ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Manual de Marcas

Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas - INPI

3ª Edição

2ª revisão
(02/07/2020)

Este manual representa a consolidação das normas e orientações de diferentes origens: Diretrizes de Análise de Marcas, Manual de Procedimentos de Análise de Marcas, Manual do Usuário do Sistema E-Marcas, Manual do Usuário Para Apresentação de Pedidos e Petições em Papel, Pareceres normativos, resoluções e instruções normativas, Notas Técnicas, Procedimentos tácitos empregados na rotina do exame de marcas. A reunião de tais fontes em uma única estrutura implicou a reorganização do conteúdo, incluindo ajustes de natureza formal, acréscimo e edição de trechos do texto.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Sumário

Sumário 1
Introdução 10
1 Disposições gerais 11
1.1 Normas aplicáveis ao exame de marcas 11
1.2 Meios de comunicação oficial 11
1.3 Meios de protocolo de pedidos e petições 12
1.4 Data e hora do protocolo 12
1.5 Legitimidade para a prática de atos 12
1.6 Prazos 14
1.7 Retribuições 14
1.8 Aproveitamento de atos das partes 14
1.9 Atendimento ao usuário 14
1.10 Acesso à informação 15
2 O que é marca 16
2.1 Definição 16
2.2 Natureza 16
2.3 Formas de apresentação 17
2.4 Princípios legais 19
2.4.1 Territorialidade 19
2.4.2 Especialidade 21
2.4.3 Sistema atributivo 21
2.5 Repressão à concorrência desleal 22
3 Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca 24
3.1 Cadastro no e-INPI 24
3.1.1 Preenchimento do formulário de cadastro no e-INPI 24
3.1.2 Alteração de dados no cadastro e-INPI 26
3.2 Tabela de retribuições e valores dos serviços 26
3.3 Emissão da GRU 27
3.3.1 Instruções para emissão da GRU 27
3.4 Pagamento da GRU 30
3.4.1 Pagamentos fora do expediente bancário 31
3.5 Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas 32
3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico 32

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico 33
3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição 45
3.5.4 Envio do formulário eletrônico 47
3.5.5 Recibo de envio do formulário eletrônico 49
3.6 Quadros explicativos referentes às petições 50
3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência 51
3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade 52
3.6.3 Petições relativas a manifestações e recurso 53
3.6.4 Petições relativas à procuração 54
3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede 55
3.6.6 Petições relativas a correções e retificações 56
3.6.7 Petições de aditamentos ou apresentação de documentos 57
3.6.8 Petições de desistência ou renúncia 58
3.6.9 Petições relativas a alto renome 59
3.6.10 Petições referentes à devolução de prazo 59
3.6.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial 60
3.6.12 Petições relativas às Comissões de Classificação 60
3.6.13 Petições relativas a outras unidades do INPI 61
3.7 Orientações adicionais quanto aos anexos 61
3.7.1 Procuração 63
3.7.2 Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado 63
3.7.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade 63
3.7.4 Regulamento de utilização da marca coletiva 64
3.7.5 Documentação técnica contendo características do produto ou serviço a ser certificado e medidas de controle 64
3.7.6 Tradução de documento em idioma estrangeiro 65
3.7.7 Contrato social atualizado/documento comprobatório da alteração 65
3.7.8 Alegações à oposição 65
3.7.9 Prova(s) de uso 65
3.7.10 Motivos de justa causa 65
3.7.11 Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal 65
3.7.12 Poderes para alienação da marca 66
3.7.13 Cessão 66

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

3.7.14 Cisão ... 66
3.7.15 Incorporação ou fusão ... 66
3.7.16 Documento judicial comprobatório ... 66
3.7.17 Declaração de destituição/substituição do procurador ... 66
3.7.18 Declaração de renúncia ao mandato de procuração ... 66
3.7.19 Procuração com poderes expressos para desistir ou renunciar ... 66
3.7.20 Imagem da marca ... 67
3.8 Serviços dispensados de formulário ... 67
3.9 Etapas seguintes ao depósito ou protocolo ... 68
3.10 Acompanhamento de processos ... 72
3.10.1 Meus pedidos ... 72
3.10.2 Pesquisa na base de Marcas ... 73
3.11 Visualização online de documentos ... 74
4 Exame formal ... 75
4.1 O que é o exame formal ... 75
4.2 Procedimentos de exame formal ... 75
4.2.1 Dados de Protocolo ... 75
4.2.2 Dados do Requerente ... 75
4.2.3 Dados do Procurador ... 76
4.2.4 Dados da Marca ... 76
4.2.5 Classificação de Nice ... 77
4.2.6 Especificação dos Produtos e Serviços ... 78
4.2.7 Prioridade ... 78
4.2.8 Documentos Anexados ... 78
4.2.9 Declaração de Atividade ... 79
4.2.10 Assinatura e identificação do pedido ... 80
4.2.11 Exame do cumprimento de exigência formal ... 80
4.3 Despachos aplicáveis ... 80
4.4 Observações gerais ... 82
5 Exame substantivo ... 83
5.1 Ordem das filas de exame ... 83
5.2 Prazos de exame ... 84
5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício ... 84
5.4 Análise da especificação de produtos e serviços ... 85

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.4.1 Adequações na especificação 85
5.4.2 Especificação incompatível com as classes reivindicadas 86
5.4.3 Especificação contendo termos pré-aprovados 87
5.4.4 Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas 88
5.4.5 Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos 88
5.4.6 Especificação de pedidos com prioridade 89
5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional 89
5.5 Análise da legitimidade do requerente 90
5.5.1 Declaração de atividade 90
5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal 90
5.5.3 Legitimidade de pessoa física 91
5.5.4 Titular menor de 18 anos 91
5.5.5 Marcas coletivas 91
5.5.6 Marcas de certificação 92
5.5.7 Atividade de condomínio 92
5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada 92
5.5.9 Cotitularidade 93
5.6 Análise de documentos obrigatórios 93
5.6.1 Procuração 93
5.6.2 Documento comprobatório de prioridade 95
5.6.3 Regulamento de utilização de marca coletiva 97
5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação 98
5.7 Etapas de análise do exame substantivo 98
5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário 99
5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público 99
5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes 108
5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário 110
5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade 110
5.9.2 Padrão de apostila 117
5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo 118
5.9.4 Sinal ou expressão de propaganda 123
5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento 125
5.9.6 Letra, algarismo ou data isolados 126

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.9.7 Termo técnico 129
5.9.8 Cores e suas denominações 131
5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade 132
5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário 158
5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso 158
5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário 162
5.11.1 Análise da colidência entre sinais 162
5.11.2 Exame da afinidade mercadológica 167
5.11.3 Marca de terceiro registrada 170
5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer 180
5.11.5 Marca notoriamente conhecida 182
5.11.6 Marca de alto renome 183
5.11.7 Dualidade de marcas 184
5.11.8 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento 186
5.11.9 Designação ou sigla de entidade ou órgão público 189
5.11.10 Indicação geográfica 192
5.11.11 Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos 195
5.11.12 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos 195
5.11.13 Desenho industrial de terceiro 199
5.11.14 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros 200
5.11.15 Pseudônimo ou nome artístico 205
5.11.16 Obras protegidas por direito de autor 209
5.11.17 Casos específicos no exame da disponibilidade 212
5.12 Análise de pedidos com oposição 215
5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição 216
5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal 218
5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI 219
5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI 219
5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI 221
5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI 222
5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional 224
5.13.1 Instruções para exame de marca tridimensional 224
5.14 Análise de pedidos de marca coletiva 230
5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva 231

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.15 Análise de pedidos de marca de certificação 233
5.16 Buscas e outras referências 234
5.16.1 Casos específicos na busca por anterioridades 235
5.17 Convivência entre marcas 237
5.18 A decisão quanto à registrabilidade 238
5.18.1 Instruções para o exame da registrabilidade de pedidos multiclasse 238
5.19 Despachos aplicáveis 239
5.19.1 Exigência 239
5.19.2 Sobrestamento 243
5.19.3 Deferimento 245
5.19.4 Indeferimento 245
5.19.5 Deferimento parcial 245
5.19.6 Outros despachos 246
5.20 Desistência do pedido de registro 249
6 Concessão, manutenção e extinção do registro 251
6.1 Concessão do registro 251
6.1.1 Certificado de Registro 252
6.1.2 Reemissão do certificado de Registro 254
6.2 Direitos do titular 254
6.3 Deveres do titular 255
6.4 Prorrogação do registro 255
6.5 Caducidade 257
6.5.1 Legítimo interesse 258
6.5.2 Requisito de admissibilidade 258
6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca 259
6.5.4 Caducidade parcial 263
6.5.5 Desuso por razões legítimas 263
6.5.6 Caducidade de marca coletiva 264
6.5.7 Exame da caducidade 264
6.5.8 Despachos aplicáveis 265
6.6 Extinção do registro 266
7 Recursos e processos administrativos de nulidade 269
7.1 Disposições gerais 269
7.2 Recursos 269

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

7.2.1 Tipos de recursos 269
7.2.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro 271
7.3 Processo administrativo de nulidade 271
7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade 272
7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial 273
7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas 273
7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual 273
7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual 273
7.5.3 Exigências durante a instrução recursal 274
7.5.4 Fundamentação legal 274
7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos 274
8 Transferência de direitos 275
8.1 Transferência por cessão 277
8.2 Transferência por incorporação ou fusão 279
8.3 Transferência por cisão 279
8.4 Transferência por sucessão legítima ou testamentária 280
8.5 Transferência por falência 281
8.6 Transferência de marca coletiva 281
8.7 Análise da petição de transferência 282
8.7.1 Filas de exame de requerimentos de transferência 282
8.7.2 Etapas de exame de requerimentos de transferência 283
8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido 283
8.7.4 Verificação de requisitos básicos 284
8.7.5 Análise da atividade do(s) cessionário(s) 285
8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos 286
8.7.7 Despachos aplicáveis 288
8.8 Transferência por determinação judicial 289
8.8.1 Carta de arrematação 289
8.9 Transferência com divisão do processo 290
9 Anotações e alterações diversas 292
9.1 Alteração da marca 292
9.2 Alteração relacionada às classes e à especificação de produtos e serviços 298
9.3 Alteração relacionada à classificação de elementos figurativos 299
9.4 Alteração de nome, razão social, sede ou endereço 299

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

9.5 Limitação ou ônus ... 301
9.6 Alto renome ... 302
9.6.1 Anotação do alto renome ... 302
10 Outros serviços ... 304
10.1 Consultas ... 304
10.1.1 Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços ... 304
10.1.2 Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos ... 304
10.2 Certidões ... 305
10.2.1 Certidão de atos relativos ao processo ... 305
10.2.2 Certidão de busca ... 306
10.3 Retificação de dados bibliográficos ... 307
10.3.1 Retificação de dados por falha do usuário ... 307
10.3.2 Retificação de dados por falha do INPI ... 308
10.4 Cópia de documentos ... 308
10.4.1 Cópia oficial ... 308
10.4.2 Solicitação de fotocópia/digitalização de documentos ... 308
10.5 Busca de marcas ... 309
11 Protocolo de Madri ... 311
11.1 Visão geral ... 312
11.2 Pedidos internacionais originados no Brasil ... 313
11.2.1 Como formular um pedido internacional ... 313
11.2.2 Certificação do pedido internacional pelo INPI ... 341
11.2.3 Exame pela Secretaria Internacional ... 350
11.2.4 Período de dependência ... 357
11.2.5 Solicitações referentes a uma inscrição internacional originada no Brasil ... 360
11.2.6 Retificações de pedidos internacionais originados no Brasil ... 361
11.3 Inscrições internacionais que designam o Brasil ... 362
11.3.1 Como formular o pedido ... 362
11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI ... 362
11.3.3 Exame ... 363
11.3.4 Concessão, prorrogação e extinção ... 374
11.3.5 Anotações ... 376
11.3.6 Anotação de substituição ... 380
11.3.7 Transformação ... 381

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.3.8 Correção de erros pela Secretaria Internacional 382
11.4 Meios de comunicação, solicitações, prazos e retribuições 382
11.4.1 Meios de comunicação 382
11.4.2 Solicitações diversas 383
11.4.3 Prazos 389
11.4.4 Retribuições 391

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Introdução

O Manual de Marcas representa a consolidação e o aperfeiçoamento das normas e orientações de diferentes origens, tais como:

- Pareceres normativos, resoluções e instruções normativas;
- Notas técnicas e decisões do Comitê Permanente de Aprimoramento dos Procedimentos e Diretrizes de Exame de marca (CPAPD); e
- Procedimentos tácitos empregados na rotina do exame de marcas.

A reunião de tais fontes em uma única estrutura implicou a reorganização do conteúdo, incluindo ajustes de natureza formal, acréscimo e edição de trechos do texto.

Esta 3ª edição atualiza as diretrizes de exame e incorpora ao Manual de Marcas procedimentos referentes:

- ao registro de marca em regime de cotitularidade;
- ao registro de marca em sistema multiclasse;
- à divisão de registros ou pedidos de registro de marca; e
- ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

1 Disposições gerais

1.1 Normas aplicáveis ao exame de marcas

São aplicáveis ao exame de marcas:

- **A Constituição Federal:**

  > Art. 5º - (...)
  >
  > XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

- **Tratados e convenções dos quais o Brasil seja signatário:**
  - **Convenção da União de Paris (CUP)**;
  - **Acordo de Comércio Relacionado aos Direitos de Propriedade Intelectual (TRIPS)** – o acordo TRIPS não apresenta normas autoaplicáveis ao exame de marcas, porém cria uma série de obrigações assumidas pelo governo brasileiro no sentido de estabelecer um patamar mínimo de proteção em matéria de propriedade intelectual na legislação interna sobre o assunto; e
  - **Protocolo de Madri** – o disposto no Protocolo de Madri e em seu Regulamento Comum se aplica somente aos pedidos processados no âmbito do Protocolo. Informações adicionais podem ser obtidas no capítulo **11 Protocolo de Madri**.
- **A Lei nº 9.279/96** - Lei da Propriedade Industrial (LPI), de 14/05/1996.
- **Toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial**, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a direito de autor.

1.2 Meios de comunicação oficial

O meio de comunicação oficial do INPI é a Revista da Propriedade Industrial (RPI), disponível no portal do Instituto, no formato PDF. A publicação da RPI ocorre todas as terças-feiras, exceto em feriados, quando é publicada no primeiro dia útil imediatamente subsequente. A observância da data de publicação na RPI é importante, pois inicia a contagem dos prazos legais aplicáveis aos pedidos, registros e petições de marca.

O INPI disponibiliza ainda a RPI em formato XML com a finalidade de auxiliar a leitura dos dados divulgados na revista por sistemas particulares de gestão e acompanhamento de processos. Este formato, todavia, não é o meio oficial de publicação do INPI.

Existem também outros meios não oficiais e acessórios de informação, como a **Pesquisa na base de marcas** e o módulo **Meus Pedidos**, descritos na seção **3.10 Acompanhamento de processos**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

1.3 Meios de protocolo de pedidos e petições

As petições ou pedidos de registro de marca podem ser encaminhados ao INPI exclusivamente pela internet, por meio do sistema e-Marcas, disponível no portal do INPI, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

O peticionamento referente a registros ou pedidos de registro em regime de cotitularidade e em sistema multiclasse, bem como à divisão de registros ou pedidos de registro de marca ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

1.4 Data e hora do protocolo

A data e hora do protocolo dos requerimentos será a mesma do envio do formulário eletrônico e estará disponível no comprovante de envio do respectivo requerimento.

1.5 Legitimidade para a prática de atos

Pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil

Podem praticar atos no INPI as pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país, independentemente de possuir ou não procurador.

Para as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, a legitimidade para requerer pedidos de registro de marca de produto ou serviço ou transferências de titularidade depende do exercício lícito e efetivo de atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar, nos termos do art. 128, § 1º da LPI. Informações adicionais podem ser obtidas no item **5.5 Análise da legitimidade do requerente.**

Para as marcas coletivas e de certificação, existem condições especiais para o requerimento estabelecidas no art. 128, §§ 2º e 3º da LPI, conforme informações contidas nos itens **5.5.5 Marcas coletivas** e **5.5.6 Marcas de certificação**.

Pessoas físicas ou pessoas jurídicas domiciliadas no exterior

Requerentes domiciliados no exterior devem constituir um representante legal no Brasil, por meio de instrumento de procuração que inclua poderes para receber citações judiciais, conforme estabelece o art. 217 da LPI.

A legitimidade para requerer pedidos de registro de marca de produto ou serviço ou transferências de titularidade depende do exercício lícito e efetivo de atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar, nos termos do art. 128, § 1º da LPI. Informações adicionais podem ser obtidas no item **5.5 Análise da legitimidade do requerente**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para as marcas coletivas e de certificação, também existem condições especiais para o requerimento estabelecidas no art. 128 §§ 2º e 3º da LPI, conforme informações contidas nos itens **5.5.5 Marcas coletivas** e **5.5.6 Marcas de certificação**.

Procuradores

A procuração é o documento através do qual o(s) requerente(s) elege(m) um representante legal para representar seus interesses junto ao INPI.

Para que esse documento seja considerado válido pelo órgão, é necessário que contenha os dados do(s) outorgante(s), do outorgado, os poderes que estão sendo concedidos, além de data, local e assinatura do(s) outorgante(s). Essa procuração deve ser redigida em português e, caso o original esteja em outro idioma, o usuário deve apresentar a sua tradução, não havendo necessidade da apresentação de legalização consular e reconhecimento de firma.

O instrumento de procuração deve ser apresentado no momento do primeiro ato da parte (procurador) no processo, seja na apresentação de um pedido de registro ou de uma petição de marca, ou em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo do pedido de registro ou da petição.

Caso a procuração não seja apresentada no prazo devido, o pedido de registro de marca será definitivamente arquivado, conforme estabelecido no parágrafo segundo do art. 216 da LPI. Informações adicionais sobre o exame do instrumento de procuração podem ser obtidas no item **5.6.1 Procuração**.

Registros ou pedidos de registro de marcas em regime de cotitularidade

Todos os requerentes deverão exercer efetiva e licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar. A mesma condição deverá ser atendida em transferências de titularidade de pedidos ou registros de marca em regime de cotitularidade.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, os atos junto ao INPI deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ou por procurador único, que deverá ter poderes para representar todos os cotitulares ou requerentes. Quando não praticados por procurador único, os atos deverão ser assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores.

Caso não seja constituído procurador único e o depósito do pedido seja realizado pelo procurador de um dos requerentes, será anotado no processo, para fins de cadastro e de publicações do INPI, o procurador que realizou, no e-Marcas, o depósito do pedido de registro de marca. Desta forma, as publicações do INPI sobre o processo farão referência apenas a este procurador.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caso o depósito seja realizado por um dos requerentes, não serão anotados no processo quaisquer dados referentes a procurador, ainda que os outros requerentes sejam representados por procurador.

1.6 Prazos

Os prazos estabelecidos na LPI, como regra geral, começam a ser contados a partir da data de publicação na RPI. A contagem inicia-se no primeiro dia útil após a publicação e se baseia em dias contínuos. Após o fim do prazo estipulado, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto quando couber devolução de prazo, nos termos do art. 221 da LPI e da Resolução INPI/PR nº 178/2017, por evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato.

1.7 Retribuições

As retribuições pelos serviços do INPI estão expressas na Tabela de Retribuições, disponível no portal do INPI.

Por força da Resolução INPI/PR nº 251/2019, de 02 de outubro de 2019, beneficiam-se de desconto: pessoas naturais (somente se estas não detiverem participação societária em empresa do ramo a que pertence o item a ser registrado), microempresas, microempreendedor individual e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; cooperativas, assim definidas na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971; instituições de ensino e pesquisa; entidades sem fins lucrativos, bem como órgãos públicos, quando se referirem a atos próprios. O desconto não incide sobre todos os serviços.

As retribuições são efetuadas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU), o documento de arrecadação do INPI. Caso tenha recolhido retribuição desnecessária, o requerente poderá solicitar sua devolução mediante petição específica. Trata-se de um serviço isento (Código 801) que se encontra na Tabela de Retribuições da Diretoria de Administração do INPI (DIRAD) e deverá obedecer aos procedimentos regulamentados por aquela Diretoria, também disponíveis no Portal do INPI.

1.8 Aproveitamento de atos das partes

O INPI aproveita os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis, conforme disposto no art. 220 da LPI.

1.9 Atendimento ao usuário

Atendimento virtual

O usuário pode enviar suas dúvidas e questionamentos pelo sistema “Fale Conosco”, acessível na primeira página do Portal do INPI. No formulário referente ao “Fale Conosco”, o requerente deve selecionar o Assunto/Área de Interesse de acordo com a dúvida ou questionamento:

- **Webmaster**: dúvidas referentes à utilização de *login* e senha ou ao cadastro para acesso aos serviços do e-INPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- **Marcas - Como Registrar**: dúvidas relacionadas aos procedimentos para solicitar um registro.
- **Marcas - Processos Acompanhamento**: informações sobre andamento de processos de marcas.
- **Recursos e Processos Administrativos de Nulidade**: questões referentes a pedidos, registros ou petições de marca em fase de recurso ou processo administrativo de nulidade.

O INPI encaminha a resposta para o e-mail informado no campo específico do formulário do sistema Fale Conosco.

Atendimento presencial

O atendimento presencial da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas se dá por meio das vistas de processo, que devem ser solicitadas por meio do e-mail vistamarcas@inpi.gov.br. Na mensagem, devem constar:

- Número do processo;
- Marca;
- Motivo da vista.

A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas determina data e hora de comparecimento à sede do INPI em resposta por e-mail. As vistas consistem na visualização dos autos do processo acompanhada por funcionário do Instituto.

Além desse atendimento realizado pela DIRMA, o INPI dispõe de recepções em todo o país. Os endereços, telefones e horários de funcionamento de cada recepção do Instituto podem ser obtidos na página “Contatos”, na seção “Institucional”, no portal do Instituto.

1.10 Acesso à informação

A Lei nº 12.527/11, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, regulamentada pelo Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2002, estabeleceu diretrizes para o acesso à informação na Administração Pública, buscando ampliar a transparência e facilitar o acesso dos cidadãos às informações.

Em consonância à Lei de Acesso à Informação, o INPI disponibiliza as seguintes ferramentas:

- Revista da Propriedade Industrial (RPI), que é o meio de comunicação oficial do INPI, descrito no item **1.2 Meios de comunicação oficial**;
- Módulo **Meus Pedidos**, descrito no item **3.10.1 Meus pedidos**;
- Pesquisa na base de dados, descrita no item **3.10.2 Pesquisa na base de Marcas**; e
- Sistema Fale Conosco, descrito no item **1.9 Atendimento ao usuário – Atendimento virtual**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

2 O que é marca

2.1 Definição

Marca é um sinal distintivo cujas funções principais são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa.

De acordo com a legislação brasileira, são passíveis de registro como marca todos os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais, conforme disposto no art. 122 da Lei nº 9279/96 (Lei da Propriedade Industrial).

2.2 Natureza

Quanto à sua natureza, as marcas são classificadas como de produto ou serviço, coletiva e de certificação.

Marca de Produto ou Serviço

Marca de produto ou serviço é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa (art. 123, inciso I, da LPI).

Marca Coletiva

Marca coletiva é aquela destinada a identificar e distinguir produtos ou serviços provenientes de membros de uma pessoa jurídica representativa de coletividade (associação, cooperativa, sindicato, consórcio, federação, confederação, entre outros), de produtos ou serviços iguais, semelhantes ou afins, de procedência diversa (art. 123, inciso III, da LPI). A marca coletiva possui finalidade distinta da marca de produto ou serviço. O objetivo da marca coletiva é indicar ao consumidor que aquele produto ou serviço provém de membros de uma determinada entidade.

Portanto, podem utilizar a marca coletiva os membros da entidade detentora do registro, sem necessidade de licença de uso, desde que estejam previstos no regulamento de utilização da marca. Por sua vez, o titular da marca coletiva pode estabelecer condições e proibições de uso para seus associados, por meio de um regulamento de utilização.

Marca de Certificação

Marca de certificação é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas, padrões ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (art. 123, inciso II, da LPI). A marca de certificação possui finalidade distinta da marca de produto ou serviço. O objetivo principal da marca de certificação é informar ao público que o produto ou serviço distinguido pela marca está de acordo com normas ou padrões técnicos específicos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Nos moldes da LPI, a marca de certificação deve ser utilizada somente por terceiros que o titular autorize como forma de atestar a conformidade do produto ou serviço aos requisitos técnicos; ou seja, destina-se apenas à certificação de terceira parte. Estando cumpridos os requisitos, o interessado está apto a incorporar em seu produto ou serviço a marca de certificação do titular do registro no INPI.

Cabe ressaltar que uma marca desta natureza não substitui nem dispensa os selos de inspeção sanitária ou o cumprimento de qualquer regulamento ou norma específica para produto ou serviço estabelecidos pela legislação vigente.

Obter uma marca de certificação não exime a responsabilidade de quem deve garantir a qualidade do produto ou serviço, que é o próprio fornecedor, assim definido no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

2.3 Formas de apresentação

No que se refere às formas gráficas de apresentação, as marcas podem ser classificadas em nominativa, figurativa, mista e tridimensional:

Marca Nominativa

Marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa.

TREZENTOS E OITENTA	CORONA	VARIG	XIX	AtlânTIca	IRREVERENTE & CIA	9 E 1/5

Marca Figurativa

Marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por:

- Desenho, imagem, figura e/ou símbolo;
- Qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo;
- Palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe etc;
- Ideogramas, tais como o japonês e o chinês.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Nas duas últimas hipóteses elencadas, a proteção legal recai sobre a representação gráfica das letras e do ideograma em si, e não sobre a palavra ou expressão que eles representam, ressalvada a hipótese de o requerente indicar, no requerimento, a palavra ou o termo que o ideograma representa, desde que compreensível por uma parcela significativa do público consumidor, caso em que se interpretará como marca mista.

福氣 حَظّ بَخْت

Marca Mista

Marca mista, ou composta, é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.

Light SONY Nestlé

Marca Tridimensional

Marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Para ser registrável, a forma tridimensional distintiva de produto ou serviço deverá estar dissociada de efeito técnico.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

2.4 Princípios legais

São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas:

- Territorialidade
- Especialidade
- Sistema atributivo

2.4.1 Territorialidade

O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial, quando prescreve: "*a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)*".

