petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (378), apresentando toda e qualquer documentação capaz de caracterizar que realmente houve erro na apresentação mista, figurativa ou tridimensional anexada, como, por exemplo, documentos comprobatórios de prioridade unionista, prova de uso anterior da marca ou mesmo um registro anterior contendo o elemento misto, figurativo ou tridimensional pretendido.

Nos casos de erro na apresentação mista, figurativa ou tridimensional por falha do interessado, se atendido o requerimento, o pedido de registro será republicado.

Por falha do INPI

Quando a incorreção da apresentação mista, figurativa ou tridimensional é decorrente de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a mesma poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na RPI (366), isenta de pagamento. Corrigida a apresentação da marca, o pedido será republicado.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na RPI
Código	366
Informações adicionais	3.7.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Divergência entre a imagem da marca e o elemento nominativo declarado

Se for observada divergência entre o texto presente na imagem da marca mista e a declaração da parte nominativa da marca, será efetuada a alteração de ofício, dispensada a solicitação do requerente. Em tais casos, prevalecem os termos ou expressões constantes na apresentação mista do signo, conforme indicado no item **5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício**.

Presença de símbolos de marca registrada (® e ™)





Os pedidos de registro de marcas contendo os símbolos ® e ™ serão objeto de exigência formal para a retirada dos mesmos, uma vez que seu uso é exclusivo de sinais já registrados.

Retirada da parte irregistrável de marca em sede de defesa

De acordo com o Parecer INPI/PROC nº 48/2003, caso o requerente do pedido, em sua defesa, solicite a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal atacado, será admitida a possibilidade de alteração do mesmo, se atendidas às condições a seguir:

- a) A retirada do elemento irregistrável não deverá alterar as características principais do sinal requerido originalmente ou ensejar a necessidade de republicação do pedido.
- b) O sinal resultante deverá ser formado apenas por elementos remanescentes da marca originalmente solicitada, não sendo permitida a inclusão ou substituição de elementos gráficos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quanto solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos gráficos ou textuais. As solicitações poderão ser apresentadas em resposta a ato do INPI, manifestação de terceiros ou por iniciativa própria, devendo estar acompanhadas da imagem da marca alterada, nos casos de marcas mista ou figurativa. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
PÉ-DE-MOLEQUE	PÉ	Não será aceita a alteração já que a retirada da expressão "DE-MOLEQUE" alterou característica distintiva principal do sinal requerido, modificando seu significado.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
		Alteração será aceita . O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.

		<p>Alteração será aceita. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.</p>
		<p>Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.</p>

Exigência formulada em exame de pedidos contendo "acordo de convivência"

No exame de pedidos envolvendo acordos de convivência, poderá ser considerado inviável o convívio entre as marcas objeto do acordo em vista da constituição dos sinais em questão. Nestas circunstâncias, poderá ser formulada exigência para que o requerente do signo em análise retire parte de sua marca, desde que a exclusão de tal elemento confira ao conjunto resultante suficiente distintividade em relação à(s) marca(s) anterior(es), conforme orientações apresentadas no item anterior.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

Exigência formulada em grau de recurso ou nulidade

Conforme entendimento contido no Parecer INPI/PROC nº 048/2003, quando do exame de recurso contra o indeferimento ou de nulidade parcial, o pedido ou o registro poderá ser objeto de exigência, formulada pela segunda instância do INPI, para que o requerente informe se deseja excluir o elemento irregistrável do sinal. Contudo, tal exigência será formulada apenas nos casos em que a retirada do elemento não altere as características distintivas principais do sinal em questão.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.7.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

9.2 Alteração relacionada à classe e à especificação de produtos e serviços

A retirada ou restrição de produtos ou serviços de um registro ou pedido de registro de marca é uma modificação que pode ser efetuada a pedido do usuário, através de petição de desistência ou renúncia parciais, ou de ofício, quando do exame da especificação ou nos casos de caducidade parcial do registro, observando a adequação dos bens ou serviços à classe requerida e vice-versa, sendo comunicada ao titular.

Os demais requerimentos de alteração de classe ou especificação apresentados pelos usuários serão aceitos nas circunstâncias a seguir:

- a) Alterações de classe ou de especificação decorrentes de adequações necessárias em função de especificações **genéricas** ou que incluem produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas. Neste caso, será dada a devida publicidade quando a alteração for substancial, por meio de republicação do processo.
- b) **Restrição da especificação** inicialmente requerida, inclusive nos casos de subsídios ao exame que apresentem acordos de convivência de marcas. Tal restrição pode ser feita por meio do maior detalhamento dos produtos ou serviços que o sinal visa assinalar/assinala. (Ex. "Vestuário" para "roupas para prática de esportes e chuteiras").
- c) Alterações de classe para adequação à especificação inicialmente requerida.

Os demais requerimentos de alteração de classe ou de especificação que mudam o escopo apresentado no depósito do pedido não serão aceitos. Vale observar que a ampliação ou alteração da especificação de produtos ou serviços de um pedido ou registro pode prejudicar terceiros, ao transformar um anterioridade não impeditiva em impedimento legal.

O tratamento a ser dado ao requerimento dependerá da natureza da petição utilizada para solicitá-lo, sendo dada publicidade à decisão de não aceitação.

O procedimento estabelecido acima não impede que haja a eventual supressão de itens da especificação quando do deferimento do pedido tendo em vista sua não adequação à classe reivindicada.