A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada.

Marca notoriamente conhecida

Apresenta-se como exceção ao Princípio da Territorialidade a proteção conferida à marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 Bis da Convenção da União de Paris (CUP), que dispõe:

> Art. 6 Bis. Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Por essa regra unionista, o Brasil compromete-se, na qualidade de signatário da Convenção, a recusar ou invalidar registro de sinal que constitua usurpação de marca regularmente protegida, via depósito ou registro, em outro país também membro da Convenção, quando esta for notoriamente conhecida no país, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil (art.126 da LPI).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A aplicação desta norma pode se dar de ofício ou a requerimento do interessado, ocorrendo de ofício quando se julgar que a notoriedade é suficiente a ponto de dispensar a produção de provas.

Os procedimentos para o exame de oposições com base nos artigos 126 da LPI e 6º bis da CUP são detalhados no item **5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI**.

Prioridade

A reivindicação de prioridade é prevista na Convenção da União de Paris (CUP), sendo também contemplada no art. 127 da Lei da Propriedade Industrial:

> Art. 127. Ao pedido de marca depositado em país que mantenha acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza efeito de depósito nacional, será assegurado o direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.

Tal mecanismo permite que a data de prioridade do pedido no Brasil passe a ser a mesma do pedido ou registro estrangeiro, desde que atendidas as seguintes condições:

a) O requerente tem até 6 (seis) meses, da data do primeiro depósito em país signatário da CUP, para depositar pedido de sinal idêntico no Brasil;
b) A reivindicação da prioridade será feita no ato do depósito, podendo ser suplementada dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data do depósito no Brasil.
c) A reivindicação de prioridade deverá ser comprovada por documento hábil da origem, contendo o número, a data e a reprodução do pedido ou registro, acompanhado de tradução simples, cujo teor será de inteira responsabilidade do requerente.
d) Se não for efetuada no momento do depósito, a comprovação deverá ser feita em até 4 (quatro) meses, contados da data do depósito, sob pena da perda da prioridade e subsequente republicação do pedido.
e) Em se tratando de prioridade obtida por cessão, o documento correspondente deverá ser apresentado junto com o próprio documento de prioridade.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade com reivindicação de prioridade, caso o conjunto de depositantes seja diferente do conjunto de titulares do pedido ou registro estrangeiro, deverá ser apresentado documento de cessão da prioridade, assinado por todos os titulares do pedido ou registro estrangeiro.

As instruções para o exame de pedidos com prioridade estão dispostas nos itens **5.6.2 Documento comprobatório de prioridade** e **5.4.6. Especificação de pedidos com prioridade**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

2.4.2 Especialidade

A proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa.

Marca de alto renome

Apresenta-se como exceção ao princípio da especialidade a proteção conferida às marcas consideradas de alto renome, protegidas em todos os segmentos mercadológicos, nos termos do art. 125 da LPI: "*À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade".*

Ao contrário do que se observa no caso das marcas notoriamente conhecidas, ou seja, a não obrigatoriedade de registro prévio no Brasil para a observância do disposto no art. 6 bis da CUP, esta proteção especial, que derroga o princípio da especialidade, só é possível se a marca já estiver devidamente registrada nos termos da Lei, conforme se depreende do art. 125, acima transcrito.

Reconhecido o alto renome da marca, consoante a Resolução INPI/PR nº 107/2013, o INPI fará a anotação correspondente em seus cadastros e toda reprodução ou imitação da marca, suscetível de causar confusão ou prejuízo para sua reputação, será proibida.

Os procedimentos para o exame dos pleitos fundamentados no alto renome encontram-se nos itens **5.11.6 Marca de Alto Renome**, **5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI** e **9.6 Alto renome**.

2.4.3 Sistema atributivo

O sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI.

O princípio do caráter atributivo do direito, resultante do registro, se contrapõe ao sistema dito declarativo de direito sobre a marca, no qual o direito resulta do primeiro uso e o registro serve apenas como uma simples homologação de propriedade.

Como regra geral, àquele que primeiro depositar um pedido deve-se a prioridade ao registro. Todavia, essa regra comporta uma exceção denominada direito do usuário anterior.

Usuário anterior

Constitui-se exceção à regra o usuário de boa fé que comprovar a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante, para o mesmo fim, capaz de causar confusão ou associação indevida, nos termos do § 1º do Art. 129 da LPI:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> "Art. 129. (...)
>
> § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro".

Assim, quando preenchidos os requisitos acima, pode ser reivindicado o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto, o requerente apresentar oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI e fazendo prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

Informações adicionais sobre os procedimentos de exame dos pleitos fundamentados no § 1º do art. 129 da LPI podem serencontradas no item **5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI**.

2.5 Repressão à concorrência desleal

O sistema jurídico brasileiro de repressão à concorrência desleal repousa em lei especial e dispositivos decorrentes de tratados internacionais e legislação nacional. Nenhuma lei interna define a concorrência desleal, sendo a definição comumente aceita pela doutrina aquela constante do art. 10 bis (2) da CUP, que assim expressa:

> "Art. 10 bis: (...)
>
> 2 - Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial".

Desta norma da Convenção, consta uma lista não exaustiva de atos que devem ser reprimidos por constituírem concorrência desleal. Dentre esses atos, interessa-nos destacar os seguintes:

- Qualquer fato capaz de criar, por qualquer meio, confusão ou associação indevida com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;
- As indicações ou alegações cuja utilização no comércio seja suscetível de induzir o público a erro sobre a natureza, o modo de fabricação, as características, o emprego ou a qualidade das mercadorias.

Para a aplicação das normas que reprimem a concorrência desleal, mais especificamente no que diz respeito à aplicação de um dos meios pelos quais o legislador considerou possível proteger os direitos relativos à propriedade industrial (art. 2º, inciso V, da LPI), deverá ser observado, no contexto das impugnações apresentadas, se:

- Existe relação de concorrência entre as empresas ou as pessoas, em razão das atividades sociais desenvolvidas;
- O ato do depósito configura prática contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial;
- O impugnante tem o direito alegado amparado por legislações específicas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A repressão à concorrência desleal na esfera administrativa atém-se aos fatos que poderão ser perturbadores da ordem concorrencial, via outorga de direitos de propriedade industrial, tais como práticas adversas às regras éticas de competição mediante registro de marcas que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Configurada a hipótese de, pela legitimação do uso do sinal mediante registro, haver confusão ou associação indevida entre estabelecimentos, produtos ou atividades industriais ou comerciais de um concorrente, o registro deve ser negado à luz dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, previstos na LPI.

As regras para apreciação, em sede administrativa, das normas dispostas nos arts. 2º, inciso V, da LPI e 10º bis da CUP, encontram-se detalhadas no item **5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal.**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

3 Como formular um pedido de registro ou uma petição de marca

As petições ou pedidos de registro de marca podem ser encaminhados ao INPI exclusivamente pela internet, por meio do sistema e-Marcas, disponível no portal do INPI, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

Nesta seção, é possível encontrar as informações necessárias para efetuar o depósito de pedidos e o protocolo de petições, além de orientações sobre o seu acompanhamento.

O peticionamento referente a registros ou pedidos de registro em regime de cotitularidade e em sistema multiclasse, bem como à divisão de registros ou pedidos de registro de marca ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

3.1 Cadastro no e-INPI

O primeiro passo para apresentar um pedido de registro ou uma petição de marca é o cadastro no sistema e-INPI, que possibilita o acesso aos serviços da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

Este cadastro é obrigatório para toda pessoa física ou jurídica que queira solicitar serviços ao INPI e funciona para todas as diretorias do Instituto. O próprio interessado, seu advogado, representante legal ou agente da propriedade industrial (API) poderá cadastrar uma identificação eletrônica, composta por *login* e senha, para autenticar seu acesso ao sistema.

É importante ressaltar que o cadastro no e-INPI deve referir-se a uma única pessoa física ou jurídica e que, em caso de pedido de registro ou petição apresentado por um conjunto de cotitulares ou requerentes, todos deverão ser cadastrados no e-INPI.

3.1.1 Preenchimento do formulário de cadastro no e-INPI

Inicialmente, é necessário acessar a página de cadastro do e-INPI e escolher sua modalidade de cadastro: como Cliente, para pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no país que irão efetuar o depósito por conta própria, ou como Advogado/Procurador sem habilitação especial, para usuários que atuam como representante legal de outrem. As pessoas físicas ou jurídicas não domiciliadas no país devem observar o contido na seção **1.5 Legitimidade para a prática de atos**.

Após aceitar o "termo de adesão" ao sistema e-INPI, em que constam as condições gerais do serviço, o interessado deve preencher os dados do formulário de cadastro, criando um *login* (nome de usuário) e senha.

A senha deve conter o mínimo de 6 (seis) e o máximo de 10 (dez) caracteres, podendo conter letras e números ou os dois itens, sem espaços. Não utilize caracteres especiais do tipo &, !, %, ?, hífens ou aspas. O *login* e a senha são do tipo *case sensitive*, ou seja, o sistema diferencia as letras maiúsculas das minúsculas em seu registro.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observações:

a) A **senha é de uso pessoal e intransferível**, não devendo ser transmitida a terceiros. O ideal é que o requerente/titular da marca tenha uma senha e seu procurador ou representante legal tenha outra. Não é necessário que o representante legal saiba a senha do requerente/outorgante para emitir uma GRU. Além disso, a transmissão da sua senha pode acarretar problemas futuros, como o uso não autorizado após uma eventual destituição de procurador.

b) **O usuário deve manter o seu cadastro no INPI atualizado**, já que é unicamente com base nas informações cadastrais que o Instituto poderá contatá-lo. Da notificação de oposição à expedição do certificado de registro, tudo depende da consistência das informações sobre o requerente e/ou seu procurador. Portanto, toda e qualquer mudança de dados, além, é claro, de quaisquer alterações que interfiram no curso do processo junto ao INPI, deve ser comunicada ao órgão.

Instruções para preenchimento de dados

Apesar de o sistema e-INPI disponibilizar uma ferramenta de ajuda ao preenchimento do cadastro, cumpre esclarecer alguns pontos relacionados aos dados do requerente, uma vez que algumas informações preenchidas nessa etapa são migradas automaticamente para o formulário eletrônico do sistema e-Marcas.

Os dados do requerente – ou seja, os dados da pessoa, física ou jurídica, que solicita o registro da marca no INPI – que devem constar no formulário são:

Campo que constará automaticamente no formulário	Observações
Nome completo	Deve ser preenchido o nome (pessoa física) ou razão social (pessoa jurídica) completos e sem abreviações.
Endereço completo	O endereço deve constar de logradouro, número, bairro, complemento, cidade, UF e CEP; caso o requerente seja residente no exterior, o CEP deixa de ser necessário.
Natureza jurídica do requerente	Deve ser preenchida a natureza jurídica do requerente.
CPF ou CNPJ, conforme o caso	O usuário deve estar atento para o preenchimento desses campos: O CPF deve ter 11 (onze) dígitos, assim como o CNPJ deve possuir 14 (quatorze) dígitos. É permitido apenas um cadastro por CNPJ ou CPF. Durante o preenchimento, deve ser observado se o nome ou razão social informados correspondem efetivamente ao CNPJ ou CPF a serem cadastrados, a fim de evitar a vinculação de CNPJ ao nome de uma pessoa física ou um CPF ao nome de uma pessoa jurídica.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

E-mail	É importante que o usuário informe seu e-mail corretamente. Da mesma forma, é fundamental que o e-mail em questão seja acessado com relativa frequência pelo usuário, uma vez que a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas pode, eventualmente, entrar em contato com o usuário através desse canal.

3.1.2 Alteração de dados no cadastro e-INPI

As alterações de dados no cadastro podem ser feitas diretamente pelo requerente, no módulo GRU, disponível na primeira página do portal. O CPF e o CNPJ não podem ser alterados, já que o cadastro com um novo CPF ou CNPJ gera um novo cadastro. Caso tenha ocorrido uma fusão, incorporação ou algo semelhante, existe o serviço específico para este procedimento, a transferência de titularidade, aplicável aos pedidos e registros de marca anteriores à fusão ou incorporação.

Para efetuar as alterações que podem ser realizadas diretamente pelo requerente, devem ser seguidos os seguintes passos:

a) Acessar o módulo GRU, utilizando o *login* e senha previamente criados;
b) Clicar no nome/razão social, para ter acesso ao cadastro;
c) Fazer as alterações necessárias;
d) Clicar no botão "Salvar" e utilizar o link "Finalizar a Sessão" para sair.

Ao entrar no sistema novamente, as alterações feitas no cadastro estarão atualizadas.

Qualquer alteração em um dos campos descritos na seção anterior deve ser efetuada antes da emissão da GRU. Migrarão para o formulário eletrônico tão somente os dados que constavam à época de emissão da GRU. As alterações no cadastro do Módulo GRU não afetam os dados do requerente ou titular constantes dos pedidos depositados anteriormente à modificação do cadastro.

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 de petição específica e respectivo pagamento de retribuição, a saber, a petição sob o código 348 da Tabela de Retribuições do INPI – Anotação de Alteração de Nome, Sede ou Endereço.

3.2 Tabela de retribuições e valores dos serviços

A tabela de retribuições dos serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas está disponível no portal do INPI e os usuários devem consultá-la, antes de efetuar o seu depósito de pedido ou petição, para tomar conhecimento dos valores de cada serviço.

É de inteira responsabilidade do depositante o conhecimento acerca do valor cobrado pelo serviço que deseja solicitar. Havendo mudança de valor do serviço entre a data de emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU) e a data do protocolo do pedido ou petição correspondente, o requerente deverá complementar o valor pago, de

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

acordo com as orientações constantes do item **3.3.1 Instruções para emissão da GRU**. Neste caso, a ausência de complementação implicará formulação de exigência.

3.3 Emissão da GRU

Após ter realizado o cadastro no Sistema e-INPI, o usuário deve acessar o módulo GRU para gerar a Guia de Recolhimento da União referente ao serviço demandado à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas. Esta deve ser paga antes do envio do formulário de pedido de registro ou petição de marca, nos termos do art. 5º da Resolução INPI/PR nº 26/2013, que institui o módulo MARCAS do Sistema Eletrônico de Gestão de Propriedade Industrial, sob pena de que os mesmos sejam desconsiderados.

Como regra geral, cada GRU será usada para a solicitação de um serviço específico, com o protocolo do respectivo formulário. Exceções a esta regra são os serviços dispensados de formulário e as complementações de retribuição.

A GRU deve ser emitida mesmo quando se tratar de serviço isento de pagamento.

Quando utilizada para depósito ou peticionamento referente a registros ou pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, a GRU deverá ser emitida em nome do requerente que realizará o peticionamento na plataforma e-Marcas. Quando o peticionamento for realizado por procurador, a GRU deverá ser emitida em nome de um dos requerentes por ele representado.

3.3.1 Instruções para emissão da GRU

Após ter realizado o cadastro no Sistema e-INPI, o usuário deve acessar o módulo GRU para gerar a guia correspondente ao serviço desejado, conforme orientação a seguir:

a) No portal do INPI, o usuário deve clicar no link **GRU Guia de Recolhimento da União**, preenchendo, em seguida, os campos *login* e senha, previamente cadastrados.
b) Na página de emissão, deve-se selecionar a opção **Marcas** no campo **Unidade**.
c) Depois, basta escolher o serviço desejado digitando o respectivo código (exemplo: 389, 349, 377) e teclar **Enter**; ou escolher o serviço buscando pelo seu nome dentro da caixa correspondente.
d) Neste momento, é necessário indicar outras informações solicitadas, que variam de acordo com o tipo de serviço.
e) É exibida uma janela com uma prévia do serviço solicitado; o usuário deve conferir o serviço desejado, bem como os dados informados, tais como apresentação ou natureza da marca ou o valor do serviço em questão. Para finalizar, o usuário deve clicar em **Finalizar Serviço**; caso tenha se enganado quanto à escolha do serviço ou ao preenchimento de quaisquer outras informações durante essa fase, acione o botão **Cancelar Serviço**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O usuário deve acionar o botão de **Novo Serviço** apenas quando realizar outro serviço da unidade escolhida. Ao terminar a emissão da GRU, o usuário deve clicar no link **Sair do Sistema**, de forma a liberar os recursos do sistema para outros usuários.

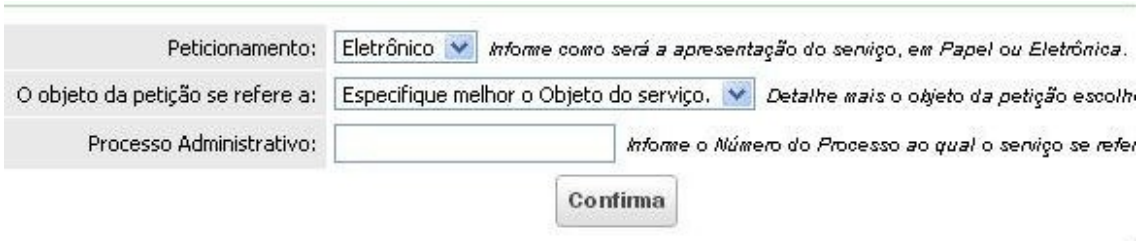
Observação:

Caso queira demandar o mesmo serviço mais de uma vez, o usuário não deve reutilizar a guia: basta selecionar novamente o mesmo serviço de maneira que uma nova GRU seja emitida.

Orientações para preenchimento de campos

Campo Objeto da petição se refere a:

Ao emitir uma Guia de Recolhimento para apresentação de petição, em alguns casos, é solicitado o preenchimento do campo **O Objeto da petição se refere a**, bem como o campo **Processo Administrativo**.



O campo **Objeto da petição se refere a** apresenta duas opções de preenchimento: **em processo de registro** ou **em petição**. A opção em processo de registro deve ser assinalada caso o serviço solicitado se refira a um pedido ou um registro de marca. Por exemplo, o serviço **cumprimento de exigência** relativo a uma exigência do INPI para o usuário reapresentar especificação de pedidos ou produtos de acordo com o Classificador Internacional.

A opção **em petição**, por sua vez, deve ser assinalada caso o serviço solicitado se refira a uma petição. Continuando o exemplo acima, um serviço de **cumprimento de exigência** pode ser relativo a uma petição, quando for para apresentar documentos adicionais em decorrência de uma petição de transferência de titularidade.

Em ambos os casos, o usuário deve preencher o campo **Processo administrativo**, logo abaixo do campo do objeto da petição, com o número do processo a que se refere o serviço solicitado.

Exemplos:

Na RPI foi publicada uma exigência para a petição de recurso ou de processo administrativo de nulidade. Neste caso, para cumprir a exigência o usuário deverá escolher a opção **em petição**. Caso o usuário deseje apresentar documentos de prioridade ou a procuração relativa ao pedido, deverá escolher a opção em **processo de registro**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

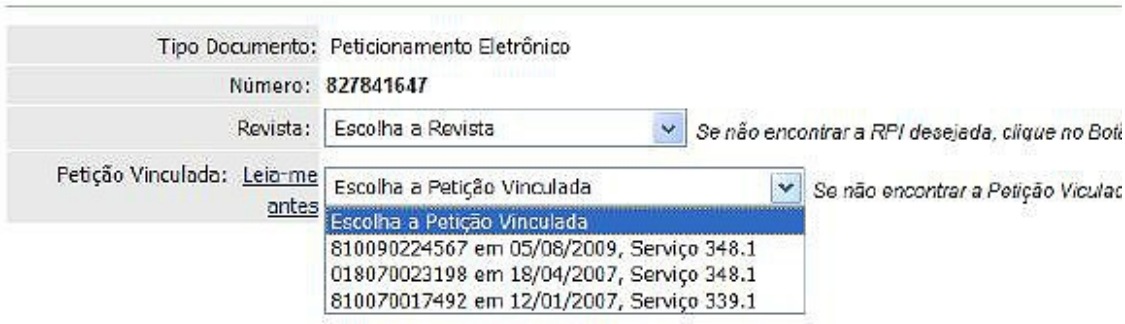
Observação:

Cabe lembrar que as tabelas descritivas de todos os serviços, suas aplicações e objetos a que se referem estão disponíveis no item **3.6 Quadros explicativos referentes às petições**.

Quando o serviço se referir a algum ato publicado na RPI, como, por exemplo, um cumprimento de exigência, aparecerá também o campo **Revista** que, por sua vez, deve ser preenchido com o número da RPI na qual foi publicado o referido ato.

Petição Vinculada:

Quando o usuário for emitir uma GRU para apresentação de petição e escolher a opção **em petição**, no campo objeto da petição, abrirá um novo campo **Petição Vinculada**, conforme a imagem abaixo.



Neste campo, aparecem as petições protocoladas para aquele processo. O usuário deve selecionar apenas a petição anterior já protocolada, vinculada a esse serviço referente à GRU solicitada. Caso a petição vinculada não se encontre entre as listadas, o usuário deve clicar no botão **Confirma**, para que seja disponibilizado um campo para preenchimento manual.

Depois, basta finalizar e emitir a GRU correspondente ao serviço requerido.

Complementação de Retribuições

Guias de Recolhimento com valores a menor, inclusive por ocasião de mudanças na Tabela de Retribuições do INPI, podem ser complementadas antes da apresentação do pedido ou da petição para evitar exigências nesse sentido.

Após acessar o módulo GRU com seu *login* e senha, o requerente deve selecionar como **unidade** a **Administração Geral** e preencher o código de serviço 800 ou selecionar a opção "Complementação de retribuição". Aparecerá uma relação de guias pagas anteriormente no campo "Guia Anterior". O requerente deve selecionar o número da guia anteriormente paga e informar o valor a ser complementado e depois clicar em confirmar.

Após o pagamento da complementação, a cópia do comprovante de pagamento deve ser encaminhada em anexo ao pedido ou petição, cabendo ressaltar que, no campo destinado ao preenchimento do número da GRU, deverá

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ser informado sempre o número da GRU referente ao serviço principal, e nunca o número da GRU de complementação, que seguirá no formulário apenas como anexo.

Observações:

- Para ser complementada, a GRU deve ter sido paga e conciliada. Caso já tenha efetuado o pagamento da GRU e deseje complementá-la, o usuário deverá esperar até o dia subsequente ao pagamento, quando o mesmo já estará conciliado e passará a constar da lista de GRUs pagas.
- A GRU deve ser complementada pelo mesmo requerente que a emitiu; do contrário, a GRU anterior não será encontrada.
- Quando a complementação da retribuição for solicitada por meio de exigência, o simples pagamento da guia de complementação não se configura como resposta. O cumprimento da exigência só será considerado como tal após a apresentação tempestiva de petição específica para tal finalidade.
- Guias de complementação não são protocoláveis. Caso o requerente deseje que o comprovante de pagamento conste dos autos do processo, deverá apresentá-lo por meio de petição específica, cujo código de serviço é 381 - Apresentação de documentos.
- Caso a complementação não tenha sido efetuada voluntariamente pelo usuário e seja, portanto, objeto de exigência, o valor a ser complementado deverá corresponder à diferença necessária para atingir o valor do serviço em vigor na data em que a exigência for respondida.

3.4 Pagamento da GRU

De posse da Guia de Recolhimento da União emitida pelo sistema GRU, o usuário deve observar o seguinte:

a) O pagamento da GRU, na rede bancária, deve ser obrigatoriamente realizado até o envio do Formulário Eletrônico, sob pena de o serviço solicitado não ser considerado;

b) Apesar de a GRU gerada possuir a informação "Contra apresentação" no campo Vencimento, o usuário deve efetuar o pagamento até a data em que pretende entrar com o pedido. A data de vencimento da GRU não possui relação com os prazos administrativos e estes devem ser estritamente observados pelos requerentes de acordo com o que estabelece a Lei da Propriedade Industrial;

c) A emissão da GRU, que corresponde à etapa de seleção do serviço pretendido, deverá ser efetuada obrigatoriamente **pelo requerente** ou **por seu procurador/agente da propriedade industrial** (ou preposto deste último), nunca por terceiros. Por esse motivo, o acesso ao sistema é condicionado à prévia identificação do usuário. Assim, à exceção da pré-existência do Agente da Propriedade Industrial, o nome do usuário que acessa o sistema para a seleção do serviço e, consequente, emissão da GRU constará impresso na guia gerada, vinculando o usuário em questão ao ato praticado;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

d) Cumpre observar que, para fins de validade dos atos praticados pelo usuário que dependam de pagamento de retribuição, o serviço pretendido será considerado como efetivamente pago somente após a conciliação bancária da respectiva GRU.

3.4.1 Pagamentos fora do expediente bancário

Pedido de registro de marca

Para fins de pagamento da retribuição referente ao depósito de pedido de registro de marca, **a data da operação bancária** é considerada como a data efetiva do pagamento, ainda que aquela tenha sido realizada em horários ou em dias durante os quais não há expediente bancário e desde que efetivamente comprovada.

Portanto, nos casos em que a operação bancária relativa ao pagamento do pedido for realizada até a data do envio do formulário eletrônico, mas fora dos horários ou dos dias de expediente bancário, o usuário deve encaminhar, como anexo ao formulário eletrônico de pedido de registro, o comprovante digitalizado do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) contendo claramente o nº da GRU, a data de pagamento e autenticação bancária legíveis.

Todos os pedidos de registro de marca são submetidos a um exame formal. Caso não tenha sido anexado o supracitado comprovante ou haja necessidade de esclarecer dúvidas sobre a efetiva data de recolhimento, poderá ser formulada exigência com este fim, a ser cumprida no prazo de cinco dias contínuos a partir da data da publicação da exigência. Nos casos de não cumprimento no prazo legal, o pedido será considerado inexistente, ou seja, não será dado prosseguimento ao pedido.

Não são aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de operação bancária.

Petições eletrônicas

Para fins do pagamento da retribuição referente a petições eletrônicas, **a data da operação bancária é considerada como a data efetiva do pagamento**.

Portanto, nos casos em que a operação bancária relativa ao pagamento da petição for realizada até a data do envio da mesma, porém fora dos horários ou dias de expediente bancário, o usuário deve encaminhar, como anexo ao formulário eletrônico de petição, o comprovante digitalizado do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU) contendo claramente o nº da GRU, a data de pagamento e autenticação bancária legíveis.

As petições são objeto de exame de conformidade, ocasião em que poderão ser formuladas exigências, sobretudo a fim de que seja enviada cópia digitalizada do comprovante de pagamento da GRU para que eventuais dúvidas sobre a efetiva data de recolhimento sejam esclarecidas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O cumprimento de eventual exigência deve ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias da data de publicação da exigência, sob pena de não conhecimento da petição eletrônica por falta de pagamento.

Não são aceitos como comprovante de pagamento os agendamentos de operação bancária.

3.5 Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas

Para ter acesso aos formulários eletrônicos de pedido e de petição, primeiramente é necessário que o usuário efetue seu cadastro no sistema e-INPI e gere uma guia correspondente ao serviço solicitado, para depois acessar o formulário eletrônico por meio de *login* e senha.

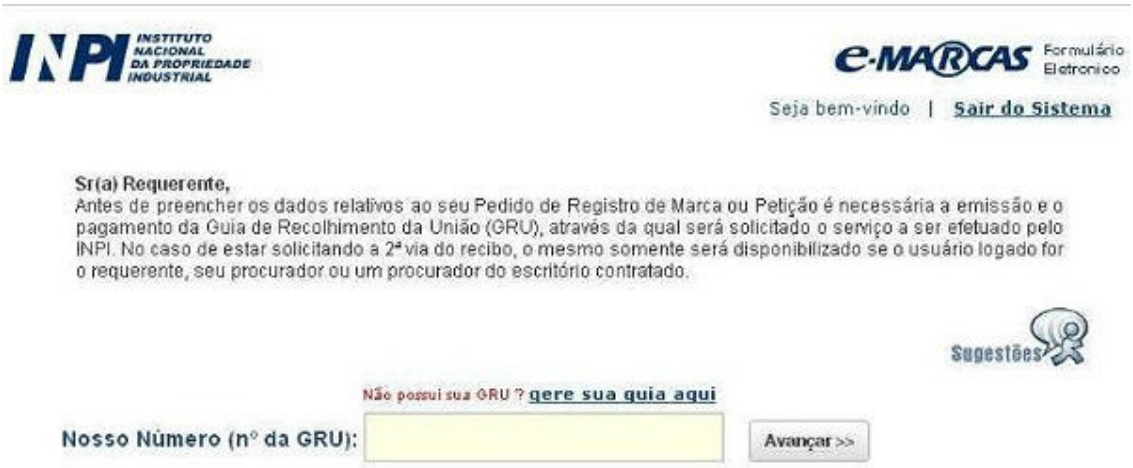
É também fundamental que, antes de iniciar o preenchimento, o usuário leia a Lei da Propriedade Industrial (LPI) nº 9279/96, bem como todos os itens desta seção, a fim de obter mais esclarecimentos sobre como atuar junto à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico

Para ter acesso ao formulário eletrônico, o usuário deve ingressar no e-Marcas, preenchendo seu *login* e senha e clicando em **Acessar**. Uma vez no sistema, o usuário deve inserir o número da GRU devidamente paga (também chamado "nosso número") no campo correspondente, clicando em seguida em **Avançar**.

Cabe ressaltar que não devem ser inseridos, neste campo, números de GRU de serviços dispensados de petição, especificados no item **3.8 Serviços dispensados de formulário**, nem tampouco os números de GRU de complementação de retribuição, conforme descrito no item **3.3.1 Instruções para emissão da GRU**. No caso de complementação, deve ser informado o número da GRU do serviço principal cujo valor está sendo complementado. A guia de complementação deverá seguir como um anexo do formulário eletrônico.

O usuário tem 30 (trinta) minutos para efetuar o preenchimento do formulário eletrônico. Caso o tempo de sessão se encerre durante o preenchimento, as informações lançadas até aquele momento são salvas, bastando que o usuário faça *login* novamente para continuar o preenchimento.



ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observações:

Cumpre lembrar que é por intermédio do número da GRU que a Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas confirma a solicitação dos serviços e a conciliação bancária dos respectivos pagamentos, sendo, portanto, dado fundamental relativo à retribuição, além de possibilitar a eventual recuperação da segunda via do recibo do pedido.

3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico

Ao inserir o número da GRU no campo apropriado, o usuário tem acesso ao formulário eletrônico de pedido de registro de marca. No formulário, são migradas da GRU as informações referentes ao requerente e ao procurador (caso ele exista).

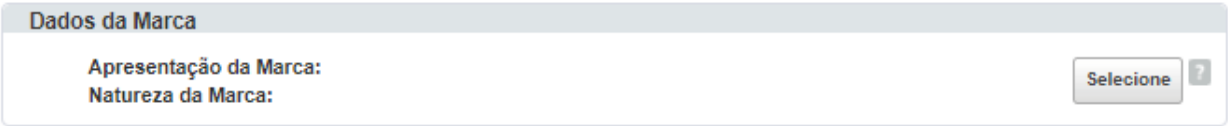
Os dados relativos ao procurador, se for o caso, reproduzem as informações cadastradas pelo próprio advogado/agente da propriedade industrial para sua identificação no momento de emissão da GRU. Assim, caso o acesso ao formulário eletrônico seja realizado pelo procurador, o formulário terá 2 (duas) informações básicas: um campo referente aos dados do requerente e outro relacionado aos dados do procurador. Há casos em que o procurador é cadastrado em um escritório de propriedade industrial, que também aparece no formulário eletrônico.

Para os requerentes que não possuem representante legal, a sessão **Dados Gerais** figura de forma mais simplificada, sem os campos do procurador e do escritório.

Instruções para preenchimento de campos

Apresentação e natureza da marca:

O requerente deve preencher os campos referentes à apresentação e à natureza da marca. Informações adicionais podem ser obtidas na seção **2. O que é marca**.

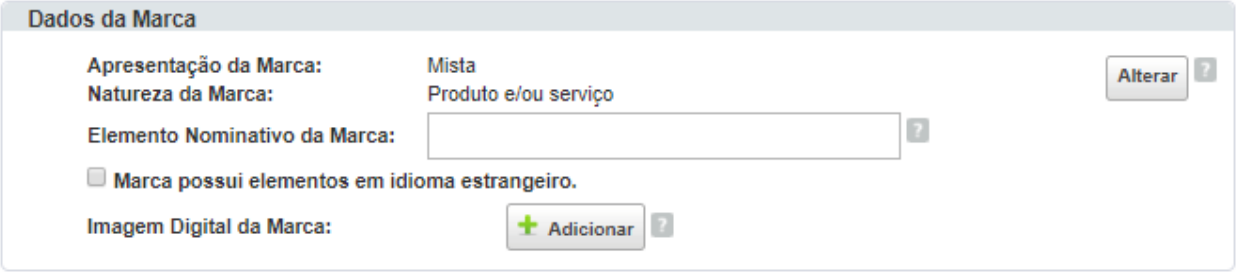


Elemento nominativo da marca:

O usuário deve preencher o elemento nominativo da marca, caso sua apresentação seja nominativa ou mista, conforme figura a seguir.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI



Caso a marca seja tridimensional e não existam elementos nominativos a serem informados, o preenchimento deste campo não é obrigatório. Se a marca contiver algum elemento em idioma estrangeiro, ele deve ter sua tradução indicada pelo usuário. Em marcas mistas ou tridimensionais, não devem ser indicados no campo "elemento nominativo" os componentes negligenciáveis da marca, destinados tão somente a informar dados alheios ao conjunto marcário propriamente dito. Informações adicionais sobre os elementos negligenciáveis podem ser obtidas no item 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade, subitem **Elementos do conjunto marcário**, tópico **Elementos negligenciáveis**.

Havendo divergência entre o elemento nominativo constante da imagem da marca e o declarado pelo usuário, prevalecerá o que consta na imagem. A Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas pode efetuar correções necessárias para que o pedido seja publicado sem divergências. Caso o requerente apresente imagem da marca cuja apresentação seja divergente da descrita no formulário eletrônico, a correção da apresentação será efetuada, sempre prevalecendo o que consta na imagem da marca. O campo "elemento nominativo" poderá ser alterado de ofício, de modo que não sejam indicados os componentes negligenciáveis da marca.

A marca constante na imagem apresentada não poderá sofrer alterações após seu depósito, ainda que o pedido seja alvo de exigência acerca de legibilidade, ou por qualquer outro motivo que enseje a apresentação de uma nova imagem. Em caso de reapresentação da imagem, a marca deve corresponder ao sinal inicialmente depositado, não podendo ser alterado seu caráter distintivo original.

Todavia, há algumas circunstâncias específicas em que se permite modificar o sinal originalmente protocolado:

- Erros de digitação da marca nominativa;
- Divergência entre a imagem da marca e a declaração do elemento nominativo.

No que se refere aos erros de digitação por parte do requerente, só será efetuada alteração no sinal originalmente reivindicado se restar caracterizado o erro e a intenção de registro do sinal correto. A solicitação de correção deve ser feita pelo interessado por meio de petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado, código de serviço 378 da Tabela de Retribuições.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Vale observar que a caracterização do equívoco na digitação ou preenchimento deverá ser feita com auxílio de documentos, como os comprobatórios de prioridade ou prova de uso anterior da marca, ou mesmo um registro anterior contendo o elemento nominativo pretendido.

Imagem digital da marca:

Sempre que a marca for figurativa, mista ou tridimensional, o usuário deverá anexar obrigatoriamente o documento contendo a imagem digital da marca, por meio do botão **Adicionar**. A qualquer momento, antes do envio do formulário, o usuário poderá remover a imagem apresentada e anexar outra. Para isso, deverá clicar no ícone correspondente à exclusão.

Vale lembrar que, sem a imagem digital, o envio do formulário eletrônico do pedido de registro não é possível.

O usuário deve, obrigatoriamente, observar as especificações técnicas referentes à transmissão de imagens através do formulário eletrônico:

Formato de arquivo válido	JPG
Tamanho mínimo	945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)
Resolução mínima	300 dpis
Tamanho máximo do arquivo	2 MB

A imagem enviada deve corresponder efetivamente à marca pretendida e estar contida obrigatoriamente em uma moldura de tamanho 8 cm x 8 cm.

Além das especificações acima descritas, o depositante deve observar:

a) Ao preparar o arquivo, o usuário deve utilizar apenas uma única imagem referente ao sinal solicitado, não sendo aceitos, portanto, arquivos que contenham duplicações ou variações da marca, ou quaisquer outros elementos que venham a prejudicar a inteligibilidade daquilo que o usuário pretende requerer como marca;

b) A imagem enviada deve atender ao requisito de nitidez necessário para a plena identificação dos componentes figurativos da marca requerida, o que inclusive se aplica ao(s) elemento(s) nominativo(s) da marca mista ou tridimensional, grafado(s) junto à imagem;

c) Caso o usuário envie uma imagem colorida como forma de identificar a sua marca, ele deve estar ciente de que essa opção equivale à reivindicação de cores, o que integra, necessariamente, o registro

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

da marca solicitada na hipótese de a mesma vir a ser concedida. Neste caso, não é necessária a reivindicação de cores por meio de setas indicativas; e

d) A imagem não deve conter rasuras.

Imagem digital da marca tridimensional:

Se a forma de apresentação da marca solicitada for tridimensional, o usuário deve anexar, como imagem principal, uma única vista do objeto em perspectiva. Outras vistas do objeto (posterior, frontal, superior, inferior e laterais) deverão ser anexadas em seguida, de modo a permitir suficiente compreensão da forma sobre a qual se requer a proteção como marca. O requerente deve ainda anexar uma breve descrição da marca, indicando suas principais características.

O formulário eletrônico possui um campo específico para anexar a imagem digital da marca e outros para a anexar as vistas do objeto. As vistas deverão ser anexadas separadamente também em formato JPG.

Destaca-se que as especificações técnicas acima descritas para o campo **Imagem Digital da Marca** aplicam-se ao campo **Vistas e Perspectivas**.

Especificação de produtos ou serviços:

A especificação de produtos ou serviços se refere à escolha dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar. Os produtos ou serviços escolhidos devem ser enquadrados em apenas uma classe. A escolha da classe que identifica os produtos ou serviços que realmente são fornecidos pelo requerente é muito importante, pois a classificação constitui um relevante instrumento administrativo, principalmente no que se refere à busca de anterioridades. Vale observar que a Classificação Internacional de Produtos e Serviços e suas listas auxiliares encontram-se disponíveis para download no portal do INPI.

Quando o formulário eletrônico de pedido de registro de marca for o gerado sob o código 389 da Tabela de Retribuições do INPI para marca de produto ou serviço ou marca coletiva, o usuário deverá selecionar, nesse campo, uma única classe e os itens da especificação nos quais se encontra(m) o(s) produto(s) ou serviço(s) a ser(em) assinalado(s) pela marca.

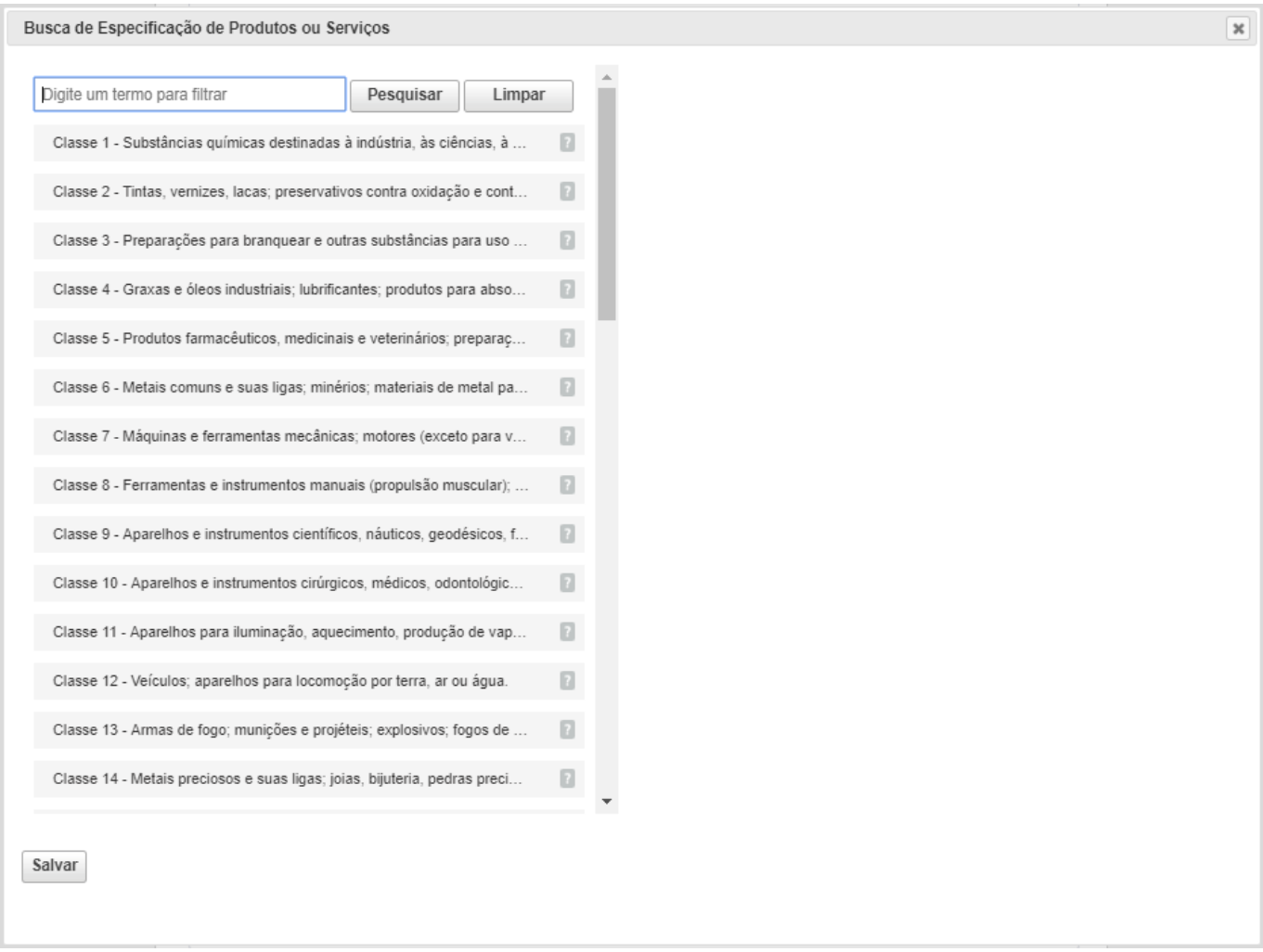
Não há limite de itens a serem especificados, porém todos os produtos ou serviços devem enquadrar-se em uma mesma classe e se referir à atividade do requerente. A especificação solicitada não poderá ser modificada após o ato do depósito, exceto nos casos de restrição solicitada pelo requerente ou titular por meio de petição específica.

Como forma de auxiliar o usuário na busca pela classe e especificação desejadas, o formulário apresenta ferramentas de pesquisa e seleção de tais informações. Assim, o usuário pode efetuar a pesquisa consultando a lista de itens, organizada por classes, ou pode efetuar a busca mediante o uso de palavras-chave.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Ao clicar em **Exibir lista de classes**, são exibidas as listas das classes internacionais, contendo uma descrição sumarizada para cada classe. São disponibilizadas as 45 classes internacionais:

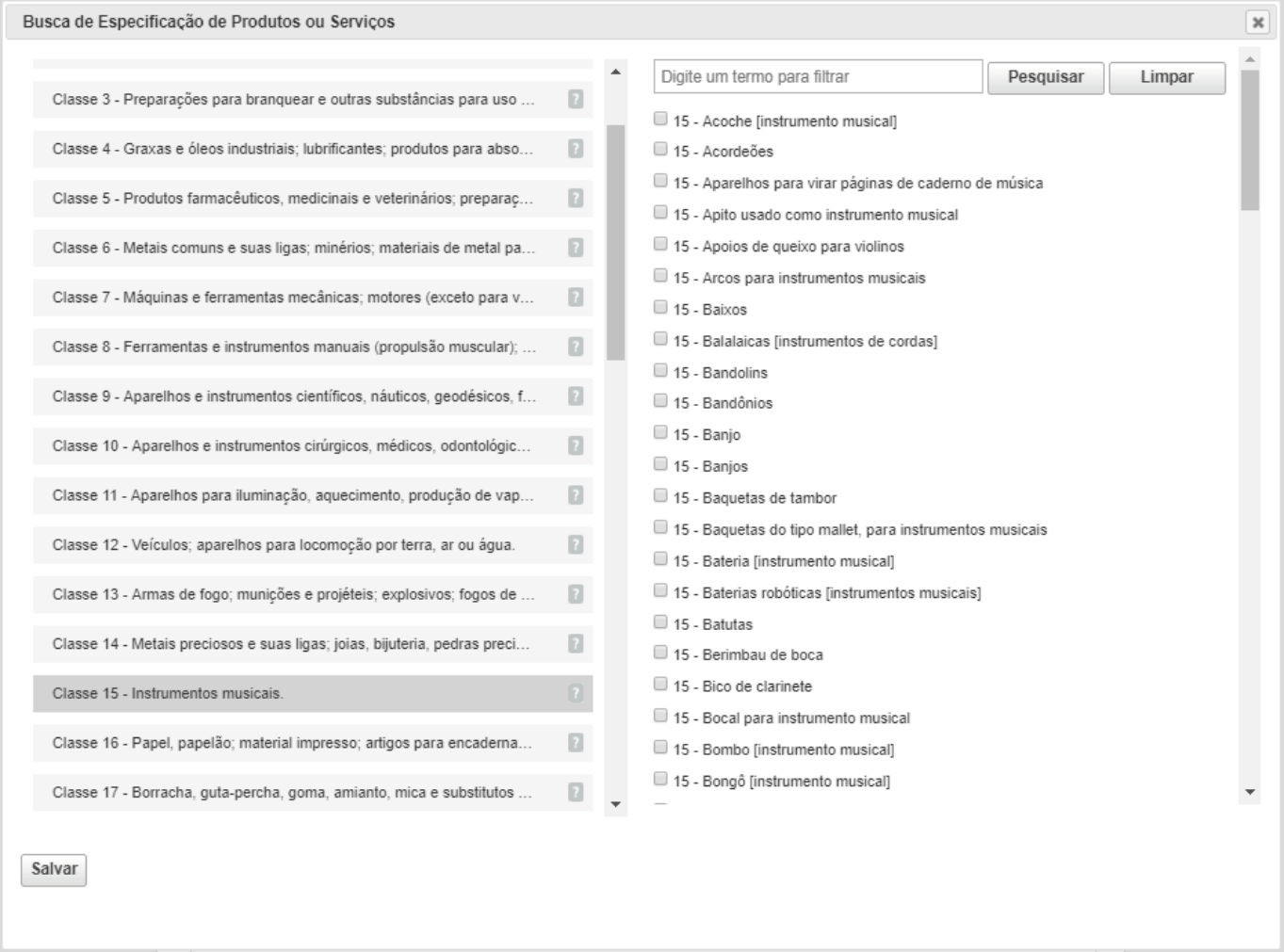


Utilizando o campo **Digite um termo para filtrar**, localizado no canto superior esquerdo, o usuário pode efetuar a busca mediante o uso de palavras-chave. Neste caso, a busca retornará itens pertencentes a qualquer classe.

O usuário também pode clicar na descrição sumarizada da classe desejada para visualizar a lista de itens pertencentes a esta classe. No exemplo abaixo, o usuário clicou no texto explicativo relativo à classe 15, sendo exibida a lista de todos os itens relativos a essa classe:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI



O usuário pode selecionar, um a um, todos os produtos que a marca visa proteger.

Utilizando o campo **Digite um termo para filtrar**, localizado no canto superior direito, o usuário pode efetuar a busca mediante o uso de palavras-chave. Neste caso, a busca retornará itens pertencentes à classe selecionada.

Selecionada a especificação de produtos ou serviços que a marca visa assinalar, o usuário deve clicar no botão **Salvar**, confirmando os produtos ou serviços escolhidos e salvando-os no formulário eletrônico.

Vale lembrar que o uso de termos pré-aprovados constantes de Classificação Internacional de Nice e das listas auxiliares disponibilizados pelo INPI dispensará o pedido de análise da adequação da especificação, tornando seu processamento potencialmente mais rápido. O emprego de expressões que não constem do rol de termos pré-aprovados é permitido apenas nos formulários de pedido de registro com especificação livre.

Pedido eletrônico com especificação de livre preenchimento

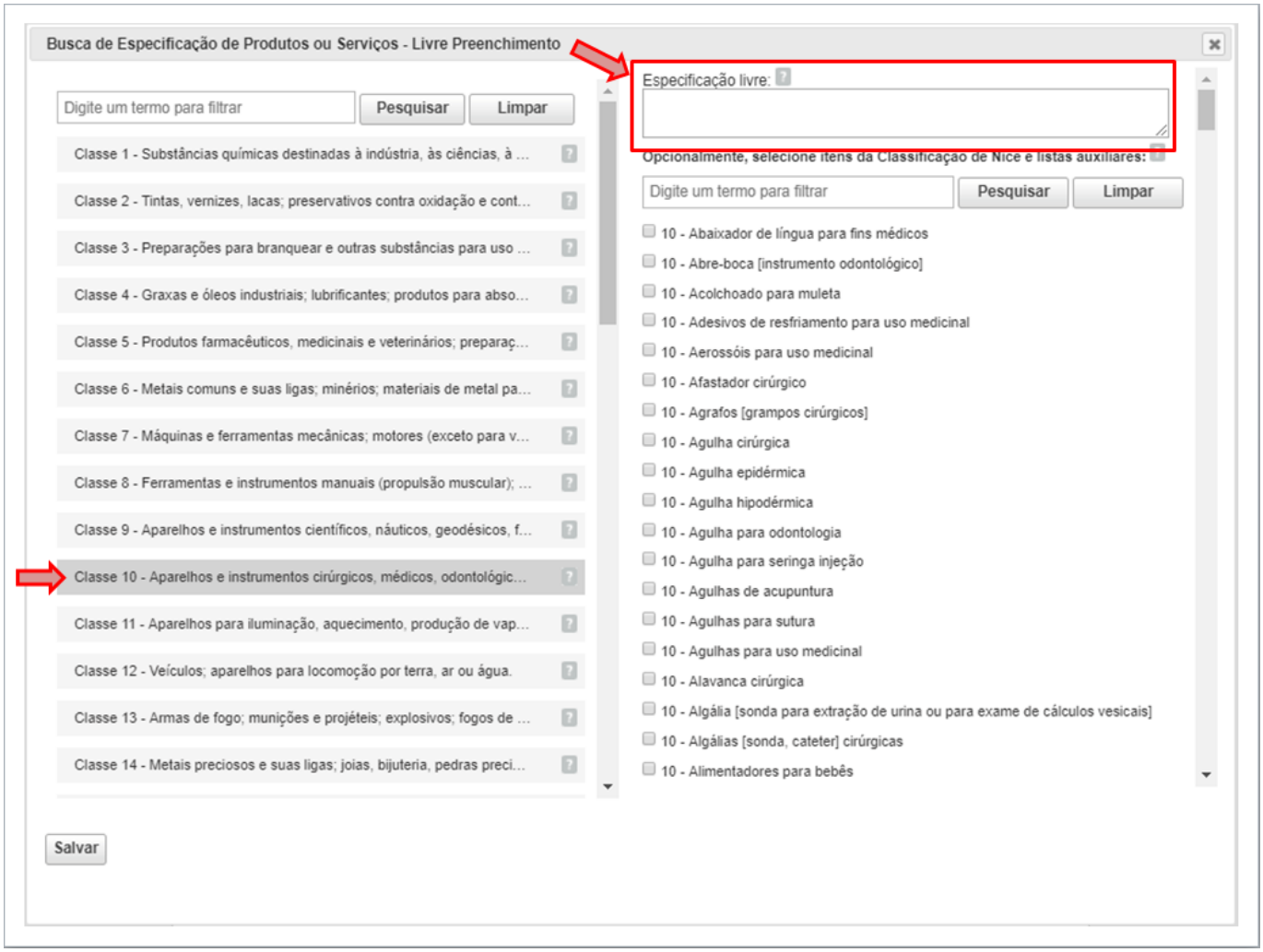
O serviço de pedido de registro de marca eletrônico com especificação livre encontra-se sob o código 394 da Tabela de Retribuições do INPI. Esse serviço só é aplicável às marcas de produto ou serviço e às marcas coletivas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caso o usuário opte por esse serviço, além da possibilidade de incluir itens pré-aprovados constantes da Classificação Internacional de Produtos e Serviços, será fornecido no formulário eletrônico um campo para o preenchimento da especificação livre.