A republicação se dá também em casos de eventual perda de prioridade unionista, quando a especificação apresentada na petição inicial é diferente daquela informada nos documentos apresentados para comprovar a prioridade estrangeira.

9.3 Alteração relacionada à classificação de elemento figurativos

A Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Viena (CFE) indicada pelo requerente poderá ser alterada de ofício, a fim de torná-la mais precisa quanto à descrição dos elementos que compõem a marca, conforme estabelecido no § 1º do art. 5º da Resolução nº 89/13.

9.4 Alteração de nome, razão social, sede ou endereço

O requerente ou titular da marca pode solicitar, a qualquer tempo, a alteração de nome, sede ou endereço ao INPI, mediante petição específica, conforme as orientações da seção **3 Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca** e da subseção **3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade**, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede.

Quando houver alteração de razão social juntamente à de sede/endereço, a anotação das alterações deve ser solicitada mediante o pagamento de uma única GRU e a apresentação de formulário contendo todas as alterações.

Para alterar informações cadastrais referentes ao nome/razão social, sede e endereço, o requerente deve observar o seguinte:

- a) O nome e endereço que constarem no cadastro do e-INPI no momento da geração da Guia de Recolhimento da União (GRU) que originar o pedido de registro de marca serão os mesmos que constarão no pedido ou no futuro e eventual registro, bem como nos certificados e documentos oficiais relacionados a eles.
- b) Os pedidos ou registros que tenham sido protocolados antes das alterações no sistema e-INPI e de geração da GRU só poderão ter o nome, razão social, sede ou endereço do requerente ou titular alterados mediante a apresentação da petição específica anteriormente citada e respectivo pagamento de retribuição.

Quando a alteração se referir ao nome ou razão social do requerente/titular, deverá ser apresentado documento oficial e específico comprovando a alteração de nome/razão social, estando dentre esses os documentos de averbação de alteração de nome/razão social emitidos por juntas comerciais ou registro civil de pessoas jurídicas.

Quando a alteração se referir ao endereço ou sede, bastará a apresentação de documento, como procuração ou cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, no qual conste o novo endereço. No caso de alteração de sede por determinação da Prefeitura, o requerente deverá elencar nos esclarecimentos os processos a serem alterados, bem como anexar cópia do documento comprobatório da mudança de endereço emitido pela Prefeitura.

Caso haja alguma inconsistência na solicitação de alteração, será formulada exigência que devem ser cumpridas no prazo de 60 dias corridos, contados a partir da data de sua publicação na RPI. As anotações de nome/razão social, sede ou endereço serão publicadas na RPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de alteração de nome, sede ou endereço
Código	348
Informações adicionais	3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

9.5 Limitação ou ônus

As limitações ou ônus são restrições ao usufruto de direitos e quando impostas ao pedido ou registro de marcas devem ser anotadas pelo INPI, conforme disposto no artigo 136, inciso II, da LPI.

As anotações de limitação ou ônus produzem efeitos em relação a terceiros a partir da data de sua publicação.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de limitação ou ônus
Código	380
Informações adicionais	3.7.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

9.6 Alto renome

O artigo 125 da LPI estabelece: "*À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade*".

Diferente das marcas notoriamente conhecidas, estabelecidas pelo art. 126 da LPI, que tem seu caráter de reconhecimento previsto apenas em seu ramo de atividade, as marcas de alto renome são sinais que tem um nível tão alto de conhecimento pelo público, gozando de uma autoridade incontestável, de um conhecimento e prestígio diferidos, resultantes da sua tradição e qualificação no mercado e da qualidade e confiança que inspira, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos seus produtos ou serviços, que sua fama ultrapassa os limites de seu segmento de mercado, merecendo assim uma proteção especial por parte do legislador.

9.6.1 Anotação do alto renome

A Resolução nº 107/13, estabelece que o pedido de reconhecimento do alto renome de uma marca se dará de forma autônoma e não mais incidental, como matéria de defesa. Para tanto, o titular da marca deverá requerer ao INPI tal reconhecimento por meio de petição específica, que deverá ser protocolada junto ao registro do sinal marcário por ele considerado como sendo de alto renome, instruída com provas em idioma português, cujo valor da retribuição estará fixado na Tabela do INPI.

No que se refere aos documentos de comprovação da condição de alto renome, estes estão descritos no art 4º da referida resolução, sendo a pesquisa de mercado a mais recomendada pela Comissão Especial .

Uma vez reconhecido o alto renome, o INPI efetuará sua anotação no registro da marca que ensejou tal condição. Tal anotação perdurará por 10 anos, ressalvadas as seguintes hipóteses:

- Extinção do registro da marca objeto do reconhecimento do alto renome;
- Reforma da decisão que concluiu pelo reconhecimento do alto renome, em função do previsto no art. 10 da Resolução nº 107/2013.

Findo o prazo previsto no parágrafo único do art. 8º da supramencionada resolução, e para que continue gozando do reconhecimento previsto no art. 125 da LPI, o titular da marca deverá encaminhar ao INPI novo requerimento de reconhecimento do alto renome da marca em questão, a qualquer data após finalizado o prazo do reconhecimento do citado alto renome, podendo também ocorrer a partir do último ano de vigência do mesmo.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Pedido de reconhecimento de alto renome
Código	393
Serviço	Manifestação com fundamento em alto renome
Código	361
Serviço	Recurso com fundamento em alto renome
Código	362
Informações adicionais	3.7.9 Petições relativas a alto renome Resolução nº 107/13, de 19/08/2013 Tabela de Retribuições