Ao clicar em **Exibir lista de classes**, são exibidas as listas das classes internacionais, contendo uma descrição resumida de cada classe. O usuário deve clicar na classe desejada para que o campo de preenchimento da especificação livre referente a esta classe seja disponibilizado no canto superior direito, como demonstrado no exemplo a seguir, no qual o usuário deseja incluir itens pertencentes à classe 10.



É importante ressaltar que a especificação pode ser composta simultaneamente por itens pré-aprovados e por itens de livre preenchimento. Para tanto, basta selecionar, na lista de itens pré-aprovados, os itens desejados, complementando a especificação com os itens de livre preenchimento.

Embora o campo da especificação seja de livre preenchimento, a fim de se evitar incorreções na especificação de produtos ou serviços, os usuários devem se orientar pelas tabelas de classificação disponíveis no portal do INPI, buscando analogias para o melhor enquadramento dos produtos ou serviços.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da Resolução INPI/PR nº 127/2014, de 06/03/2014, eventuais anexos contendo especificação não serão aceitos pelo INPI, devendo toda especificação livre ser aposta apenas no campo específico do formulário de pedido de registro de marca com especificação livre.

Marca de certificação:

Vale lembrar que não existe a possibilidade de emitir GRU referente ao serviço 394 para depósito de **marca de certificação**. Em tais casos, o código a ser utilizado é o 389, que já possui campo para livre preenchimento da especificação.

No caso da marca de certificação, os produtos ou serviços a serem certificados devem ser informados em campo específico. Cumpre esclarecer que, para efeitos de classificação, o serviço de certificação é automática e exclusivamente enquadrado na Classe 42.

Cabe ressaltar que não é permitido requerer, num mesmo pedido, o registro de marca de certificação e de produtos ou serviços.

Produtos e serviços não encontrados:

As tabelas relativas à classificação de produtos e serviços de Nice e suas listas auxiliares são relativamente extensas, embora não sejam exaustivas. Existe uma grande possibilidade de que o usuário encontre nas listas de classificação um exemplo do seu produto ou serviço. No entanto, na hipótese de o produto ou serviço não constar de maneira literal nas tabelas do formulário, aconselha-se que o enquadramento seja feito por analogia aos produtos e serviços já listados na Classificação de Nice ou na Lista Auxiliar. Essa analogia deve ser feita de forma que o item selecionado espelhe o mais fielmente o produto ou serviço desejado.

Caso não seja encontrada a classe correta após a pesquisa cuidadosa nas listas de classificação, o usuário pode submeter uma consulta paga à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços, conforme descrito no item **10.1.1 Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços**.

Declaração de atividade

Em cumprimento ao artigo 128 da Lei da Propriedade Industrial, é necessário que, no caso das pessoas de direito privado solicitando marca de produto ou serviço, seja declarado, sob as penas da lei, o exercício efetivo e lícito da atividade do requerente à época do depósito, de modo direto ou por meio de empresas controladas direta ou indiretamente.

Quando a marca for de certificação, é necessário que o requerente não possua interesse comercial ou industrial direto nos produtos/serviços reivindicados. Já nos casos de marca de natureza coletiva, é necessário que o requerente seja representativo de uma coletividade.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observação:

Os documentos que contêm as informações relativas à atividade do requerente, tais como contrato social, atas de constituição da empresa ou objeto social da firma, ainda que eventualmente não anexados no ato do envio do pedido de registro, deverão ser guardados pelo usuário, pois o INPI poderá, a qualquer momento, formular exigência relativa à sua apresentação.

Reivindicação da prioridade

A reivindicação de prioridade, descrita no item **2.4.1 Territorialidade**, é um expediente previsto na Convenção da União de Paris (CUP), também contemplado pela Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 127.

A reivindicação da prioridade deve ser feita no ato do depósito, clicando na quadrícula específica. Em seguida, o usuário deve clicar em **Adicionar** e preencher os campos relativos à data e ao número do depósito ou registro referente à marca em questão, assim como o campo referente ao país ou à organização onde a marca se encontra depositada. Convém observar que a declaração da prioridade deverá conter, pelo menos, o país e a data de depósito do pedido ou registro, conforme estabelecido no item D do art. 4º da Convenção da União de Paris (CUP).

Vale notar que, caso o usuário queira reivindicar mais de uma prioridade, ele pode fazê-lo clicando em **Adicionar** e preenchendo os respectivos campos.

Informações adicionais sobre os documentos comprobatórios da prioridade podem ser obtidas no item **3.7.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade**.

Classificação de elementos figurativos

Para os casos em que a forma de apresentação da marca for **mista, figurativa** ou **tridimensional**, faz-se necessário classificar seus elementos figurativos. Isto se deve principalmente ao fato de que, no momento do exame de registrabilidade, a busca figurativa deve se pautar em determinados critérios previamente estabelecidos para facilitar as sistemáticas de busca em grandes bancos de dados como o do INPI. Esses critérios preestabelecidos encontram respaldo na Classificação Internacional de Elementos Figurativos.

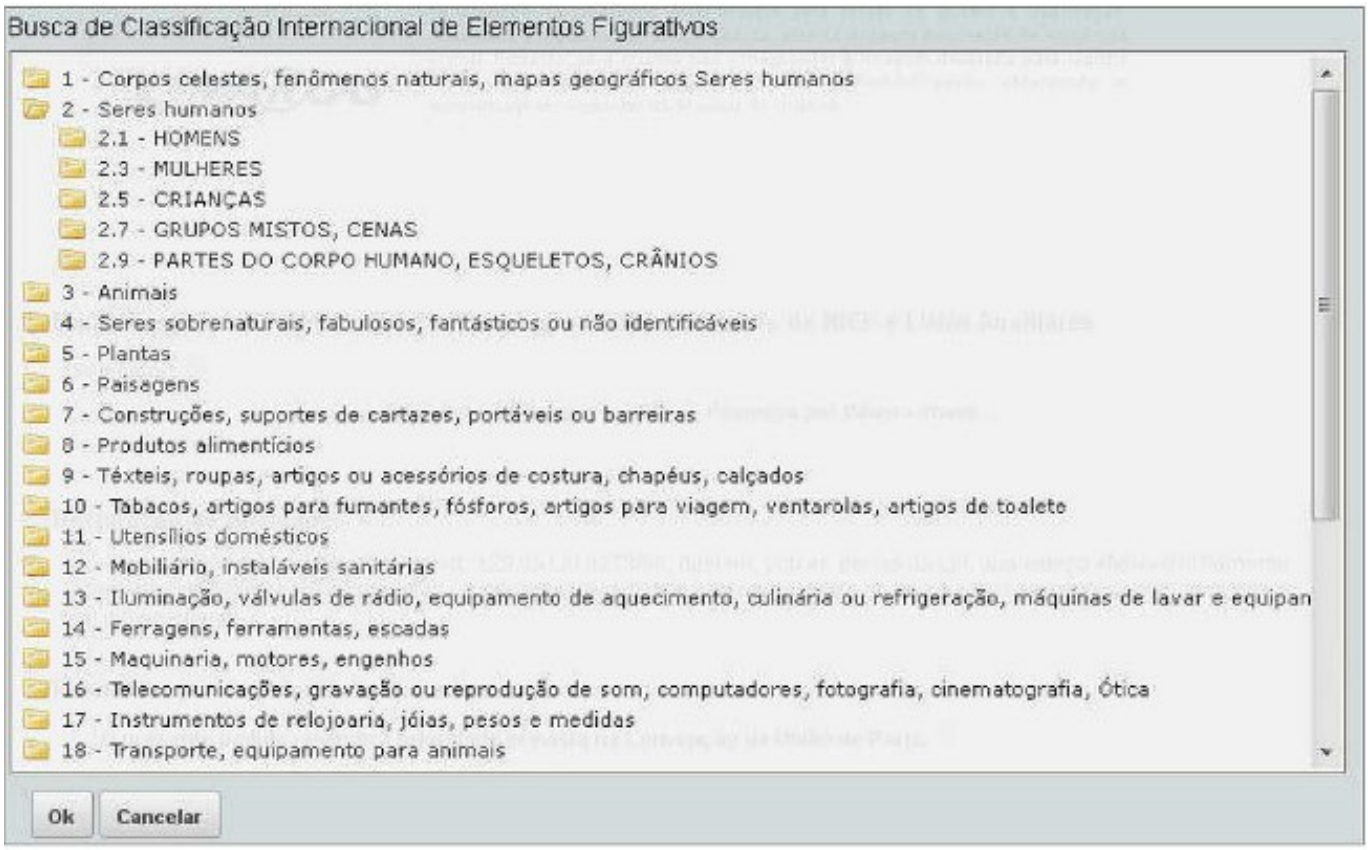
Como forma de auxiliar o usuário na busca pela classificação que melhor corresponde ao elemento figurativo objeto do pedido, o formulário apresenta ferramentas de pesquisa e seleção de tais informações. Assim, semelhante ao que ocorre na seleção de especificação de produtos ou serviços, o usuário pode efetuar a pesquisa em todas as classes, clicando no botão “Exibir lista de classes”, ou, mediante o uso de palavras-chave, através do botão “Pesquisa por palavra-chave”.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Pesquisa pelo método "Exibir lista de classes":

Escolhida a opção **Exibir lista de classes**, será exibida a lista de todas as categorias, contendo uma descrição sumarizada para cada uma. Ao clicar em uma destas categorias, serão abertas as divisões:



O usuário deverá refinar a sua classificação, clicando em cima do item desejado e escolhendo as opções que mais se adequam ao elemento figurativo de sua marca.

O procedimento acima pode ser executado para cada um dos elementos figurativos que compõe a imagem, lembrando que poderão ser selecionadas até 5 (cinco) classificações.

Selecionada a classificação de elementos figurativos que melhor corresponde ao elemento figurativo da marca pretendida, o usuário deve clicar no botão **OK**, confirmando que são estas as classificações escolhidas, salvando-as consequentemente no formulário eletrônico.

Pesquisa pelo método "Pesquisa por palavra-chave":

Escolhendo a opção "Pesquisar por palavra-chave" o usuário terá, como resultado de sua pesquisa, a descrição sumarizada de categorias diferentes, o que não ocorre quando opta pela exibição de todos os itens de uma mesma categoria.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

No exemplo abaixo, a palavra “sol” foi o argumento da busca. Note que são listados itens das categorias 1, 4, 15 e 23, dentre outras. O resultado da pesquisa denota que a mesma é feita por radical, trazendo palavras como “isolados”, “gasolina” e “sólidos”.

Busca de Classificação Internacional de Elementos Figurativos por Palavra-chave

Digite o termo para busca: sol [Pesquisar]

Há um limite de 5 (cinco) classificações para cada pedido de registro de marca.

Escolha	Código	Descrição
☑	1.3.1	Sol nascente ou poente
☐	1.3.2	Outras representações do sol
☐	1.17.11	Países isolados
☐	4.5.3	Figuras ou sólidos geométricos personificados, combinações de figuras ou de sólidos geométricos representando uma personagem
☐	4.5.13	Figuras ou sólidos geométricos ou combinações de figuras ou de sólidos geométricos representando um animal
☐	15.1.23	Bombas de gasolina
☑	17.1.17	Relógios de sol
☐	20.5.15	Etiquetas soltas
☐	24.1.3	Escudos com representação de figuras ou sólidos geométricos, linhas, faixas ou divisões
☐	26.15.25	Outros sólidos geométricos
☑	1.3.6	Sol com paisagens
☐	1.3.7	Sol com seres humanos ou partes do corpo humano
☐	1.3.8	Sol com animais

[OK] [Cancelar]

Selecionada a classificação que melhor corresponde ao elemento figurativo da marca pretendida, o usuário deve clicar no botão **OK**, confirmando que são estas as classificações escolhidas, salvando-as consequentemente no formulário eletrônico.

O usuário pode remover as classificações a qualquer momento antes do envio do formulário, clicando no ícone que consta ao lado direito de cada uma.

Destaca-se que a lista contendo todas as categorias, divisões e seções da Classificação de Viena está disponível para download no portal do INPI.

Anexos

De acordo com a especificidade de cada pedido de registro ou petição, o formulário eletrônico correspondente deve conter anexos, que podem ser obrigatórios ou facultativos, conforme o caso. Os quadros explicativos com a descrição dos anexos obrigatórios nas petições eletrônicas podem ser conferidos no item **3.6 Quadros explicativos**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

referentes às petições. Orientações específicas quanto ao **conteúdo** dos anexos mais comuns constam no item 3.7 Orientações adicionais quanto aos anexos. Vale lembrar que, no caso de peticionamento eletrônico, a ausência de anexos obrigatórios impede que o usuário prossiga no preenchimento e envio do formulário.

O usuário deve: (a) escolher o tipo de anexo que deseja inserir; (b) clicar no botão **Adicionar;** e, em seguida, (c) selecionar, no seu computador, o arquivo em formato PDF que deseja anexar no formulário eletrônico. Após estes três passos, o anexo fará parte do formulário eletrônico, assim como o nome original do arquivo (o título do arquivo gravado no computador) para conferência do depositante.

Anexos não pré-definidos podem também ser adicionados através do campo **Outros**. O usuário deve: (a) descrever o anexo informando nome que reproduza, o mais fielmente possível, o seu conteúdo; (b) clicar no botão **Adicionar;** e, em seguida, (c) selecionar, no seu computador, o arquivo em formato PDF que deseja anexar ao formulário eletrônico.

O usuário pode remover os anexos a qualquer momento antes do envio do formulário, clicando no ícone que consta ao lado direito de cada um.

Todos os documentos anexados aos formulários eletrônicos de pedido de registro ou petição devem ser enviados ao INPI como documentos digitais ou digitalizados. Assim, para todos os efeitos desse manual, o termo **documento**, quando referente ao envio de anexos, significa o conjunto de textos e/ou imagens enviados sob forma de arquivo eletrônico, seja através da digitalização de conteúdos originalmente em meio físico, seja por meio da cópia de arquivo existente exclusivamente em meio digital.

Por medida de segurança, o usuário deve utilizar o formato **PDF** para documentos de texto. Para a leitura de arquivos PDF é necessário ter instalado o software Acrobat Reader, que é gratuito e pode ser baixado da internet. A extensão PDF constitui em uma medida de segurança para o usuário e para o INPI, visando impedir a edição não autorizada.

O arquivo de texto pode ser convertido para PDF utilizando-se o OpenOffice.Texto (Software Livre – gratuito), o Microsoft Word (2007 em diante) ou o Acrobat Writer.

O usuário deve, obrigatoriamente, observar as especificações técnicas referentes à transmissão de documentos de texto através do formulário eletrônico:

Formato de arquivo	PDF
Tamanho máximo	2 MB

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

No caso de documentos de texto que precisem ser impressos para autenticação e depois ter suas páginas digitalizadas, ou ainda no caso de envio de cópia de documentos já impressos, recomenda-se que:

a) As páginas sejam digitalizadas em preto e branco, como uma imagem TIF, no tamanho original e com resolução de 200 a 300 DPI;
b) Após a digitalização de todas as páginas do documento, estas devem ser colocadas em um documento do editor de texto Word ou do Open Office para, então, serem convertidas em arquivo PDF. O arquivo, ainda que contenha diversas imagens, terá seu tamanho comprimido, o que facilitará sua transmissão;
c) Documentos com tamanho superior a 2 MB podem ser fracionados de forma a serem enviados inteiramente. (Exemplo: Contrato Social – Parte 1; Contrato Social – Parte 2; Contrato Social – Parte 3);
d) Recomenda-se muito cuidado na hora de selecionar e enviar um documento anexado. Deve-se conferir se o documento descrito é o que de fato está sendo enviado. Este procedimento é de inteira responsabilidade do requerente;
e) Por fim, convém verificar a integridade dos arquivos enviados, assim como sua extensão. Quanto maior for a atenção com os arquivos enviados como anexos, menor será a chance do pedido de registro ou petição sofrer algum tipo de exigência formal ou de conformidade.

3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição

Por definição, **petição** é um instrumento administrativo relativo à apresentação de exposições escritas para a defesa de um direito, bem com instrumento para a solicitação de serviços ao INPI. No caso da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, uma petição serve para encaminhar alguma informação e/ou solicitação relativa a algum pedido ou registro de marca, ou ainda a algum serviço avulso prestado pela Diretoria.

O formulário eletrônico de petição de marca reproduzirá não apenas as informações referentes ao requerente e a seu procurador (caso haja), como também os principais dados concernentes ao serviço solicitado, tais como descrição da petição, nº do processo vinculado ao ato e diversos outros dados variáveis de acordo com a natureza do serviço demandado. Sendo assim, tais informações não poderão ser alteradas, visto que são fornecidas no ambiente de emissão da Guia de Recolhimento.

No preenchimento do formulário, e de acordo com a especificidade de cada serviço pretendido, novas informações serão solicitadas ao usuário, de maneira que petições também se configuram em documentos de natureza tão dinâmica quanto à do pedido de registro.

Para acessar o formulário eletrônico de petição de marca, o usuário deverá adotar os mesmos procedimentos adotados para o pedido, procedimentos descritos no item **3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico.**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O preenchimento do formulário eletrônico de petição também obedece aos mesmos princípios que nortearam a construção do formulário eletrônico de pedido de registro. Todavia, muito embora não seja reproduzida nesse manual a totalidade dos formulários de petição – até porque seu preenchimento é autoexplicativo – quadros explicativos serão apresentados, estabelecendo os principais procedimentos, bem como orientações de caráter mais específico, no que tange ao correto envio das informações através da petição selecionada.

Peculiaridades de alguns tipos de petição

Para cada tipo de petição poderá existir um campo específico que a diferencia das demais. Abaixo listamos os tipos de petição contendo algumas de suas especificidades:

Tipo de Petição	Especificidades
338 – Cumprimento de Exigência decorrente de Exame Formal em Pedido de Registro	Esta petição conterá campo, não obrigatório, para anexar a Imagem Digital da Marca, caso a mesma tenha sido alvo de exigência.
347 – Certidão de busca de marca por titular	No formulário constará campo específico para o usuário informar se a busca será por Nome/Razão Social ou por CPF/CNPJ. O parâmetro da busca também deverá ser informado.
377 – Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço	Neste formulário o usuário deverá anexar a Imagem Digital ou preencher o elemento nominativo da marca que será alvo da certidão de busca. A classe para a qual será efetuada a consulta também deverá ser obrigatoriamente informada.
340 – Cumprimento de exigência	Esta petição conterá campo, não obrigatório, para anexar a Imagem Digital da Marca, caso a mesma tenha sido alvo de exigência.
348 – Anotação de alteração de Nome, Sede ou Endereço	Neste formulário, o usuário deverá informar os dados a serem atualizados no Banco de Dados de Marcas. As informações que não serão atualizadas são isentas de preenchimento.
349 – Anotação de Transferência de Titular	Ao emitir uma GRU (Guia de Recolhimento da União) para este serviço, o usuário deverá informar um pedido/registro dentre aqueles que serão transferidos, bem como a quantidade total de processos, do mesmo titular, envolvidos na operação. Mediante a quantidade de pedidos/registros a serem transferidos, informados no ato de emissão da GRU, o formulário eletrônico de petição correspondente trará exatamente a mesma quantidade de campos, permitindo ao usuário informar a numeração dos processos envolvidos no serviço. No formulário, será efetuada uma validação no Banco de Dados para averiguar a real existência dos pedidos/registros informados. **Declaração de atividade:** vale ressaltar que, no caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito objeto de transferência de titularidade, o cessionário não está dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observação:

A maioria das petições possui o campo "Texto da Petição", que é de livre preenchimento e disponibiliza 2.500 caracteres para a utilização do usuário. Nele, o usuário pode apresentar suas alegações ou esclarecimentos. Se o número de caracteres do campo for insuficiente, é possível anexar documento em PDF contendo as alegações ou esclarecimentos necessários.

3.5.4 Envio do formulário eletrônico

Para finalizar o preenchimento do formulário eletrônico de pedido de registro ou de petição, o usuário deve, obrigatoriamente, declarar a veracidade das informações prestadas, sob pena de o mesmo não ser enviado:

Após assinalar a declaração anterior, serão apresentadas, ao final do formulário, 3 (três) opções, a saber: **Voltar, Terminar outra hora** e **Avançar**:

a) **Voltar**: o usuário retorna para a tela inicial, na qual deve inserir novamente a GRU para reabrir o formulário. As informações preenchidas até então são gravadas;
b) **Terminar outra hora**: é efetuado automaticamente o *logout* do sistema. As informações preenchidas ficam gravadas para posterior envio do formulário, sendo sua recuperação feita por meio do *login*, senha e número da GRU.
c) **Avançar**: o sistema faz uma verificação, visando identificar se as informações indispensáveis foram preenchidas e se os anexos obrigatórios foram inseridos no formulário. Caso falte alguma informação, o sistema sinaliza ao usuário. Se as informações básicas estiverem preenchidas, o sistema apresenta uma **prévia do formulário**, a fim de que o mesmo seja validado pelo usuário antes do envio.

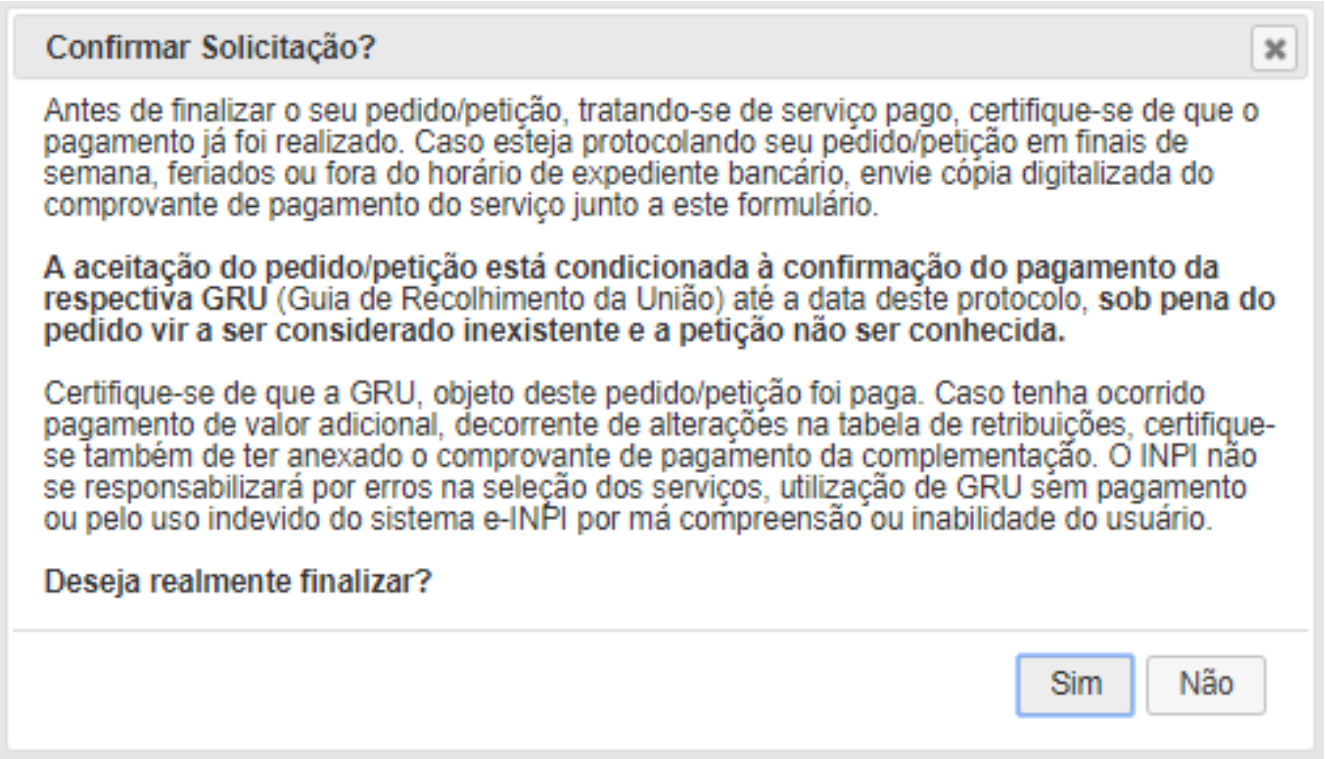
Abaixo da prévia do formulário, constam as opções **Voltar, Terminar outra hora** e **Protocolar**.

a) **Voltar**: o usuário retorna para a tela anterior.
b) **Terminar outra hora**: é efetuado automaticamente o *logout* do sistema. As informações preenchidas ficam gravadas para posterior envio do formulário, sendo sua recuperação feita por meio do *login*, senha e número da GRU.
c) **Protocolar**: significa que a Guia de Recolhimento já foi paga, que o usuário concorda com a visualização prévia e vai efetivamente apresentar o seu pedido ou petição de marca. Tendo selecionado a opção Protocolar, abrirá a caixa abaixo, alertando ao usuário sobre todas as questões

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

relativas à emissão da Guia de Recolhimento e ao pagamento, descritas nos itens **3.3 Emissão da GRU** e **3.4 Pagamento da GRU**.



Selecionando a opção **Não**, o usuário retornará para a visualização prévia e pode clicar em **Voltar** para reeditar o formulário. Selecionando **Sim**, o formulário é enviado e o sistema emite o recibo de envio, não sendo mais possível alterar as informações inseridas. A tela a seguir mostra o efetivo envio do formulário eletrônico:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Foram geradas informações essenciais sobre o depósito eletrônico:

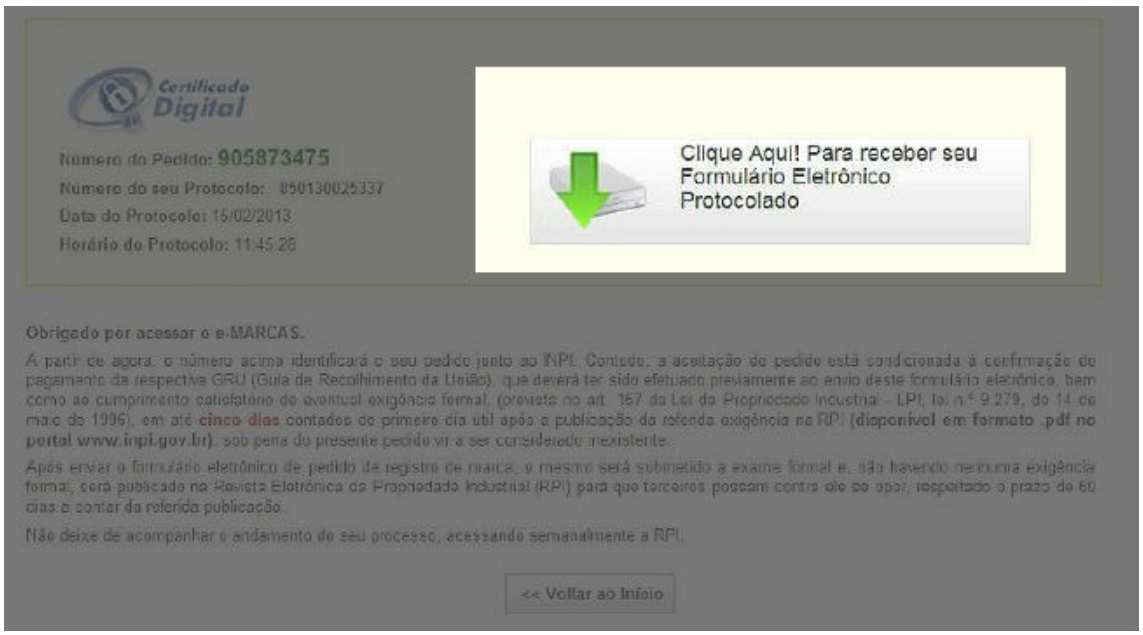
a) **Número do pedido**: número de 9 (nove) dígitos que identifica o pedido de registro junto ao INPI. Munido desse número, o usuário deve acompanhar o andamento do seu processo através da RPI (em formato PDF) disponível no portal do INPI, para acompanhar a publicação do pedido, bem como a possibilidade de uma eventual exigência formal, cujo prazo de cumprimento é de 5 (cinco) dias da data da publicação na RPI, sob pena de o pedido ser considerado inexistente. No caso de petições, este é apenas o número do pedido ou do registro ao qual a petição se refere. Informações adicionais sobre o acompanhamento do pedido podem ser obtidas na seção **3.10 Acompanhamento de processos**.

b) **Número do seu protocolo**: número, destacado em verde, que é essencial para o acompanhamento do andamento das petições apresentadas. Com esse número, é possível acompanhar o andamento de sua petição através da RPI (em formato PDF), disponível no portal do INPI, inclusive com relação a eventual exigência de conformidade. No caso de depósito de pedido de registro de marca, este é apenas um número de controle num universo geral de pedidos e petições. O acompanhamento do depósito do pedido deve ser efetuado pelo número de pedido, de 9 (nove) dígitos.

c) **Data e horário do protocolo**: constituem a data e hora em que o sistema do INPI recebe o seu pedido ou petição. Em caso de pedido de registro de marca, cabe observar que a data de envio do pedido será a chamada **data de prioridade**. A prioridade é importante, já que todo o exame de marcas leva em conta a existência de pedidos anteriores.

3.5.5 Recibo de envio do formulário eletrônico

O usuário tem acesso ao recibo do pedido de registro de marca ou da petição na tela de confirmação do protocolo, clicando no botão em destaque abaixo:



ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O recibo do pedido de registro ou da petição é emitido em PDF, que deve ser impresso ou salvo no computador do usuário. Vale lembrar que o número do pedido/protocolo é fundamental para acompanhar o andamento do processo na Revista da Propriedade Industrial.

O recibo contém importantes informações a serem observadas pelo usuário:

a) Os dados preenchidos no formulário eletrônico juntamente com a documentação anexada passam a compor um único arquivo em PDF, com assinatura eletrônica emitida por autoridade certificadora, que não pode ser alterado, conferindo total segurança aos usuários do sistema. As páginas são numeradas, contabilizado as páginas do formulário e também as páginas relativas aos anexos;
b) No arquivo em formato PDF, ao clicar no ícone, é disponibilizado ao usuário o menu de acesso rápido aos seus documentos. Nesse menu, é exibido um índice contendo os títulos de anexos definidos pelo próprio usuário no preenchimento do formulário eletrônico, conforme modelo a seguir. É de grande importância que o usuário nomeie atentamente os arquivos que serão anexados.

Segunda via do recibo de envio de formulário eletrônico

Após enviar o formulário eletrônico de pedido de registro de marca ou petição, o usuário pode obter a 2ª via do recibo do envio do pedido de registro. Para tanto, depois de autenticado pelo sistema, ele deve informar o **número da GRU utilizada** e clicar em **Avançar**, como se fosse preencher um novo formulário.

É exibida, então, a mesma tela que se abriu ao término do envio, permitindo o download do arquivo aos moldes do que foi orientado na seção **3.5.5 Recibo de envio do formulário eletrônico**. Cumpre observar que a 2ª via do recibo de envio do pedido de registro somente é disponibilizada caso o usuário autenticado seja o próprio requerente, seu procurador ou um procurador do escritório contratado.

3.6 Quadros explicativos referentes às petições

Para fins de orientação ao usuário, foram elaborados quadros explicativos contendo informações básicas sobre o protocolo de diferentes gêneros de petições bem como os serviços a que se referem. Tais quadros são compostos das seguintes informações:

a) **Serviço e código correspondente**: descrição do serviço ou do código correspondente a ser indicado pelo usuário no ato de emissão da GRU. Sendo assim, o usuário pode acessar o serviço tanto pela sua descrição, quanto através de seu código. No caso das petições que podem se referir a diferentes partes de um processo de marca, também estão descritos vários objetos aos quais essas petições podem ser atribuídas, com o intuito de divulgar uma lista de possibilidades para o usuário encontrar a petição correspondente ao serviço que necessita.
b) **A que se aplica**: breve explanação sobre a que se aplica cada serviço selecionado.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

c) **Anexos obrigatórios**: indicação dos documentos que devem ser enviados. Vale observar que, **ao optar pelo peticionamento pelo e-Marcas, não será possível prosseguir no preenchimento e envio do formulário eletrônico de petição sem que tais documentos sejam anexados**. Entretanto, para todos os casos, inclusive aqueles relativos a serviços para os quais não existe(m) anexo(s) obrigatório(s), existem categorias padronizadas de anexos possíveis de serem enviados.

d) **Objeto da Petição se refere a**: descrição do que deve ser preenchido nesse campo em cada solicitação de serviço no ato da emissão da GRU.

Em relação à alínea "d" acima, recomenda-se observar, no momento da geração da GRU, as disposições constantes das tabelas a seguir, quanto ao serviço a ser solicitado, a fim de garantir a correta vinculação ao processo ou a outra petição específica.

Segue a lista dos quadros explicativos disponíveis, ordenados por tipo de petição:

3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro **(338)** **Petição paga**	Responder à exigência formulada ao requerente durante a etapa de **exame formal do pedido de registro**, ou seja, antes da publicação do pedido para apresentação de oposição de terceiros. Esta exigência deve ser cumprida no prazo de 5 (cinco) dias contínuos da publicação da exigência na RPI, sob pena de o pedido ser considerado inexistente.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência formal publicada.	—
Cumprimento de exigência decorrente do exame de conformidade em petição **(382)** **Petição paga**	Responder à exigência formulada durante a etapa de **exame de conformidade de petição**. O exame de conformidade de petição geralmente se refere a questões de pagamento e, nesses casos, o prazo para o cumprimento de exigência é de 60 (sessenta) dias contínuos da publicação da exigência na RPI.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência formal publicada.	—

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Cumprimento de exigência **(340)** **Petição paga**	Responder à exigência formulada durante o **exame do pedido** de registro. O prazo para cumprimento é de 60 (sessenta) dias da publicação da exigência na RPI, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência publicada.	**Em processo de registro**
	Responder à exigência formulada durante o **exame de petição**. O prazo para cumprimento da exigência na RPI é de 60 (sessenta) dias contínuos da publicação da exigência na RPI.	Não há anexos obrigatórios. O envio de anexos dependerá do teor da exigência publicada.	**Em petição** Observação: Após selecionar o objeto da petição como "Em petição", o requerente deve selecionar o número da petição à qual se refere o cumprimento da exigência. Por exemplo, se o cumprimento de exigência se refere a uma petição de transferência de titularidade, deve ser informado o número da petição de transferência de titularidade.

3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Oposição **(332)**	**Manifestar-se contra** a publicação de pedido de registro de marca em até 60 (sessenta) dias a partir de sua notificação na RPI.	—	—
Nulidade administrativa de registro de marca **(336)**	Instaurar **processo administrativo de nulidade** de registro de marca.	—	—
Caducidade **(337)**	Solicitar a **caducidade** de determinado registro de marca.	—	—

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

3.6.3 Petições relativas a manifestações e recurso

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Manifestação **(339)**	Manifestar-se contra **oposição** a pedido de registro de marca em até 60 (sessenta) dias a partir da notificação da oposição na Revista da Propriedade Industrial.	—	**Em processo de registro**
	Manifestar-se contra **processo administrativo de nulidade**.	—	**Em petição** O requerente deve selecionar o número da petição de processo administrativo de nulidade.
	Manifestar-se contra procedimento de **caducidade**.	—	**Em petição** O requerente deve selecionar o número da petição de caducidade.
Manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso **(376)**	Apresentar manifestação sobre **parecer proferido em grau de recurso**.	—	— Observação: O requerente deve selecionar o número da petição de recurso no campo petição vinculada
Recurso de marcas **(333)**	Apresentar recurso contra o **indeferimento do pedido de registro** ou contra o **deferimento parcial do pedido de registro**.	—	**Contra decisão em processo de registro**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Apresentar recurso contra **decisão emitida em uma petição** (deferida, indeferida, atendida, não atendida ou não conhecida).	—	**Contra decisão em petição** Após selecionar o objeto da petição como "Contra decisão em petição", o requerente deve selecionar o número da petição à qual se refere o recurso. Por exemplo, se o recurso se refere a uma decisão em uma petição de anotação de transferência de titularidade, deve ser informado o número da petição de transferência de titularidade.

3.6.4 Petições relativas à procuração

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Apresentação de documentos **(381)** - procuração	**Enviar procuração** para a prática de atos no INPI, no prazo legal.	Procuração	**Procuração (em processo de registro)** Quando a procuração for apresentada para a prática de atos em um processo. **Procuração (em petição)** Quando a procuração for apresentada para a prática de atos em uma determinada petição.
Nomeação, destituição ou substituição de procurador **(385)**	Requerente/Titular domiciliado no país que deseja **destituir procurador junto ao processo**. **Nomear ou substituir procurador** junto ao processo para a prática de atos no INPI.	Declaração de destituição de Procurador, no caso de **destituição**. Procuração quando houver **nomeação** de procurador.	**Em processo de registro** Quando o procurador for nomeado ou substituído para todo o processo de registro.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

			Em petição Quando o procurador for nomeado ou substituído apenas para aquele ato.
Renúncia ao mandato de procuração **(387)**	Procurador que deseja **renunciar ao mandato de procuração**.	Declaração de renúncia ao mandato de procuração	**Em processo de registro** Quando a renúncia for para todo o processo de registro. **Em petição** Quando a renúncia for apenas para aquele ato.

3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Anotação de transferência de titular **(349)**	Solicitar anotação de transferência de titularidade, **por cessão**, relativa a pedido ou registro de marca.	Documento relativo à cessão	**Decorrente de cessão**
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, **por cisão**, relativa a pedido ou registro de marca.	Documento relativo à cisão	**Decorrente de cisão**
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, **por incorporação ou fusão**, relativa a pedido ou registro de marca.	Documento relativo à incorporação ou fusão	**Decorrente de fusão**
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, em virtude de **sucessão legítima ou testamentária**, relativa a pedido ou registro de marca.	Documento judicial comprobatório da sucessão legítima ou testamentária	**Decorrente de sucessão legítima ou testamentária**
	Solicitar anotação de transferência de titularidade, em virtude de **falência**, relativa a pedido ou registro de marca.	Documento judicial comprobatório da falência	**Decorrente de falência**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Anotação de alteração de nome, sede ou endereço **(348)**	Solicitar averbação de **mudança de nome, razão social, sede ou endereço**.	Contrato social atualizado/Documento comprobatório da alteração; No caso de alteração de sede por determinação da Prefeitura, lista de processos a serem alterados e documento comprobatório da mudança de endereço emitido pela Prefeitura.	—
Anotação de limitação ou ônus **(380)**	Requerer **anotação de gravame, limitação ou ônus** que recaia sobre o registro ou pedido de registro em questão.	Motivos e documentos para anotação de gravame	—

3.6.6 Petições relativas a correções e retificações

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) **(366)**	Requerer **correção de decisões ou de dados publicados na RPI**, bem como **de informações cadastrais** na base de dados do INPI, referentes a pedidos ou registros de marcas, em **razão de falha do Instituto**.	—	**Em petição** Quando o erro for relativo a uma petição, especificar o número desta. **Em processo de registro** Quando o erro for relativo a um processo.
Correção de dados no processo devido à falha do interessado **(378)**	Requerer **correção de dados relativos ao registro ou ao pedido** de registro oriundos de informações cadastrais na base de dados do INPI, **devido a falha do interessado**.	—	—

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

3.6.7 Petições de aditamentos ou apresentação de documentos

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Aditamento à petição **(379)**	**Complementar informações** referentes a uma petição anteriormente protocolada.	—	O requerente deve selecionar o número da petição para a qual deseja complementar informação. Se a petição for, por exemplo, de oposição, o requerente deve informar o número da petição de oposição previamente protocolada. Este campo não deve conter número de processo.
Reivindicação suplementar de prioridade **(386)**	Pleitear **suplementação de prioridade** anteriormente reivindicada.	—	—
Apresentação de documentos **(381)**	Enviar documentos complementares a pedido de registro de marca coletiva, mais especificamente, o **regulamento de utilização da marca** em questão.	Regulamento de utilização da marca coletiva	**Regulamento de utilização de marca coletiva**
	Enviar documentação técnica para pedido de registro de **marca de certificação**, mais especificamente, as características do(s) produto(s) ou serviço(s), objeto da certificação, bem como as medidas de controle a serem adotadas pelo titular.	Documentação técnica contendo características do produto/serviço a ser certificado e medidas de controle	**Documentos obrigatórios relativos à marca de certificação** Características do produto/serviço objeto da certificação e medidas de controle que serão adotadas pelo titular.
	Enviar **tradução de documentos estrangeiros** relativos à documentação anteriormente protocolada para **pedido de registro** ou **registro**.	Tradução de documentos em idioma estrangeiro	**Tradução de documentos (em processo de registro)**
	Enviar **tradução de documentos estrangeiros** relativos à documentação anteriormente protocolada para **petição**.	Tradução de documentos em idioma estrangeiro	**Tradução de documentos (em petição)**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Apresentar **documentos comprobatórios referentes à prioridade** anteriormente reivindicada.	Documentos relativos à reivindicação de prioridade	**Documentos de Prioridade**
	Enviar **outro documento** para ser anexado a **pedido** ou **registro**.	Documento em questão	**Outros documentos (em processo de registro)**
	Enviar **outro documento** para ser anexado a **petição** previamente protocolada.	Documento em questão	**Outros documentos (em petição)**
	Envio de **procuração** (conferir item 3.6.4 Petições relativas à procuração).		

3.6.8 Petições de desistência ou renúncia

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Desistência de pedido de registro **(383)**	Solicitar a **homologação da desistência de pedido** de registro de marca. Caso a desistência do pedido seja parcial, o usuário deverá esclarecer, detalhadamente, no corpo da petição, de quais produtos ou serviços deseja desistir.	Procuração com poderes expressos para desistir, caso não seja o próprio requerente a solicitar o serviço. Procuração com poderes para representar todos os requerentes, caso o pedido seja em regime de cotitularidade.	—
Renúncia a registro de marca **(388)**	Solicitar a homologação da **renúncia de registro** de marca. Caso a renúncia ao registro seja parcial, o usuário deverá esclarecer, detalhadamente, no corpo da petição, a quais produtos ou serviços deseja renunciar.	Procuração com poderes expressos para renunciar, caso não seja o próprio requerente a solicitar o serviço. Procuração com poderes para representar todos os requerentes, caso o registro seja em regime de cotitularidade.	—
Desistência de petição **(384)**	Solicitar a **homologação da desistência de petição** anteriormente protocolada (oposição, nulidade, caducidade, transferência de titularidade, entre outros).	Procuração com poderes expressos para desistir, caso não seja o próprio requerente a solicitar o serviço.	—

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

		Procuração com poderes para representar todos os requerentes, caso o registro seja em regime de cotitularidade.	

3.6.9 Petições relativas a alto renome

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Pedido de reconhecimento de alto renome **(393)**	Apresentar solicitação de **pedido autônomo de reconhecimento de alto renome**.	—	—
Manifestação com fundamento em alto renome **(361)** - migração	Solicitar a **migração do pedido incidental** de reconhecimento de alto renome para **a via autônoma de reconhecimento**.	—	**Em processo de registro**
Manifestação com fundamento em alto renome **(361)**	**Manifestar-se quanto a alguma publicação de alto renome**, exceto as que cabem recurso.	—	**Em petição**
Recurso com fundamento em alto renome **(362)**	Interpor **recurso contra decisão** referente ao alto renome.	—	**Em petição**

3.6.10 Petições referentes à devolução de prazo

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Devolução de prazo por falha do INPI **(342)**	Solicitar **devolução de prazo** para a prática de ato cujo prazo se esgotou **devido ao alegado impedimento do INPI**.	Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal.	**Em petição** Quando a devolução se referir à consideração de uma petição. **Em processo de registro** Quando a devolução se referir ao pedido.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Devolução de prazo por impedimento do interessado **(341)**	Solicitar **devolução de prazo** para a prática de ato cujo prazo se esgotou **devido ao alegado impedimento do próprio requerente**.	Documento contendo os motivos relativos à justa causa para o referido impedimento.	**Em petição** Quando a devolução se referir à consideração de uma petição. **Em processo de registro** Quando a devolução se referir ao pedido.

3.6.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Certidão de busca de marca por titular **(347)**	Solicitar ao INPI **expedição de certidão de busca de marcas** solicitadas ou registradas **por um único titular**.	—	—
Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço **(377)**	Solicitar ao INPI **expedição de certidão de busca de marca** nominativa, figurativa, mista ou tridimensional, **por classe**.	—	—
Cópia oficial **(352)**	Solicitar ao INPI **expedição de cópia oficial de pedido ou registro** de marca.	—	—

3.6.12 Petições relativas às Comissões de Classificação

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços **(357)**	**Consultar** a Comissão de Classificação de Produtos e Serviços – CCPS -, **sobre a classe de NICE correta** a serem enquadrados os produtos ou serviços requeridos.	—	—

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos de Marca **(358)**	**Consultar** a Comissão de Classificação de Elementos Figurativos de Marca - **sobre as classificações de elementos figurativos corretas** para marca figurativa, mista ou tridimensional a ser apresentada posteriormente.	—	—

3.6.13 Petições relativas a outras unidades do INPI

Serviço e código correspondente	A que se aplica	Anexos obrigatórios	Objeto da Petição se refere a
Cópia reprográfica simples **(824)**	**Solicitar** ao INPI **cópia** integral ou parcial **de pedido de registro ou registro de marca.**	—	**Marca**
Cópia reprográfica autenticada **(825)**	**Solicitar** ao INPI **cópia autenticada** integral ou parcial **de pedido de registro ou registro de marca**.	—	**Marca**
Restituição de retribuição **(801)**	**Solicita**r ao INPI a **restituição para qualquer retribuição** indevida ou feita a maior. É necessário informar o número da guia de recolhimento inicial ou preliminar ("Nosso Número").	Conforme procedimentos regulamentados pela Diretoria de Administração do INPI (DIRAD).	—

3.7 Orientações adicionais quanto aos anexos

Independente da modalidade de protocolo escolhida, será necessário que o usuário apresente tipos específicos de documento conforme o serviço demandado. Abaixo, são oferecidas orientações sobre os serviços e anexos mais comuns:

Serviço	Documento
Pedidos ou petições protocolados por meio de procurador	3.7.1 Procuração
Pedido de registro de marca	3.7.2 Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado
Pedido de registro com reivindicação de prioridade	3.7.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Pedido de registro de marca coletiva	3.7.4 Regulamento de utilização da marca coletiva
Pedido de registro de marca de certificação	3.7.5 Documentação técnica contendo características do produto/serviço a ser certificado e medidas de controle
Pedido ou petição contendo documentos em idioma estrangeiro	3.7.6 Tradução de documento em idioma estrangeiro
Alteração de nome, razão social, sede ou endereço	3.7.7 Contrato social atualizado/documento comprobatório da alteração
Oposição	3.7.8 Alegações à oposição
Manifestação à caducidade	3.7.9 Prova(s) de uso
Devolução de prazo por impedimento do interessado	3.7.10 Motivos de justa causa
Devolução de prazo por falha do INPI	3.7.11 Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal
Transferência de titularidade (Todas)	3.7.12 Poderes para alienação da marca
Transferência de titularidade (Cessão)	3.7.13 Cessão
Transferência de titularidade (Cisão)	3.7.14 Cisão
Transferência de titularidade (Incorporação ou fusão)	3.7.15 Incorporação ou Fusão
Transferência de titularidade (Sucessão legítima/testamentária)	3.7.16 Documento judicial comprobatório
Transferência de titularidade (Falência)	3.7.16 Documento judicial comprobatório
Desistência de pedido ou Renúncia ao registro	3.7.19 Procuração/Documento com poderes expressos para desistir ou renunciar
Destituição ou substituição de procurador	3.7.17 Declaração de Destituição/Substituição do Procurador
Renúncia ao mandato de procuração	3.7.18 Declaração de renúncia ao mandato de procuração

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Desistência ou renúncia de petição	3.7.19 Procuração com poderes expressos para desistir ou renunciar
Cumprimento de exigência (em processo de registro ou em petição)	3.7.20 Imagem da marca

3.7.1 Procuração

O instrumento de procuração, para que seja considerado válido junto ao INPI, deve conter necessariamente:

a) Dados do(s) Outorgante(s);
b) Dados do Outorgado;
c) Tipo de poder Outorgado;
d) Data, local e assinatura do(s) Outorgante(s).

A procuração deve ser em língua portuguesa e, caso o original seja em outro idioma, o usuário deve enviar sua tradução, ficando dispensados a legalização consular e o reconhecimento de firma.

Informações complementares sobre o exame da procuração estão disponíveis no item 5.6.1 Procuração.

3.7.2 Consentimento para registrar como marca o sinal solicitado

Sinais compostos por nome civil, patronímico ou imagem de terceiro, somente podem ser requeridos como marca mediante o consentimento ou autorização do titular do respectivo direito. Nestes casos, o usuário deverá anexar o documento de consentimento ou autorização ao formulário de pedido de registro, sob pena de formulação de exigência.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, deverá ser apresentada autorização que permita, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido em questão.

3.7.3 Documentos relativos à reivindicação de prioridade

Caso o usuário reivindique prioridade ao seu pedido no ato do depósito, ele deve, em um prazo de até 4 (quatro) meses a contar da data do depósito, enviar como anexo documentos comprobatórios que devem conter:

a) País ou organização de origem do(s) pedido(s) ou registro(s) de marca;
b) Número e data do(s) pedido(s) ou registro(s) de marca;
c) Reprodução do(s) pedido(s) ou registro(s) de marca, acompanhada de tradução, cujo teor será de inteira responsabilidade do depositante.

A documentação comprobatória pode contemplar cópias oficiais, reprodução de publicações do órgão de origem, mesmo em sua versão online. Sua apresentação é de responsabilidade do requerente e o não cumprimento do

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

prazo de 4 (quatro) meses gera a republicação do pedido, com a perda da prioridade, por não estar em conformidade com o disposto no parágrafo segundo do art. 127 da LPI.

Havendo divergências entre os dados (data do depósito, número do(s) pedido(s) ou registro(s) da marca estrangeira e código do país de origem) informados no formulário e a documentação anexada, prevalecerão as informações constantes na documentação.

Na hipótese de a prioridade ser obtida por cessão ou quando o conjunto de requerentes for diferente do conjunto de titulares constantes do documento de prioridade, o documento de cessão relativo à prioridade deve ser apresentado, como anexo, junto com o próprio documento comprobatório da prioridade.

As orientações para o exame dos documentos relativos à prioridade são oferecidas na seção **5.6.2 Documento comprobatório de prioridade**.

3.7.4 Regulamento de utilização da marca coletiva

Se a marca requerida for de natureza coletiva, o usuário deve anexar ao pedido o regulamento de utilização da marca, onde devem constar as condições e proibições de seu uso, conforme modelo estabelecido por meio da Instrução Normativa nº 19/2013, de 18/03/2013. Caso não o faça no depósito, o requerente deve fazê-lo em até 60 (sessenta) dias contados da data do depósito do pedido de registro. Ressalte-se apenas que, na hipótese de o documento não ser enviado até o prazo acima, o pedido de registro em questão é definitivamente arquivado.

Informações adicionais sobre o exame do regulamento de utilização da marca coletiva podem ser encontradas no item **5.14 Análise de pedidos de marca coletiva**.

3.7.5 Documentação técnica contendo características do produto ou serviço a ser certificado e medidas de controle

Nos casos de marca de certificação, o requerente deverá anexar ao pedido de registro a documentação técnica contendo a descrição das características do(s) produto(s) ou serviço(s) a ser(em) certificado(s) pela marca, bem como os meios para atestar a conformidade e assegurar o controle que serão adotados pelo(s) titular(es) do registro, conforme disposto na Instrução Normativa nº 59/2016.

Caso não o faça no depósito, o requerente deverá apresentar a documentação em até 60 (sessenta) dias contados da data do depósito do pedido de registro. Cumpre notar que a ausência de tais documentos após decorrido o referido prazo legal acarretará o arquivamento definitivo do pedido de registro em questão.

As alterações na documentação técnica para pedidos e registros de marca de certificação deverão ser comunicadas ao INPI, a qualquer momento. O teor de tais modificações será objeto de exame, não sendo admitida a ampliação do escopo da especificação originalmente requerida.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

As orientações sobre o exame da descrição dos produtos e serviços a serem certificados e das medidas de controle se encontram na seção **5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação.**

3.7.6 Tradução de documento em idioma estrangeiro

Os documentos que instruírem o pedido de registro ou petição, que eventualmente estiverem em idioma estrangeiro, devem ter sua tradução enviada em até 60 (sessenta) dias contados da data do depósito do referido pedido, dispensada a legalização consular.

Para os casos em que a tradução correspondente acompanhar, ao longo do mesmo arquivo, o documento original, não haverá a necessidade de se enviar como anexo a tradução requerida.

3.7.7 Contrato social atualizado/documento comprobatório da alteração

Anexo descrito na petição de Alteração de Nome, Razão Social, Sede e/ou Endereço. O seu envio é obrigatório, para comprovação da efetiva alteração do endereço e/ou da razão social.

3.7.8 Alegações à oposição

As alegações à oposição são as razões que motivaram o usuário a protocolar petições de oposição em resguardo do próprio direito. São exclusivas a essas petições e devem ser expressas, sob pena de a petição não ser conhecida. No caso de peticionamento eletrônico via e-Marcas, o requerente não é obrigado a anexá-las, pois pode utilizar o campo "Texto da Petição" para apresentar as alegações.

3.7.9 Prova(s) de uso

Anexo exclusivo da petição **de Manifestação ou Contestação à caducidade**. É utilizado pelo titular da marca para anexar ao formulário eletrônico as provas de uso da marca ou a justificativa de seu desuso por razões legítimas.

As orientações quanto ao exame das provas de uso estão dispostas no item **6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca**.

3.7.10 Motivos de justa causa

Anexo exclusivo da petição de **Pedido de Devolução de Prazo por impedimento do interessado**. O seu envio é obrigatório e o requerente ou titular deve anexar os arquivos que comprovem a impossibilidade de praticar o ato administrativo no prazo legal.

3.7.11 Documento que comprova a justa causa impeditiva da prática do ato no prazo legal

Anexo exclusivo da petição de **Pedido de Devolução de Prazo por falha do INPI**. O seu envio é obrigatório e o requerente/titular deve anexar os arquivos comprobatórios da falha do INPI que impossibilitou a prática do ato administrativo no prazo legal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

3.7.12 Poderes para alienação da marca

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titularidade**. É utilizado para anexar documento que ateste a legitimidade do(s) representante(s) do(s) cedente(s) para alienação da(s) marca(s) em questão.

3.7.13 Cessão

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titularidade por Cessão**. É utilizado para anexar documentação oficial referente à cessão da(s) marca(s). O referido documento deve conter a qualificação completa do(s) cedente(s), cessionário(s) e testemunhas, os poderes de representação dos signatários da cessão, o(s) número(s) do(s) pedido(s) ou do(s) registro(s), a marca cedida e a data na qual foi firmado.

3.7.14 Cisão

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titularidade por Cisão**. É utilizado para anexar documento oficial de cisão da empresa.

3.7.15 Incorporação ou fusão

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titularidade por Incorporação ou Fusão**. É utilizado para anexar documento oficial de incorporação ou fusão.

3.7.16 Documento judicial comprobatório

Anexo exclusivo das petições de **Transferência de Titularidade em virtude de sucessão legítima ou testamentária** e **Transferência de titularidade decorrente de falência**. É utilizado para anexar documento judicial que comprove a sucessão ou a falência.

3.7.17 Declaração de destituição/substituição do procurador

Anexo assinado pelo requerente/titular, utilizado para atestar a destituição ou substituição do procurador atual, utilizado no caso de petições de **Nomeação, Destituição ou Substituição de Procurador**. Neste caso, é obrigatória a apresentação de apenas um documento: a declaração de destituição, ou da substituição, ou a nova procuração nomeando novo procurador, podendo o usuário, se assim desejar, apresentar mais de um documento.

3.7.18 Declaração de renúncia ao mandato de procuração

Anexo obrigatório, exclusivo da petição de **Renúncia ao Mandato de Procuração**. É utilizado para anexar documento assinado pelo procurador, atestando a renúncia ao mandato de procuração anteriormente apresentada ao INPI.

3.7.19 Procuração com poderes expressos para desistir ou renunciar

Documento que deve ser obrigatoriamente anexado às petições de **Desistência ou Renúncia**, se protocoladas por intermédio de procurador:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) do Pedido e do Registro;

b) do Processo Administrativo de Nulidade;

c) da Oposição;

d) da Caducidade;

e) da Transferência de titularidade.

3.7.20 Imagem da marca

Documento que deve ser anexado, obrigatoriamente, no pedido de registro de marca figurativa, mista ou tridimensional ou, opcionalmente, nas petições de **Cumprimento de Exigência** em petição ou em processo de registro, em resposta a exigência solicitando a reapresentação da imagem da marca. Orientações quanto às dimensões, resolução e formato do documento podem ser obtidas no item **3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico**, subtítulo **Imagem digital da marca**.

3.8 Serviços dispensados de formulário

São dispensados do preenchimento de formulário todo e qualquer serviço que puder ser prestado apenas mediante a informação relativa ao pagamento de retribuição específica – dado que é extraído automaticamente do Módulo de emissão da Guia de Recolhimento da União (GRU).

Portanto, os serviços constantes do quadro a seguir não precisam ser encaminhados por meio de formulário, bastando sua correta seleção no ato de emissão da GRU e o pagamento tempestivo da mesma (ver itens **3.3 Emissão da GRU** e **3.4 Pagamento da GRU**), evitando, assim, o encaminhamento de informações redundantes.

A data de pagamento será considerada como data de protocolo, exclusivamente para estes serviços dispensados do preenchimento de formulário eletrônico.

Código	Descrição do Serviço	A que se aplica
350	Certidão de atos relativos ao Processo	Solicitar expedição de certidão de andamento relativa a pedido ou registro de marca.
372	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (pago no prazo ordinário)	Solicitar expedição de certificado de registro e a proteção ao primeiro decênio de vigência de marca no prazo ordinário.
373	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição do certificado de registro (pago no prazo extraordinário)	Solicitar expedição de certificado de registro e a proteção ao primeiro decênio de vigência de marca no prazo extraordinário.
374	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (pago no prazo ordinário)	Solicitar a prorrogação de registro de marca e a expedição de novo certificado de registro no prazo ordinário.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

375	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (pago no prazo extraordinário)	Solicitar a prorrogação de registro de marca e a expedição de novo certificado de registro no prazo extraordinário.
351	Expedição de segunda via de certificado de registro de marca	Solicitar a expedição de 2ª via de certificado de registro.

Vale observar que a apresentação de procurações outorgando poderes específicos para a prática dos atos acima listados, caso ocorra, deve ser feita por meio de petição de "Apresentação de documentos (em petição)" (Serviço 381).

Recibo de pagamento de GRU dispensada de preenchimento de formulário

Em razão de maior comodidade e segurança ao usuário, é disponibilizado, no módulo de emissão da Guia de Recolhimento, o recibo relativo ao pagamento de GRU dispensada de preenchimento de formulário. Assim, sempre que estiver devidamente identificado em nossos sistemas, por meio da opção Recibo (figura abaixo), o usuário pode ter acesso a todos os recibos de transações referentes a esses serviços, desde que o respectivo pagamento já esteja conciliado pelo banco.

Após selecionar a GRU relativa ao serviço dispensado de preenchimento de formulário, o usuário pode visualizar e imprimir seu recibo, caso já tenha ocorrido a conciliação bancária.

3.9 Etapas seguintes ao depósito ou protocolo

Exame formal

Após ser protocolado, o pedido de registro de marca é submetido ao exame formal, onde são verificadas as condições formais necessárias à continuidade do processo.

A primeira **verificação** que é feita se refere ao **pagamento** da retribuição relativa ao pedido de registro, que deve ocorrer até a data do envio do pedido e deve corresponder ao exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições.

O requerente deve encaminhar comprovantes de pagamento em anexo ao pedido de registro demonstrando a complementação do valor, nos casos de retribuições feitas a menor, ou demonstrando tratar-se de pagamento efetuado no mesmo dia do envio, para situações em que o pagamento tenha se dado fora do expediente bancário.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caso não apresente tais comprovantes, poderão ser promovidas exigências nesse sentido, a serem cumpridas no prazo de 5 (cinco) dias contínuos da data da sua publicação.

Caso o pagamento seja realizado após o envio do pedido ou a eventual exigência formal não seja cumprida no prazo estipulado em lei, o pedido será considerado inexistente, ou seja, não será dado prosseguimento ao processamento do pedido.

Após a **verificação de pagamento**, caso seja identificada alguma inconsistência ou incorreção nos dados constantes, será formulada exigência formal para o saneamento do pedido, publicada na seção **Marcas** da Revista da Propriedade Industrial (RPI).

Para verificar se seu pedido ou petição foi objeto de exigência formal, o usuário deve fazer busca pelo número do processo ou Nome/Razão Social no campo **Localizar** na própria revista em sua versão PDF, de acordo com o item **3.10 Acompanhamento de processos**. Conforme ressaltado acima e tendo em vista o previsto no art. 157 da LPI, o requerente tem até 5 (cinco) dias contínuos para cumpri-la, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da referida publicação, sob pena de o pedido de registro ser considerado inexistente.

Como cumprir uma exigência formal:

Caso o pedido de registro de marca tenha sido objeto de exigência formal, o requerente deve estar atento ao prazo para o cumprimento, pois o mesmo é de 5 (cinco) dias contínuos a partir do dia subsequente à publicação na RPI (artigos 157 e 221 da Lei da Propriedade Industrial).

O usuário precisará gerar uma GRU para cumprir a exigência. No módulo de seleção e emissão da GRU, deverá ser selecionado o código 338 - Cumprimento de Exigência decorrente de exame formal em pedido de registro.

Uma vez feita essa escolha, será solicitado ao requerente o número do processo (com 9 dígitos) alvo da exigência. Em seguida, será pedido o número da RPI (Revista da Propriedade Industrial) em que foi publicada a exigência formal.

Cabe ressaltar que a informação desses dados (número do processo e da revista) é de responsabilidade do usuário. Muito cuidado para não informar dados incorretos.

Se a exigência formal for referente à complementação de pagamento, além do serviço 338, o requerente deverá emitir uma GRU de complementação, conforme instruções do item **3.3.1 Instruções para emissão da GRU**. A GRU de complementação e seu respectivo comprovante de pagamento deverão ser enviados como anexo ao formulário de cumprimento de exigência formal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Após o pagamento da guia e de posse do número da guia de cumprimento da exigência formal, acesse o e-Marcas. No campo "Nosso Número", digite o número da GRU. Será aberto um formulário com o título "Cumprimento de Exigência decorrente do Exame Formal". Certifique-se de que é este o objeto da petição.

Preencha e envie o formulário, de acordo com as orientações constantes neste Manual. Guarde o seu número e acompanhe o andamento do seu processo através das publicações das RPIs.

Pedidos que ingressaram em papel podem ter eventuais exigências cumpridas por meio de petição eletrônica.

Publicação do pedido

Não havendo nenhuma exigência formal ou tendo sido a mesma cumprida satisfatoriamente, o pedido de registro é publicado na RPI para que terceiros possam se opor, respeitado o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da referida publicação.

Oposição/manifestação

Caso seja apresentada oposição, o requerente é notificado também através da RPI e tem acesso a uma cópia da petição de oposição a fim de lhe permitir manifestar-se contra a impugnação. A apresentação da defesa, que é opcional, deve ser feita em até 60 (sessenta) dias, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação da oposição, por meio de formulário próprio.

Exame de mérito

Ultrapassada a fase de publicação/apresentação de oposições, o pedido aguarda o exame de mérito, descrito no item **5 Exame substantivo**, que resultará em uma decisão sobre a registrabilidade da marca.

O requerente deve acompanhar periodicamente o andamento do pedido conforme instruções do item **3.10 Acompanhamento de processos**. Por ocasião do exame de mérito, poderão ocorrer republicações, ser formuladas exigências, sobrestado, deferido, deferido parcialmente ou indeferido o pedido, conforme descrito no item **5.19 Despachos aplicáveis**.

Concessão

Só após o exame de mérito e caso o INPI decida, por meio do deferimento ou do deferimento parcial do pedido, pela registrabilidade da marca, o requerente deverá recolher as retribuições referentes à expedição de certificado e proteção ao primeiro decênio. O art. 162 da LPI determina que o prazo ordinário para pagamento de tais taxas é de 60 (sessenta) dias contínuos contados da data de publicação do deferimento na RPI. É possível, ainda, realizar o recolhimento de tais taxas até 30 (trinta) dias contínuos após a expiração do prazo inicial, mediante pagamento de retribuição específica, no chamado prazo extraordinário.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Conforme disposto nos artigos 6º, 7º e 8º da Resolução INPI/PR nº 248/2019, em caso de deferimento parcial do pedido de registro de marca, deverão ser observadas as seguintes orientações:

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.

Uma vez recolhidas as retribuições no devido prazo legal, o registro será concedido passando a vigorar por dez anos a partir da data da concessão. Caso não sejam recolhidas as taxas finais, o pedido será arquivado, encerrando-se a instância administrativa.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão da marca.

Conforme estabelecido pela Resolução INPI/PR nº 136/2014, o certificado de registro de marca, bem como sua segunda via, é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Vale notar que não é necessário que o titular ou seu procurador possuam certificado digital para obter o certificado de registro.

O acesso aos certificados é feito no portal do INPI, conforme instruções constantes da letra "e" do item **3.10.2 Pesquisa na base de Marcas**.

Recurso

Caso o sinal requerido seja considerado irregistrável em todas as classes à luz das proibições prevista na LPI, o pedido será indeferido. Caso o sinal requerido seja considerado irregistrável em parte das classes ou caso haja

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos ou serviços, o pedido será deferido parcialmente. Tais decisões podem ser objeto de recurso, a ser apresentado em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da decisão de indeferimento do pedido.

Nulidade

Uma vez concedido o registro de marca, o mesmo poderá ser anulado administrativamente por meio de Processo Administrativo de Nulidade (PAN), cujo prazo para interposição expira em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data de expedição do certificado de registro/publicação da concessão.

O registro pode, ainda, ser anulado por via judicial. Conforme determinado pelo art. 174 da LPI, a Ação de Nulidade prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da concessão do registro.

3.10 Acompanhamento de processos

O meio oficial para o acompanhamento de processos é a Revista da Propriedade Industrial (RPI), publicada semanalmente em formato eletrônico e disponível no portal INPI.

A publicação da RPI ocorre todas as terças-feiras, exceto em feriados, quando é publicada no primeiro dia útil imediatamente subsequente.

A observância da data de publicação na RPI é importante, pois inicia a contagem dos prazos legais aplicáveis aos pedidos, registros e petições de marca.

O usuário pode realizar a busca de informações por meio do campo **Localizar** na própria revista em sua versão PDF, utilizando o número do processo ou Nome/Razão Social.

O INPI disponibiliza ainda a RPI em formato XML com a finalidade de auxiliar a leitura dos dados divulgados na revista por sistemas particulares de gestão e acompanhamento de processos. Este formato, todavia, não é o meio oficial de publicação do INPI e não é recomendado para o acompanhamento individualizado de processos.

Adicionalmente, são oferecidos, também, dois meios auxiliares, não oficiais, para que o usuário se mantenha atualizado quanto ao andamento de seus pedidos, registros e petições: a **Pesquisa na base de marcas** e o módulo **Meus pedidos.**

3.10.1 Meus pedidos

O módulo “Meus Pedidos” é um mecanismo acessório para o acompanhamento de um pedido/registro, não substituindo, contudo, o meio oficial: a Revista da Propriedade Industrial. O objetivo do sistema é informação básica, via e-mail, sobre a ocorrência de publicações referentes a processo(s) previamente cadastrado(s) pelos usuários. Após o recebimento do e-mail, o requerente deve acessar a RPI, no portal do INPI, para ter acesso à publicação e tomar as devidas providências conforme o caso. O usuário deve estar ciente de que a utilização do

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

módulo Meus pedidos se submete às regras do Termo de Adesão do usuário do e-INPI, estando sujeito às normas legais vigentes e às condições de uso estabelecidas no Termo.

A ferramenta está disponível por meio de acesso logado à **Pesquisa na base de marcas**. Após se logar no sistema, o usuário deverá buscar o processo que deseja acompanhar, acessá-lo e selecionar a caixa de opção "Meus Pedidos". Vale observar que o processo estará disponível para acompanhamento após sua publicação na RPI.

Para verificar a lista de processos que já está acompanhando, o usuário deverá acessar o link "Meus Pedidos".

3.10.2 Pesquisa na base de Marcas

A pesquisa na base de marcas permite tanto o acompanhamento de um pedido ou registro de marca específico, na opção **Consulta por número de processo**, como a busca de marcas a partir dos parâmetros informados pelo usuário, na **Consulta por marca**, e ainda a **Pesquisa de marcas atribuídas a um determinado titular**. É possível, ainda, acessar o conteúdo dos pedidos e petições protocolados eletronicamente, disponíveis no formato PDF.

a) **Acompanhamento de pedidos ou registros específicos**: o acompanhamento do pedido ou do registro da marca por meio da pesquisa na base de marca representa um mecanismo acessório de acompanhamento e não o meio oficial, que é a Revista da Propriedade Industrial. Sendo assim, para a descrição mais detalhada da decisão publicada, a RPI deve ser consultada.

   A pesquisa na base de marcas permite ainda que o usuário acompanhe o trâmite, despachos e decisões referentes às petições protocoladas junto ao pedido ou registro.

   Para efetuar pesquisa na base de marcas, o usuário deve ter em mãos o número do pedido/registro para o qual deseja realizar a pesquisa e acessar o módulo de Busca, no portal INPI.

b) **Busca de marcas anteriores**: a pesquisa na base de marcas se apresenta como um meio gratuito para que o requerente possa buscar marcas anteriores de terceiros já publicadas que possam ser impeditivas ao futuro registro da marca pretendida.

   Para obter resultados mais completos, devem ser feitas várias pesquisas para o mesmo sinal, utilizando preferencialmente a **Pesquisa por radical**.

   Os resultados obtidos devem ser interpretados como meramente indicativos, podendo ser detectados pelo INPI outros motivos para o indeferimento do registro com base na legislação marcária.

c) **Busca por titular**: por meio da pesquisa na base de marcas, qualquer interessado, de modo gratuito, pode buscar eventuais marcas que estejam sob uma determinada titularidade.

d) **Visualização dos pedidos e petições protocolados**: a visualização dos pedidos e petições protocolados só é possível quando o usuário informa o *login* e senha de acesso aos serviços e-INPI. Nos detalhes do processo, caso esteja disponível algum documento para visualização, aparecerá um ícone de um PDF na

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

linha referente à petição. Bastará um clique no ícone do PDF relativo à petição desejada para visualizar o documento.

Destaca-se que existem regras para disponibilização dos arquivos em PDF. Estas são vinculadas ao tipo de despacho necessário e à liberação da documentação. Por exemplo, a petição de oposição fica disponível a partir da data de sua notificação. Além disso, os documentos em papel ainda não digitalizados não se encontram disponíveis.

e) **Visualização de certificados de registro:** a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com *login* e senha de acesso aos serviços e-INPI. Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro, conforme exemplo a seguir:

DETALHES DO PROCESSO

Nº do Processo:
Titular:
Marca:
Nome do Procurador:
Data do Depósito: 07/08/2009
Data da Concessão: 15/05/2012
Situação: Registro de marca em vigor Vigência: 15/05/2022
Apresentação: Nominativa
Classe Nice: NCL(9) 37
Natureza: De Serviço
Especificação: Lavagem de veículos;Manutenção de veículos;Concessionária de...
Apostila :

Prazos para a Prorrogação
Início do Prazo Ordinário: 16/05/2021
Fim do Prazo Ordinário: 15/05/2022
Início do Prazo Extraordinário: 16/05/2022
Fim do Prazo Extraordinário: 15/11/2022

PETIÇÕES

Pgo	Protocolo	Data	Img	Serviço	Cliente	Delivery
✓		05/06/2013	-	351		
✓		04/10/2012		348		
✓		12/04/2012	-	372		
✓		07/08/2009		300		

Os certificados de registro de marca concedidos estarão disponíveis no portal do INPI para download em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação da concessão na RPI.

3.11 Visualização online de documentos

É possível visualizar petições protocoladas junto a processos por meio da **Pesquisa na base de marcas**. Para tanto, o usuário deverá informar seu *login* e senha de acesso aos serviços de e-INPI e efetuar a busca pelo número do processo cujos documentos deseja acessar.

As petições disponíveis para visualização estarão acompanhadas de um ícone do PDF, bastando clicar sobre o mesmo para efetuar o download. Vale lembrar que petições de oposição, caducidade ou nulidade administrativa são disponibilizadas apenas após sua notificação.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

4 Exame formal

4.1 O que é o exame formal

O exame formal é a etapa em que são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo. Caso estas condições sejam atendidas, o pedido de registro é publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI). Todos tomarão conhecimento de que o pedido foi depositado e, a partir de então, começa a transcorrer o prazo de 60 (sessenta) dias para que terceiros apresentem oposições, conforme disposto no art. 158 da LPI.

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

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

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

4.2 Procedimentos de exame formal

O exame formal compreende a verificação dos dados e documentos constantes do pedido de registro, a fim de verificar sua conformidade. Nesta etapa, é efetuada a apreciação dos itens abaixo, seguindo as orientações apresentadas:

4.2.1 Dados de Protocolo

O número do processo e os dados de data e hora do depósito constantes do formulário não são comparados com aqueles indicados no sistema de exame, uma vez que tais dados são migrados automaticamente do protocolo para o processo ou petição.

4.2.2 Dados do Requerente

Não são comparados o nome/razão social e endereço constantes do formulário com aqueles indicados no sistema de exame, uma vez que tais dados são migrados automaticamente da GRU gerada para o processo ou petição.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

4.2.3 Dados do Procurador

Tratando-se de pedido depositado eletronicamente, não é realizada comparação das informações do procurador presentes no formulário com aquelas que constam no sistema, tendo em vista que os dados do pedido depositado eletronicamente são transferidos automaticamente para plataforma de exame.

No caso de pedido depositado em papel, são comparados os dados de procurador constantes do formulário com aqueles presentes no sistema, em face da possibilidade de erro ou omissão de dados.

4.2.4 Dados da Marca

Apresentação

Na ocasião do depósito, os usuários devem determinar se o sinal a ser depositado trata-se de um pedido de marca **figurativa**, **mista**, **tridimensional** ou **nominativa**.

Sendo assim, havendo divergências entre o sinal requerido e a forma de apresentação indicada pelo depositante, sempre prevalece o que consta na imagem da marca, devendo ser efetuadas as correções necessárias no sistema, de forma que o pedido seja publicado sem inconsistências.

As seguintes alterações poderão ocorrer:

a) **Requerente apresentou marca mista, mas declarou que é figurativa**: a apresentação é alterada para “mista", sendo efetuado o preenchimento do campo “Elemento nominativo da marca” no sistema.
b) **Requerente apresentou marca figurativa, mas declarou que é mista**: a apresentação é alterada para “figurativa”, sendo retirados os dados constantes do campo “Elemento nominativo da marca” no sistema.

Natureza

Tratando-se de pedido depositado eletronicamente, não é realizada comparação da informação da natureza da marca presente no formulário com aquela que consta no sistema, tendo em vista que os dados do pedido depositado eletronicamente são transferidos automaticamente para a plataforma de exame.

No caso de pedido depositado em papel, é comparada a natureza da marca constante do formulário com aquela presente no sistema, em face da possibilidade de erro ou omissão de dados.

Em pedidos de registro de marca de produto ou serviço depositados erroneamente como marca coletiva ou de certificação, o usuário poderá solicitar a correção da natureza da marca por meio da petição de Correção de dados no processo devido à falha do interessado (código 378).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Marca Nominativa ou Parte Nominativa da Marca Mista ou Tridimensional

Será verificado se o elemento nominativo constante da imagem da marca mista ou tridimensional corresponde ao que foi declarado no campo elemento nominativo da marca ou parte nominativa da marca mista ou tridimensional. O campo "elemento nominativo" poderá ser alterado de ofício, de modo que não sejam indicados os componentes negligenciáveis da marca, destinados tão somente a informar dados alheios ao conjunto marcário propriamente dito.

Havendo divergências, prevalece o que consta na imagem da marca, sendo promovidas as correções necessárias na plataforma de exame, de forma que o pedido seja publicado sem inconsistências.

Imagem da marca

Durante o exame formal, os seguintes quesitos são observados com relação à imagem da marca:

a) Problemas de nitidez;
b) Apresentação de duplicações ou variações da marca;
c) Rasuras na imagem da marca.

Caso a imagem da marca incorra em alguma das circunstâncias acima listadas, o pedido será objeto de exigência formal.

Para os pedidos apresentados em papel, antes de formular exigência para legibilidade, será solicitado o processo físico a fim de se verificar possíveis falhas de digitalização.

Em relação à alínea "b" acima, a exigência será considerada como cumprida satisfatoriamente caso o requerente informe que deseja prosseguir com o sinal conforme depositado. Todavia, durante o exame de mérito, caso fique caracterizado que o sinal é composto por variações de uma marca, o pedido será indeferido com base no art. 155 da LPI. Por fim, ressalta-se que, numa eventual instauração de caducidade, deverá ser comprovado o uso do sinal marcário tal como concedido.

Classificação de elementos figurativos

Durante o exame formal, poderá ser alterada de ofício a Classificação Internacional de Elementos Figurativos de Viena (CFE) indicada pelo requerente a fim de torná-la mais precisa quanto à descrição dos elementos que compõem a marca.

4.2.5 Classificação de Nice

Nos pedidos protocolados em papel, é verificado se o número da classe de Nice (classificação internacional de produtos ou serviços) constante do sistema corresponde ao que está no formulário apresentado pelo requerente.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

As informações constantes do formulário apresentado pelo requerente prevalecem com relação às informações constantes na plataforma de exame. Em caso de inconsistências, são promovidas as devidas alterações, tendo em vista que as informações do sistema são as que serão publicadas na Revista da Propriedade Industrial.

4.2.6 Especificação dos Produtos e Serviços

Nos casos de pedidos depositados em papel, os dados da especificação de produtos e serviços constantes do formulário são comparados com aqueles que constam no sistema de exame, a fim de identificar possível erro na entrada de dados.

4.2.7 Prioridade

Será verificado se os dados da prioridade e os dados da marca correspondem aos dados da documentação de prioridade anexada, caso esta tenha sido apresentada no ato do depósito.

No caso de divergências pontuais entre os dados de prioridade declarados no formulário (número, país e data) e os constantes da documentação, prevalece o que consta no documento de prioridade, sendo efetuadas as correções necessárias no sistema.

Havendo divergências entre os dados de prioridade declarados no formulário (número, país e data) e os constantes da documentação, inclusive entre a marca constante do documento de prioridade e a marca protocolada, será formulada exigência para esclarecimento do requerente.

Se a documentação de prioridade não for apresentada no ato do depósito, considera-se que os dados de prioridade informados no formulário estão corretos.

4.2.8 Documentos Anexados

Será verificado se os documentos anexados estão legíveis e se o que foi declarado pelo usuário, no formulário, realmente encontra-se anexado ao pedido.

Os documentos devem estar nítidos e sem rasuras, sob pena de formulação de exigência. Para os pedidos apresentados em papel, antes de formular exigência para legibilidade, será solicitado o processo físico, a fim de se verificar possível incorreção da digitalização.

Vale lembrar que não são objeto de exigência formal as chamadas "rasuras limpas", marcações efetuadas com o objetivo de limitar o escopo dos poderes outorgados pelo mandato.

Caso os documentos de prioridade sejam apresentados e não atendam aos requisitos formais acima destacados, serão alvo de exigência formal.

Caso a procuração seja apresentada no ato do depósito, será observada presença dos seguintes dados:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) Informações do(s) outorgante(s) e do outorgado na procuração;
b) Data da assinatura;
c) Assinatura(s);
d) Outorga de poderes para representação junto ao INPI;
e) Dados da procuração conferem com os dados do pedido/petição (o instrumento de mandato se refere à marca que foi requerida/ o(s) outorgante(s) é(são) o(s) requerente(s) do pedido/petição);
f) Outorga de poderes para receber citações judiciais (art. 217 da LPI), no caso de outorgante domiciliado no exterior.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, caso o depósito tenha sido realizado por procurador único, será verificado se o outorgado possui poderes para representar todos os requerentes, devendo a procuração ser assinada por todos os outorgantes.

Quando o depósito não for realizado por procurador único, será verificada a existência de documentação na qual todos os requerentes autorizam o depósito da marca em questão. Nesta autorização, caso algum requerente seja representado por procurador, será verificada a respectiva procuração, de acordo com os critérios acima especificados.

No caso de ausência ou divergência em qualquer um desses dados, caberá a formulação de exigências formais, nos termos do Art. 2º da Resolução INPI/PR nº 88/2013. Caso o requerente invoque, em sua resposta, o prazo para apresentação de instrumento de mandato previsto no § 2º do art. 216 da LPI (60 dias contados a partir do ato do depósito), a exigência será considerada cumprida, porém só será realizada a publicação do pedido após decorrido o referido prazo.

Informações adicionais sobre o exame do instrumento de procuração podem ser obtidas no item **5.6.1 Procuração**.

4.2.9 Declaração de Atividade

Este campo é exclusivo dos pedidos em papel, tendo em vista que, no formulário eletrônico, o requerente declara, sob as penas da lei, que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados. O referido campo deve ser obrigatoriamente preenchido. A falta de preenchimento da declaração de atividade e a ausência de documento, anexado ao pedido, que contenha a atividade do requerente, enseja exigência formal.

Havendo documento anexado ao pedido que contenha a atividade do requerente, mesmo que esta não tenha sido preenchida no formulário, o exame formal deverá prosseguir, ficando destacado que, embora o campo não tenha sido preenchido, consta documento comprobatório de atividade anexado ao pedido de registro.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A apresentação de eventuais petições, dentro do prazo legal para prática dos atos a que se referem, contendo a atividade do requerente, dispensa a necessidade de exigência formal, ficando consignado no despacho o motivo pelo qual a exigência não foi formulada.

Quando no referido campo for feita alusão a um documento em anexo, é necessário constatar se tal documento se encontra no processo e está legível. A falta do documento indicado enseja exigência formal.

4.2.10 Assinatura e identificação do pedido

Este campo é exclusivo dos pedidos em papel, que deverão estar identificados e assinados. Caso o pedido não esteja assinado e não esteja identificado, deverá ser formulada exigência.

Caso o pedido esteja assinado e não esteja identificado, mas seja possível identificar o signatário nos documentos em anexo, o exame formal pode prosseguir.

Caso o pedido esteja assinado e não esteja identificado, e não seja possível identificar o signatário nos documentos em anexo, será formulada exigência.

Caso tenha sido apresentada procuração e o pedido tenha sido assinado pelo procurador, o nome do procurador será incluído nos dados bibliográficos do sistema.

4.2.11 Exame do cumprimento de exigência formal

Visando aproveitar o ato da parte, qualquer tipo de petição pode ser aceita como cumprimento de exigência formal, desde que seja protocolada no prazo. Por ocasião do cumprimento da exigência, será verificado se o cumprimento ocorreu dentro do prazo legal e, tomando conhecimento da exigência elaborada, se a mesma foi satisfatoriamente cumprida.

Caso a exigência tenha sido respondida no prazo, mas não tenha sido cumprida, poderá ser formulada uma nova exigência formal. Os pedidos cujas exigências formais não forem cumpridas no prazo legal serão considerados inexistentes nos termos do artigo 157 da LPI.

4.3 Despachos aplicáveis

Exigência formal

Caso seja identificada alguma irregularidade no exame formal, são formuladas exigências ao depositante, que deve atendê-las no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data de publicação da exigência. Atendidas as exigências, o pedido é publicado na RPI para eventuais manifestações de terceiros.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência decorrente de exame formal em pedido de registro
Código	338
Informações adicionais	3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência 3.9 Etapas seguintes ao depósito/protocolo Tabela de Retribuições

Pedido aprovado para publicação

Os pedidos que não possuem vícios ou inconsistências e cuja digitação e digitalização estão corretas, podem ser publicados na Revista da Propriedade Industrial, abrindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de oposições.

Pedido considerado inexistente

Os pedidos de registro de marca podem ser considerados inexistentes pelos motivos abaixo:

- Falta de pagamento da retribuição;
- Pagamento da retribuição em data posterior ao envio do formulário eletrônico;
- Falta de resposta à exigência formal, no prazo legal;
- Falta de resposta à exigência de pagamento.

Não conhecer petições

O despacho de não conhecer petição se aplica às petições de cumprimento de exigência formal protocoladas fora do prazo legal, ressalvada a hipótese de devolução de prazo.

Anulação de despachos

A anulação de despacho deve ser promovida nos casos de publicação, por engano, de despacho inadequado para as condições do pedido ou petição, como nas hipóteses abaixo:

- Pedido não deveria ser publicado para oposição, mas deveria ter sido alvo de exigência.
- Tipo de exigência formal escolhida não se aplicava ao pedido/petição.

Para os casos em que o pedido está publicado com erro, diferindo do que foi solicitado pelo requerente, efetua-se a republicação do pedido.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

4.4 Observações gerais

Os pedidos que chegam ao exame formal já passaram pela etapa de confirmação de pagamento, cabendo ao exame formal a avaliação dos aspectos formais anteriormente destacados.

As seguintes situações não ensejam exigência formal:

- Falta de apresentação da guia de recolhimento da União (GRU);
- Falta de preenchimento do campo Registro na Junta ou cartório;
- Falta de preenchimento do campo Local/Data, tendo em vista que o pedido possui protocolo com data e hora;
- Falta ou erro no preenchimento do campo Dados do documento de arrecadação, tendo em vista que a GRU utilizada para o pedido é vinculada ao número de processo atribuído.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5 Exame substantivo

O exame substantivo de um pedido de registro de marca é a etapa em que é verificado se o sinal pleiteado respeita as condições previstas em lei, atendendo aos seguintes critérios:

- A marca deve consistir em sinal visualmente perceptível;
- Os sinais visualmente perceptíveis devem revestir-se de distintividade para se prestarem a assinalar e distinguir produtos ou serviços dos demais de procedência diversa;
- A marca pretendida não pode incidir em quaisquer proibições legais, seja em função da sua própria constituição, do seu caráter de liceidade e veracidade ou da sua condição de disponibilidade.

O pedido de registro de marca é analisado com base em tais condições, além do exame dos autos. Preliminarmente, é verificada a presença e a regularidade dos documentos obrigatórios, bem como a presença de possíveis divergências entre os dados informados pelo titular na petição inicial e aqueles apresentados no sistema. Também é verificada a adequação da especificação de produtos ou serviços à(s) classe(s) reivindicada(s), observando, ainda, outras petições vinculadas ao processo que possam interferir no resultado do exame.

Depois de efetuadas tais tarefas, e se não for detectado nenhum problema que enseje a formulação de exigência, dá-se prosseguimento ao exame, seguindo as etapas estabelecidas pelo art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88/2013, descritas no item **5.7 Etapas de análise do exame substantivo****.**

De acordo com o art. 7º da Resolução INPI/PR nº 88/2013, de 14/05/2013, cuja redação foi alterada pela Resolução nº 248/2019, a pesquisa por anterioridades impeditivas é feita apenas na(s) classe(s) de produtos e serviços reivindicada(s). Se a pesquisa apontar pedidos ou registros alocados em outras classes, é verificado se os produtos ou serviços assinalados pelas anterioridades em questão mantém afinidade mercadológica com os itens presentes na especificação do pedido em análise.

Realizado o exame de acordo com essas condições, efetua-se o despacho decidindo por seu deferimento, indeferimento ou sobrestamento.

5.1 Ordem das filas de exame

Conforme estabelecido na Resolução INPI/PR nº 88/2013, de 14/05/2013, o exame substantivo é composto por duas filas de exame independentes entre si:

a) **Pedidos sem oposição:**

Engloba aqueles pedidos de registro que, decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no caput do art. 158 da LPI, não foram objeto de oposição de terceiros.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

b) **Pedidos com oposição:**

Agrega todos os pedidos de registro que foram objeto de oposição interposta por terceiros, independente da apresentação de manifestação por parte do requerente. Tais pedidos serão decididos por servidores que satisfaçam as seguintes condições:

- Possuir delegação de competência;
- Ter recebido capacitação específica para o exame de oposição; e
- Ter elevada qualificação técnico-profissional no campo do direito marcário.

Em função da exigência de maior complexidade em sua análise, os pedidos com oposição poderão demandar prazo de espera superior ao observado entre os pedidos sem oposição.

Outra fila independente agrupa os pedidos de registro de marcas coletivas e de certificação.

Fila de marcas coletivas e de certificação

Os pedidos de registro de marcas coletivas ou de certificação são igualmente objeto de fila de exame própria, estabelecida pela Resolução INPI/PR nº 119/2013.

5.2 Prazos de exame

Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias para a interposição de oposição previsto no *caput* do art. 158 da LPI ou, no caso de pedidos objeto de oposição de terceiros, passados os 60 (sessenta) dias adicionais para apresentação de manifestação previstos no § 1º do mesmo dispositivo legal, o pedido de registro de marca estará apto para o exame de mérito. O prazo para a sua análise definitiva dependerá da demanda acumulada e da capacidade de processamento do órgão, observado o disposto no item **5.1 Ordem das filas de exame**.

Prioridade de exame

Apenas requerentes (pessoa física) idosos, portadores de deficiência física ou mental, ou doenças graves têm direito à prioridade no exame, nos termos do art. 69-A da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999.

5.3 Correção de dados bibliográficos de ofício

Procurador

As informações referentes ao procurador serão alteradas de ofício nos casos de erro ou omissão de procurador declarado em petições e pedidos protocolados em papel.

Também ocorrerão alterações de ofício nos dados do procurador na hipótese de divergência entre as informações constantes do sistema de exame e do formulário eletrônico, prevalecendo os dados presentes no último.

Mudanças e destituições de mandatários deverão ser solicitadas por meio de petição específica, detalhada no item **3.6.4 Petições relativas à procuração**. Informações adicionais sobre o instrumento de procuração e orientações para o seu exame podem ser encontradas nos itens **3.7.1 Procuração** e **5.6.1 Procuração**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Marca

A marca será alterada de ofício nos casos de divergência entre a declaração da sua parte nominativa e as palavras ou expressões constantes da apresentação mista, prevalecendo o texto presente na figura.

Exemplo:

Apresentação mista	Declaração da parte nominativa	Orientação
	MARIANA	A declaração da parte nominativa do sinal será alterada para "MARIANNE", adequando-a à imagem apresentada. Não é necessária a republicação do pedido.

Além disso, também serão corrigidas as marcas nominativas publicadas com uso de letras maiúsculas e/ou minúsculas diferente do reivindicado na petição inicial, sendo dispensada a republicação do pedido.

Informações sobre a alteração do sinal marcário realizadas a pedido do usuário podem ser encontradas no item **9.1 Alteração da marca**.

5.4 Análise da especificação de produtos e serviços

Durante o exame do pedido de marca, é verificada a correção e a adequação da especificação de produtos e serviços. Tal etapa é de fundamental importância, uma vez que a especificação delimita o escopo de proteção da marca. Desta forma, quaisquer tipos de inadequação, divergência ou dúvidas são saneados, seja por meio de alterações de ofício ou com a formulação de exigências.

5.4.1 Adequações na especificação

Serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

a) Toda a especificação pode ser alocada em outra classe;

b) Parte significativa da especificação pertence à classe reivindicada;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

c) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

A partir da disponibilização do peticionamento referente a pedidos multiclasse no sistema e-Marcas, serão aplicáveis os procedimentos descritos a seguir.

Serão promovidas, de ofício, as alterações necessárias à adequação da especificação à Classificação Internacional de Nice nos seguintes casos:

a) Os itens da especificação podem ser alocados em outras classes, desde que a quantidade total de classes resultante da alteração não seja superior à quantidade de classes reivindicadas no ato do depósito;
b) Os termos constantes da especificação podem ser alterados a ponto de se tornarem suficientemente claros e precisos.

O peticionamento referente a pedidos de registro em sistema multiclasse ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

Ao promover, de ofício, alterações na especificação, o INPI poderá excluir os termos genéricos e os produtos e serviços não enquadrados nas classes reivindicadas, sendo informada no despacho tal alteração.

5.4.2 Especificação incompatível com as classes reivindicadas

Nos casos de incompatibilidade entre a especificação e a classe reivindicadas, será verificada a possibilidade de alteração de ofício, conforme orientações expressas no item **5.4.1. Adequações na especificação**. Caso a especificação não se enquadre nas hipóteses elegíveis de alteração previstas na referida subseção, será formulada exigência para que o requerente reapresente especificação indicando produtos ou serviços de uma única classe, devendo a mesma ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) **em vigor à data de depósito do pedido**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A partir da disponibilização do peticionamento relativo ao sistema multiclasse, serão aplicáveis os procedimentos descritos a seguir.

Caso não seja possível realizar as alterações de ofício conforme previsto no item **5.4.1. Adequações na especificação**, serão formuladas exigências para que o requerente:

a) Realize o pagamento de retribuição complementar referente à inserção de novas classes ou indique se deseja excluir produtos ou serviços, a fim de adequar a especificação à quantidade de classes reivindicadas no ato do depósito;

b) Reapresente especificação com termos suficientemente claros e precisos.

A exigência deverá ser cumprida na edição da Classificação Internacional de Nice (NCL) **em vigor à data de depósito do pedido**.

No cumprimento da exigência de que trata o item "a" acima, caso o requerente não realize o pagamento da retribuição complementar referente à inserção de novas classes e não indique os produtos ou serviços da especificação a serem excluídos, o INPI realizará de ofício a adequação devida.

O peticionamento referente a pedidos de registro em sistema multiclasse ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

Informações adicionais sobre a alteração de classe ou especificação a pedido do requerente podem ser encontradas na seção **9.2 Alteração relacionada às classes e à especificação de produtos e serviços**.

5.4.3 Especificação contendo termos pré-aprovados

As especificações de produtos e serviços formadas por termos pré-aprovados pelo INPI estão dispensadas da análise de sua adequação à classe reivindicada. No entanto, termos pré-aprovados podem ser objeto de formulação de exigência para outros fins como, por exemplo, a comprovação da licitude de produtos ou serviços reivindicados ou da compatibilidade da atividade declarada.

A partir da entrada em vigor, em 11/03/2014, da Resolução INPI/PR nº 127/2014, que adotou o formulário eletrônico com especificação de livre preenchimento, não serão aceitos eventuais anexos contendo especificação adicional em pedidos depositados eletronicamente. Conforme disposto no art. 2º, parágrafo único, da mencionada resolução, tais anexos não serão conhecidos pelo INPI, devendo tal decisão constar do despacho a ser publicado na RPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.4.4 Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais termos ou expressões não deverão constar da especificação de produtos e serviços por serem marcas registradas. Além disso, quando constarem da marca, esses sinais não se enquadrarão no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição disposta no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Quando tais marcas constarem da especificação, as mesmas serão substituídas pelas denominações reais dos produtos ou serviços.

5.4.5 Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos

Nos casos de especificação contendo produtos ou serviços considerados ilícitos pela legislação brasileira ou quando houver dúvida quanto à sua licitude, será formulada exigência a fim de que o requerente esclareça a sua licitude ou para que os substitua por itens lícitos compatíveis com a classe reivindicada.

Se, no cumprimento de exigência, for solicitada a manutenção dos itens ilícitos originalmente reivindicados, são aplicadas as orientações abaixo:

- Especificação formada **unicamente** por produtos ou serviços ilícitos – o pedido será indeferido por infringir o disposto no § 1º do art. 128 da LPI.
- Especificação contém produtos ou serviços lícitos e ilícitos – prossegue o exame do pedido com a retirada dos itens considerados ilícitos de acordo com a legislação brasileira, tendo em vista o disposto no § 1º do art. 128 da LPI. O deferimento parcial da especificação será informado quando da decisão, uma vez que é passível de recurso.

Na hipótese de **substituição** de produtos ou serviços considerados ilícitos por descrições lícitas, o pedido será republicado. Caso seja solicitada a retirada do(s) item(s) ilícito(s), será dado prosseguimento ao exame do pedido sem a republicação do mesmo.

O entendimento aqui expresso se aplica também ao exame dos pedidos de registro cujo requerente possui marca anteriormente registrada para assinalar produtos ou serviços que se enquadrem nesta condição.

Serviços de loteria

Os serviços de “OPERAÇÃO DE LOTERIAS” e “VENDA DE BILHETES DE LOTERIA” enquadram-se no rol das atividades prestadas pelos permissionários da Caixa Econômica Federal e seus homólogos na esfera estadual, sendo seu exercício lícito, se atendidas as condições estabelecidas no processo licitatório. Desta forma, **não** serão formuladas exigências no caso de pedidos de registros de marcas que visem assinalar “OPERAÇÃO DE LOTERIAS”, “ATIVIDADES

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

LOTÉRICAS" e outros serviços análogos, sendo aplicada, na especificação, a ressalva "[VENDA DE BILHETES DE LOTERIA]" logo após o(s) referido(s) item(ns).

Vale observar que, em vista do disposto no art. 4º do Decreto-lei nº 6.259/44, a ressalva supracitada não será aplicada aos pedidos de registro de marca depositados pela própria Caixa Econômica Federal e por instituições homólogas da esfera estadual, para assinalar tais serviços, já que as mesmas estão legalmente autorizadas a explorar todas as atividades previstas nos serviços de loteria.

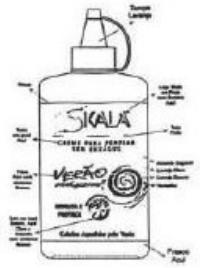
5.4.6 Especificação de pedidos com prioridade

Durante o exame, será verificada a correspondência entre os itens reivindicados na documentação comprobatória da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil, a fim de determinar os produtos ou serviços para os quais a prioridade será aceita.

5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional

A especificação do pedido deverá indicar de forma precisa a finalidade da marca tridimensional que, diferentemente das marcas tradicionais, poderá estar restrita a uma gama menor de produtos ou serviços em razão de sua forma plástica. Desse modo, nem sempre será possível ao objeto tridimensional assinalar todo o escopo de uma classe de produtos ou serviços, devido às limitações inerentes à sua própria forma.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	Frasco de creme para pentear os cabelos que assinalava vários itens da classe 03, incluindo "batons" e "lápis de sobrancelhas".	Em se tratando de formas que constituam o próprio produto ou seu acondicionamento, os sinais são registráveis apenas se houver adequação da especificação à forma reivindicada.
	Forma de produto (sabonete) que assinalava vários itens da classe 03, incluindo "hastes flexíveis", "toalhas" e "lenços para a face".	

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.5 Análise da legitimidade do requerente

A Lei da Propriedade Industrial, em seu art. 128, estabelece que as pessoas físicas e jurídicas de direito privado só podem reivindicar registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando esta condição no próprio requerimento, sob as penas da lei.

A exigência legal de haver compatibilidade entre os produtos ou serviços reivindicados no depósito com aqueles produzidos/comercializados ou prestados pelo requerente deve ser observada, obrigatoriamente, pelos requerentes de pedidos de registro relativos às marcas de produto ou serviço, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Cabe ressaltar que, em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, todos os requerentes deverão exercer efetiva e licitamente atividade compatível com os produtos ou serviços que o sinal visa assinalar.

No exame substantivo, é verificado se os produtos ou serviços reivindicados são compatíveis com a atividade exercida efetiva e licitamente pelo(s) depositante(s), declarada no ato do depósito do pedido, observada a natureza da marca. Havendo dúvidas, formulam-se as exigências cabíveis.

5.5.1 Declaração de atividade

A especificação de produtos e serviços reivindicada no pedido de registro de marca deve ser condizente com a declaração de atividade feita pelo(s) requerente(s), conforme determina o parágrafo primeiro do art. 128 da LPI.

> Art. 128. (...)
>
> § 1º - As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.

Em pedidos em papel, é obrigatória a apresentação de tal declaração. No formulário eletrônico, deve-se marcar a quadrícula correspondente. No entanto, tal condição não isenta o(s) depositante(s) de comprovar(em) documentalmente a veracidade da declaração apresentada se considerado necessário.

Cabe ressaltar que, de acordo com o § 4º do art. 128 da LPI, a reivindicação de prioridade não isenta o pedido da aplicação dos demais dispositivos do art. 128 da LPI.

5.5.2 Produto ou serviço decorrente da atividade principal

Os pedidos de registro destinados a assinalar produtos ou serviços que não guardem correspondência literal com a atividade declarada, mas que possam ser enquadrados como atividade acessória, serão examinados a fim de verificar se, efetivamente, o produto ou o serviço decorre naturalmente da atividade principal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplo:

Classe/Especificação	Atividade declarada	Observações
NCL 37 Instalação, manutenção e reparação de aparelhos elétricos e eletrônicos	Industrialização e comercialização de aparelhos elétricos e eletrônicos.	Neste caso, considera-se que o serviço especificado é decorrente da atividade declarada.

Havendo alteração contratual que modifique a cláusula relativa ao objeto social, o exame da norma contida no § 1º do art. 128 da LPI será realizado levando-se em conta o conteúdo da cláusula vigente à época do depósito.

5.5.3 Legitimidade de pessoa física

No que se refere aos pedidos de marcas depositados por pessoas físicas, o requerente poderá apresentar toda e qualquer prova em direito admitida, desde que passível de peticionamento, que leve à convicção em relação ao exercício efetivo e lícito da atividade como, por exemplo, diplomas universitários, certificado de conclusão de cursos, carteira emitidas por Conselhos Profissionais (CREA, CRM, OAB etc.), contratos de prestação de serviços, material publicitário e de divulgação, entre outros.

5.5.4 Titular menor de 18 anos

Os menores de 18 anos poderão ser titulares de registros de marca, desde que observadas as seguintes condições:

- Os menores de 16 (dezesseis) anos devem ser representados no ato depósito do pedido de registro de marca, nos termos do art. 3º do Código Civil.
- Os maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos podem requerer marcas, desde que assistidos, consoante o art. 4º, inciso I, do Código Civil. Os relativamente incapazes previstos nos incisos II e III do art. 4º do Código Civil também podem requerer marca quando assistidos, nos termos de legislação civil.

Informações sobre o registro de nome civil de menor de 18 anos como marca podem ser obtidas na seção **5.11.14 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros**.

5.5.5 Marcas coletivas

Os requerentes de pedidos de registro de marca coletiva podem exercer atividade distinta daquela exercida por seus membros, porém compatível, e devem requerer os respectivos pedidos para assinalar os produtos ou serviços provindos dos membros da coletividade, conforme disposto no art. 128, § 2º, da LPI. Vale lembrar que só pode

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

requerer marca coletiva a entidade que representar uma coletividade (associação, cooperativa, sindicato, federação, confederação, consórcio, entre outras).

5.5.6 Marcas de certificação

O art. 128 da LPI, em seu § 3º, estabelece que só podem requerer marca de certificação pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço a ser certificado. Desta forma, quando do exame da marca de certificação, é verificado se a natureza da atividade exercida pelo(s) requerente(s) do pedido o(s) caracteriza como agente(s) econômico(s) envolvido(s) na produção, comercialização ou fornecimento dos produtos ou serviços que o sinal visa certificar. Caracterizado o interesse direto de um dos requerentes, é indeferido o pedido pelo não cumprimento do disposto no referido dispositivo legal.

Conforme Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/16, não possuem legitimidade para requerer marcas de certificação as **associações** compostas por agentes econômicos envolvidos na produção, fornecimento ou comercialização dos produtos ou serviços a serem certificados, bem como os **sindicatos ou demais organizações** que representem o interesse de tais agentes.

5.5.7 Atividade de condomínio

O Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 01/06, estabelece que, em virtude da falta de previsão legal no Código Civil da figura do condomínio edilício em seu rol de pessoas jurídicas, os condomínios não possuem legitimidade para requerer marca perante o INPI, por não atenderem o disposto no art. 128 da LPI:

> Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
>
> § 1º As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controle direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei. (...)

5.5.8 Atividade de empresa controladora e controlada

Quando o exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados se dá por meio de empresa controlada direta ou indiretamente pelo(s) requerente(s), é necessário que tal condição seja declarada no ato do pedido, conforme previsto no § 1º do art. 128 da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.5.9 Cotitularidade

A partir da disponibilização do peticionamento relativo ao regime de cotitularidade no sistema e-Marcas, será possível a vinculação de mais de um cotitular ou requerente em um registro ou pedido de registro de marca, que será processada nos termos da Resolução INPI/PR nº 245/2019.

O conjunto de requerentes deverá ser informado no ato do depósito. Após o depósito, a inclusão ou a exclusão de cotitulares ou requerentes deverá ser solicitada por meio da petição de anotação de transferência de titularidade. Informações adicionais podem ser encontradas no capítulo **8 Transferência de direitos**.

Será possível a inclusão de cotitulares ou requerentes em registros ou pedidos de registro de marca depositados antes da entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 245/2019, que dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas.

Não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.

Ressalta-se que o INPI não anotará o percentual de cada cotitular ou requerente sobre a propriedade do registro ou pedido de registro de marca.

O peticionamento referente ao regime de cotitularidade ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

5.6 Análise de documentos obrigatórios

Como parte do exame substantivo, é analisada a presença e adequação dos documentos obrigatórios, sendo formuladas, se necessário, exigências a fim de sanear e esclarecer possíveis incorreções ou divergências.

Dentre os documentos objeto de análise estão a procuração, os regulamentos de utilização de marca coletiva, a documentação comprobatória da prioridade, entre outros.

5.6.1 Procuração

No exame do instrumento de procuração, é verificado se o mesmo traz os dados obrigatórios previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil:

- Informações do(s) outorgante(s) (requerente(s));
- Informações do outorgado (representante legal do(s) requerente(s));
- Tipo(s) de poder(es) outorgado(s);
- Data, local e assinatura do(s) outorgante(s).

De acordo com o Parecer Normativo INPI/PROC s/n, de 04/05/2000, os casos abaixo ensejam a formulação de exigência para reapresentação do instrumento de procuração ou para esclarecimento de divergências:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) Outorga de poderes por parte estranha aos autos;

b) Falta de menção dos outorgantes e/ou outorgados;

c) Com dados divergentes (a procuração se refere a marca distinta da que foi requerida);

d) Contendo rasuras ou sendo o documento ilegível a ponto de dificultar a identificação das partes;

e) Falta de data e/ou assinatura;

f) Ausência de poderes previstos no art. 217 da LPI, no caso de outorgante(s) domiciliado(s) no exterior.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, caso o depósito ou o peticionamento tenha sido realizado por procurador único, será verificado se o outorgado possui poderes para representar todos os requerentes, devendo a procuração ser assinada por todos os outorgantes.

Quando o depósito ou peticionamento não for realizado por procurador único, será verificada a existência de documentação na qual todos os requerentes autorizam o depósito ou o peticionamento em questão. Nesta autorização, caso algum requerente seja representado por procurador, será verificada a respectiva procuração, de acordo com os critérios acima especificados.

Caso a procuração não contenha um ou mais dados obrigatórios, apresente informações divergentes ou incorra em alguns dos vícios acima listados, será formulada exigência para que seja apresentado documento adequado, ratificando os atos anteriormente praticados ou com data de assinatura igual ou anterior ao protocolo da petição ou do pedido de registro. Também será formulada exigência caso seja anexado outro documento no lugar da procuração.

Qualificação do signatário

Não é necessária comprovação prévia de que um signatário possui poderes para representar um outorgante, ainda que o mesmo seja qualificado como "procurador" no instrumento de mandato. Contudo, se os demais documentos apresentados no processo (Contrato Social ou Alterações do Contrato Social, por exemplo) apontarem divergências quanto aos poderes de um signatário, será formulada exigência.

Titulares estrangeiros e poderes especiais de que trata o artigo 217 da LPI

Requerentes e titulares domiciliados no exterior são obrigados a constituir, junto ao INPI, procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, conforme estabelece o art. 217 da LPI. Vale notar que o instrumento de procuração outorgado por estrangeiro deverá incluir poderes para receber citações judiciais. Caso o pedido depositado por requerente domiciliado no exterior tenha sido protocolado sem a nomeação de um procurador, será formulada exigência para que seja apresentado o necessário instrumento de mandato.

Tradução

Caso a procuração em idioma estrangeiro tenha sido apresentada no devido prazo legal, porém desacompanhada

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

da tradução correspondente, é aproveitado o ato da parte, com base no que dispõe o artigo 220 da LPI, formulando-se exigência para a apresentação da tradução do instrumento de procuração.

Procuração assinada digitalmente

Conforme disposto no art. 20 da Lei nº 11.419/06, os instrumentos de mandato poderão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por Autoridade Certificadora credenciada na forma da lei. Desta maneira, serão aceitas as procurações contendo assinatura digital, não sendo necessária a formulação de exigência para comprovação da legitimidade do certificado.

Prazo de validade

Nos casos de procuração contendo prazo de validade, é verificado se o ato foi realizado durante o período de vigência do instrumento. Em caso negativo, é formulada exigência para apresentação de nova procuração válida à época da prática do ato ou contendo a ratificação dos atos já executados.

Em pedidos de requerentes domiciliados no exterior, caso a procuração esteja fora do prazo de validade no momento do exame, deverá ser formulada exigência para que seja apresentada nova procuração válida, observando o disposto nos arts. 142 e 217 da LPI.

Pedidos com procurador desacompanhados de documento de procuração

Caso a procuração não seja apresentada no pedido inicial, o representante legal do(s) requerente(s) deverá apresentá-la, por meio de petição própria, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir do ato do depósito, sob pena de arquivamento definitivo, conforme determinado pelo § 2º do art. 216 da LPI.

Solicitação de prazo adicional para apresentação de procuração

Decorrido o prazo previsto no art. 216, § 2º, da LPI, quaisquer solicitações de prazo adicional para apresentação do instrumento de mandato deverão ser submetidas sob a forma de pedido de devolução de prazo, a ser apreciado nos termos da Resolução INPI/PR nº 178/2017, sob pena de arquivamento definitivo do pedido de registro. No caso de devolução de prazo por impedimento do interessado, o pedido deverá ser instruído com elementos comprobatórios da justa causa, conforme estabelecido no referido instrumento normativo.

Ausência de procuração em pedidos peticionados em papel

No caso de pedidos depositados em papel desacompanhados de instrumento de mandato, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas, será formulada exigência para reapresentação da procuração.

5.6.2 Documento comprobatório de prioridade

O requerente tem até 4 (quatro) meses, contados da data do depósito, para apresentar os comprovantes hábeis da prioridade. Esses documentos devem conter o número de identificação, a data de depósito e a reprodução do

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

pedido ou do registro, incluindo dados referentes ao elemento marcário, requerente/titular e produtos ou serviços especificados, acompanhados de tradução simples.

Tal documentação pode contemplar cópias oficiais ou suas reproduções, bem como publicações do órgão de origem ou suas reproduções, mesmo em sua versão online, sendo sua apresentação de responsabilidade do requerente. O não cumprimento do prazo acarreta a perda da prioridade em virtude da falta de conformidade com o disposto no § 2º do art. 127 da LPI, com a consequente republicação do pedido.

Durante o exame, será verificada a correspondência entre os itens reivindicados na documentação comprobatória da prioridade e aqueles declarados na especificação do pedido depositado no Brasil, a fim de determinar os produtos ou serviços para os quais a prioridade será aceita.

Na hipótese de omissão dos dados referentes à prioridade em publicações anteriores, os mesmos serão incluídos no banco de dados do sistema de exame do INPI e o pedido será republicado.

Se o requerente desistir da prioridade, apresentando documento com poderes expressos para tal, será homologada a desistência e republicado o pedido.

Exigência

A formulação de exigência relativa à prioridade é feita nos casos em que o requerente traz documentação ilegível ou incompleta (sem tradução e/ou com omissão dos dados do pedido, da marca ou do titular). Vale observar que, nos casos de prioridade obtida por cessão, é necessário apresentar documento comprobatório da transferência de titularidade do pedido/registro estrangeiro, sob pena de formulação de exigência.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, caso o conjunto de requerentes seja diferente do conjunto de titulares constantes do documento de prioridade, deverá ser apresentado documento de cessão relativo à prioridade, sob pena de formulação de exigência.

Nos casos em que o documento devidamente indicado/intitulado como comprovação da prioridade trouxer dados sem qualquer relação com a prioridade reivindicada, também será formulada exigência, em aproveitamento dos atos da parte, nos termos do art. 220 da LPI.

Ausência de documentos comprobatórios da prioridade em pedidos peticionados em papel

No caso de pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas, será formulada exigência para reapresentação da documentação em questão.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Divergência de dados

Havendo divergências entre os dados (data do depósito, número do depósito/registro da marca estrangeira e código do país de origem) informados no formulário e a documentação anexada, prevalecerão as informações constantes na documentação. Apenas divergências quanto à data de depósito ensejarão republicação do pedido.

Prioridade não reivindicada na petição inicial

A reivindicação da prioridade deve ser feita no ato do depósito, conforme estabelecido no § 1º do art. 127 da LPI, podendo ser **suplementada** dentro de 60 (sessenta) dias por outras prioridades anteriores à data de depósito no Brasil.

Caso o requerente não tenha reivindicado qualquer prioridade na petição inicial e deseje, posteriormente, declará-la, a solicitação será negada em vista do disposto na norma legal anteriormente mencionada.

Declaração da prioridade

A declaração da prioridade deverá conter, pelo menos, o país e a data de depósito do pedido ou registro, conforme estabelecido na CUP:

> Art. 4º (...)
>
> Item D – Quem quiser prevalecer-se da prioridade de um pedido anterior deverá formular declaração em que indique a data e o país desse pedido. Cada país fixará o momento até o qual esta declaração deverá ser efetuada.

Desta forma, reivindicações de prioridade que não incluam dados referentes ao país e à data serão negadas com base no item D do art. 4º da CUP.

5.6.3 Regulamento de utilização de marca coletiva

O regulamento de utilização de marca coletiva deve apresentar:

- Descrição da pessoa jurídica requerente, indicando sua qualificação, objeto social, endereço e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
- Condições para a eventual desistência do pedido de registro ou renúncia, parcial ou total, do registro de marca;
- Requisitos necessários para a afiliação à entidade coletiva e para que as pessoas, físicas ou jurídicas, associadas ou ligadas à pessoa jurídica requerente, estejam autorizadas a utilizar a marca em exame;
- Condições de utilização da marca, incluindo a forma de apresentação e demais aspectos referentes ao produto ou serviço a ser assinalado;
- Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado da marca.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, a ser respondida no prazo de 60 (sessenta) dias corridos contados a partir da data

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

de sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

Cabe ressaltar que o regulamento de utilização deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou deve ser protocolado em até 60 (sessenta) dias após o protocolo do mesmo, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.

5.6.4 Documentação técnica para marca de certificação

O pedido de registro de marca de certificação é analisado em conformidade com o art. 148 da LPI, que determina que o mesmo deverá conter documentação técnica. Conforme disposto na Instrução Normativa nº 59/2016, a documentação técnica deverá compreender:

- **Objeto da certificação**: características do produto ou serviço indicando qualidade, natureza, material utilizado, dimensões, componentes, condições técnicas, modo de desenvolvimento do produto ou de prestação do serviço, e quaisquer outros dados que sejam considerados pertinentes pelo titular;
- **Meios para atestar a conformidade e assegurar o controle**: metodologia empregada para a avaliação da conformidade do produto/serviço a ser certificado, bem como eventuais sanções aplicáveis em casos de descumprimento dos requisitos técnicos.

Adicionalmente, nos casos de produto ou serviço com certificação compulsória, deverá ser apresentada declaração dos documentos de referência em vigor, tais como portarias, resoluções, normas, regulamentos, entre outros, que sejam pertinentes ao objeto de certificação, nos termos do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 33/2016.

Cabe ressaltar que tal documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 (sessenta) dias após o protocolo do mesmo, sob pena de arquivamento do pedido.

É importante ainda frisar que o(s) requerente(s) de marca de certificação não pode(m) exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

As alterações na documentação técnica para pedidos e registros de marca de certificação deverão ser comunicadas ao INPI, a qualquer momento. O teor de tais modificações será objeto de exame, não sendo admitida a ampliação do escopo da especificação originalmente requerida.

5.7 Etapas de análise do exame substantivo

Conforme estabelecido pelo art. 6º da Resolução INPI/PR nº 88/2013, o exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> Art. 6º - (...)
>
> I) Análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário;
>
> II) Análise da disponibilidade do sinal marcário;
>
> III) Análise de eventuais oposições e manifestação do requerente do pedido de registro; e
>
> IV) Apreciação de documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

Em pedidos de registro em sistema multiclasse, a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe do pedido, podendo ser apontadas diferentes bases legais para o indeferimento do pedido em relação a cada classe.

5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário

Considera-se como condição de liceidade do sinal a sua não interdição legal por motivo de ordem pública ou por razão da moral e dos bons costumes. A proteção ao requisito da liceidade do sinal está amparada no art. 124 da LPI, em seus **incisos I, III, XI e XIV**.

5.8.1 Sinal irregistrável por seu caráter oficial ou público

Três normas legais foram estabelecidas na LPI, visando a impedir o registro de marcas contrárias à ordem pública.

Símbolos e monumentos oficiais

De acordo com o **inciso I do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca: "*brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação*".

Para fins de aplicação desta norma legal, serão consideradas as seguintes definições:

- **Brasão ou armas**: a insígnia de pessoa, família, Estado Nacional, Unidade de Federação e Municípios.
- **Medalha**: a insígnia de ordem honorífica ou comemorativa de fato ou pessoa.
- **Bandeira**: símbolo distintivo de uma nação.
- **Emblema ou distintivo**: símbolo ou sinal característico de instituição, sociedade, associação, organização, corporação e assemelhados.
- **Monumento**: obra do homem para recordar, ou que esteja associada a pessoa, lugar ou fato notável.
- **Oficial**: o que for emanado ou relativo à autoridade legalmente constituída;
- **Público**: o que, embora não emanado ou relativo à autoridade, constitui patrimônio comum de todos.

A proibição contida neste inciso é de caráter absoluto, não autorizando o registro sequer com o consentimento do país em questão. Assim, a proibição pelo inciso I do art. 124 da LPI ao pedido de registro de marca que reproduza ou imite um símbolo nacional se estende a qualquer requerente, inclusive ao próprio Estado Nacional.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A leitura do dispositivo legal indica que não há distinção entre as espécies de requerente, uma vez que o mesmo estabelece proibição de caráter absoluto, não importando se há autorização expressa da entidade representada pelo símbolo oficial. Sua utilização, no entanto, não é vedada, e a proteção de tais símbolos está prevista no art. 6 ter da CUP.

O registro de marca contendo elementos característicos presentes em símbolos oficiais também será vedado, em função de sua reprodução e da relação inequívoca que estes elementos possuem com seus símbolos de origem.

	Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da imitação da bandeira do Brasil.
	Irregistrável à luz do inciso I do art. 124 da LPI, em função da reprodução de elemento característico da bandeira do Líbano:

A proteção conferida por este inciso se dá não apenas sobre símbolos oficiais de entidades governamentais, mas se estende também a símbolos familiares e universais.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

MERCOSUL	**Irregistrável**, uma vez que reproduz denominação e emblema do Mercosul.
WIPO OMPI	**Irregistrável**, pois reproduz emblema e denominação da Organização Mundial da Propriedade Industrial (OMPI).

Com respeito às designações, o dispositivo legal possui redação clara, sendo vedado o registro de marca que possua em seu conjunto qualquer designação de símbolos oficiais, bem como imitações dessas designações. Dessa forma, sinais marcários constituídos pela própria denominação do símbolo serão indeferidos com base no inciso I do art. 124 da LPI. Ficam ressalvados, no entanto, os casos em que o nome ou denominação do monumento seja indissociável dos nomes ou das denominações das localizações geográficas onde os mesmos se encontram.

Exemplos:

BIG BEN	**Irregistrável** por conter a denominação de monumento.
BANDEIRA DO BRASIL	**Irregistrável** por conter designação de símbolo oficial.
PALÁCIO DO CATETE	**Irregistrável** por ser constituída pela denominação de monumento.
TORRE EIFFAL	**Irregistrável**, uma vez que a marca é constituída por imitação fonética da denominação do monumento "Torre Eiffel".

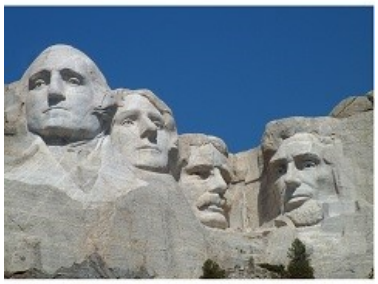
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Irregistrável, uma vez que reproduz o monumento "Torre Eiffel".

Monumentos e acidentes geográficos

Observa-se que, de acordo com a definição de monumento anteriormente mencionada, os acidentes geográficos encontram-se excluídos do conceito de "monumento", a menos que tenham recebido algum tipo de interferência humana significativa em sua forma.

PÃO DE AÇÚCAR	**Registrável**, uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.
CORCOVADO	**Registrável**, uma vez que designa acidente geográfico não afetado substancialmente por obra humana.
ARCOS DA LAPA	**Irregistrável**, uma vez que reproduz designação de monumento.
	**Irregistrável**, uma vez que reproduz o monumento "Mount Rushmore National Memorial".

Indicação de cor

Embora exerçam papel importante na determinação da aplicabilidade do inciso I do art. 124 da LPI, as indicações de cores não determinam, necessariamente, imitação de um símbolo oficial. Portanto, as cores serão levadas em consideração apenas como um sinal reforçador da imitação, sendo o mais importante nesta análise o aspecto formal de apresentação do sinal marcário em exame.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Estilização de símbolos e monumentos oficiais

Em caso de suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial, o sinal marcário passa a ser passível de registro, devendo, todavia, ser observadas outras proibições legais relativas ao sinal em exame.

Na análise de sinais em que estejam contidas estilizações de monumentos e bandeiras, são levados em consideração, na análise da registrabilidade, os seguintes fatores:

a) Grau da estilização (imagem total ou parcial, simplificação, distorção ou reposicionamento dos elementos constitutivos) e singularidade do monumento ou bandeira;
b) Função evocativa do símbolo em relação à origem ou natureza dos produtos/serviços. Trata-se do uso de elementos presentes em símbolos ou monumentos oficiais de país/localidade comumente relacionada com o produto ou serviço que o sinal visa assinalar, como serviços de alimentação ou cursos de idiomas, por exemplo. Enquadra-se neste caso o uso de cores de bandeira ou de partes estilizadas de monumentos, brasões e outros símbolos oficiais, desde que não induza o público a erro quanto à origem dos produtos ou serviços assinalados.
c) Função secundária do símbolo em relação ao conjunto marcário requerido. O monumento/bandeira pode fazer parte apenas como adorno ou como parte integrante do conjunto.
d) Falsa vinculação com o estado nacional. A marca não pode parecer ser patrocinada por um país, por exemplo.

Exemplos:

PARIS CABOS	**Registrável**. Simplificação dos traços e utilização de apenas parte do monumento. A identificação do mesmo se dá principalmente pela parte nominativa.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

VIA COULEUR	**Registrável**. Simplificação extrema dos traços a ponto de descaracterizar o monumento.
Luz de Roma	**Registrável**. Utilização de traços característicos, enfatizando apenas os elementos mais contrastantes para representar o monumento de forma artística.
CASA DA Mãe JOANA SAMBA E CHORINHO	**Registrável**. Simplificação dos traços, descaracterizando o monumento, que é elemento secundário, e utilização de parte do mesmo como letra integrante do elemento nominativo.
COSMOPOLITAN English School	**Registrável**. Elementos constitutivos simplificados das bandeiras do Reino Unido e dos EUA são apresentados parcialmente e de forma estilizada.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Registrável. Simplificação dos traços com aspecto de pincelada, dando-lhe um caráter artístico. Ademais, pontes pênseis são comuns, sendo a parte nominativa responsável por identificar de qual ponte se trata.
	Registrável. Elementos constitutivos simplificados da bandeira brasileira utilizados de forma criativa, com o círculo como um disco.

Mesmo em casos em que a estilização do monumento/bandeira for suficiente, não se deve ignorar a possibilidade de o uso da representação do mesmo constituir confusão quanto à procedência dos produtos ou serviços, quando então será aplicado o inciso X do art. 124 da LPI.

Cunho oficial adotado para garantia de padrão

Já o **inciso XI do art. 124 da LPI** estabelece que não é registrável como marca: "*reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza*".

Para fins de aplicação desta regra legal, leva-se em consideração o produto ou o serviço a ser assinalado. Isso significa que, se o sinal visa a distinguir produto ou serviço que não guarda qualquer relação com o produto ou serviço para o qual o cunho oficial é adotado, será ele passível de registro como marca. Caso contrário, o sinal não será passível de registro, ainda que acompanhado de elementos outros que sejam tecnicamente registráveis.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Marca	Especificação	Observações
	Para assinalar comércio de alimentos	**Irregistrável** à luz do inciso XI do art. 124 da LPI, uma vez que reproduz fielmente o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (S.I.F.) que atesta o padrão sanitário dos alimentos.
S.I.F.	Para assinalar serviço de produção de espetáculos ao vivo	**Registrável**.
	Para assinalar serviços de reparo de joias e relógios	**Irregistrável** face ao inciso XI do art. 124 da LPI, já que as figuras presentes no conjunto são reproduções de sinais utilizados na França para atestar a pureza do ouro.

Sistema de classificação por estrelas no setor de hospedagem

Com a instituição, em 2011 (Portaria MTUR nº 100), do Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass) pelo Ministério do Turismo, o sistema de classificação por estrelas passou a constituir cunho oficial para garantia de padrão no segmento de hotelaria. Desta forma, incorrem na proibição disposta no inciso XI do art. 124 da LPI os conjuntos marcários formados por figuras de estrelas idênticas ou semelhantes às previstas no referido sistema de classificação que visem assinalar **serviços de hospedagem**.

No caso de sinais em que a imagem do sistema de classificação por estrelas esteja acompanhada de outros elementos distintivos, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão da figura em questão do conjunto requerido como marca.

Contudo, a formulação da exigência estará condicionada a que a parte subsistente do sinal marcário não venha a alterar as características principais do conjunto requerido originalmente. Além disso, o conjunto resultante deverá ser considerado registrável, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Título, apólice, moeda e cédula

O **inciso XIV do art. 124 da LPI**, por sua vez, prevê que não é registrável como marca: "*reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país*".

A proibição é absoluta para a representação figurativa de título, apólice, moeda e cédula dos entes supracitados (independentemente do produto ou serviço a distinguir), desde que sejam de uso corrente, ainda que acompanhado de elementos outros que sejam tecnicamente registráveis.

O inciso XIV do art. 124 não trata das denominações de título, apólice, moeda e cédula. Uma vez requeridas como marca para assinalar produtos ou serviços que guardem relação com aquelas denominações, será cabível a aplicação do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

FEIRA DE GESTÃO EM CENTRAIS DE NEGÓCIOS	**Irregistrável** por conter representação gráfica da moeda REAL.
EURO	**Registrável** para assinalar "óculos". **Irregistrável** para assinalar "serviços de câmbio", uma vez que contém denominação de moeda corrente objeto dos serviços reivindicados, grafada em tipologia banal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Registrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços, tendo em vista que a moeda **não é corrente**, ou seja, está em desuso.

5.8.2 Sinal irregistrável por seu caráter contrário à moral e aos bons costumes

Estabelece o **inciso III do Art.124 da LPI** que não são registráveis como marca:

> (...) expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração.

No que concerne ao exame do caráter de liceidade do sinal, tendo em vista as regras de moralidade e dos bons costumes, é verificado se a expressão, desenho ou figura são atentatórias a essas regras. Tal avaliação deverá levar em conta as características do mercado do produto ou serviço que o sinal visa distinguir, como o tipo de público-alvo (geral ou específico), bem como os canais de distribuição, comercialização e publicidade dos produtos ou serviços em questão.

No que tange à ofensa à honra ou à imagem individual e ao atentado contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso ou de ideia e sentimento dignos de respeito e veneração, verifica-se:

- Se o sinal representa uma ofensa individual a um direito de personalidade ou ao direito à imagem, tutelados em outra regra deste artigo 124 da LPI, quando associado ao produto ou serviço que visa a assinalar, sem a devida autorização;
- Se o sinal, pelo simples fato de conter referência a crença, culto religioso ou ideia ou sentimentos dignos de respeito e veneração, pode desrespeitar imagens ou símbolos religiosos ou se referir de forma desrespeitosa a esses sentimentos ou ideias.

Desta forma, no ato do exame, será verificado:

a) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são, por si sós, atentatórias à moral e aos bons costumes, independente do produto ou serviço ao qual estejam associadas;
b) Se a palavra, expressão, desenho ou figura são atentatórias a essa regra, tendo em vista a conotação que assumem quando aplicadas a certos produtos ou serviços.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Neste último caso, vale lembrar que os nomes de santos e entidades mais difundidos, como são os santos do panteão católico e dos cultos afro-brasileiros, venerados por significativa parcela da população brasileira, são apreciados com atenção. Denominações como São Jorge ou São Sebastião e Oxalá ou Ogum podem ser registráveis desde que os produtos ou serviços que visem assinalar não se caracterizem como ofensa aos devotos de tais entidades.

Exemplos:

	Irregistrável para qualquer produto ou serviço.
KU KLUX KLAN	**Irregistrável** para qualquer produto ou serviço.
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter termo obsceno estrangeiro.
	Irregistrável para qualquer produto ou serviço por conter expressão obscena.
SÃO JORGE	**Irregistrável** para assinalar preservativos. **Registrável** para assinalar velas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Registrável para assinalar serviços de "comércio de produtos eróticos", tendo em vista a natureza dos produtos comercializados. Vale observar que os serviços em questão visam público-alvo adulto, possuindo canais de distribuição e publicidade específicos.
	Irregistrável para assinalar brinquedos infantis.

5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário

A distintividade é uma das condições de fundo para a validade de uma marca. Quando a lei faz referência a sinais distintivos (art. 122 da LPI), conclui-se que tal exigência se relaciona com a própria função da marca, consistente em distinguir o objeto por ela assinalado, de maneira que seja possível sua individualização de outros de mesmo gênero, natureza ou espécie.

Na aferição do caráter distintivo do sinal, são consideradas todas as circunstâncias de fato. Embora a lei não determine diferenciar, para efeito de registro, o grau de distintividade apresentado pelos sinais, certas regras nela inseridas destinam-se a possibilitar a aferição da existência ou não desta condição, a fim de se verificar se o sinal se enquadra nas hipóteses previstas nos **incisos II, VI, VII, VIII, XVIII e XXI** do art. 124 da LPI.

Ademais, o pedido de registro de marca deve referir-se a um único sinal distintivo, conforme disposto no art. 155 da LPI. Desta forma, caso fique caracterizado que o sinal é composto por variações de uma marca, o pedido será indeferido com base no referido dispositivo legal.

5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade

O princípio da distintividade é, por excelência, condição fundamental e função da marca enquanto signo diferenciador de produtos e serviços. Sua apreciação leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A proibição do registro de sinais não distintivos é motivada, em primeiro lugar, pela própria incapacidade de que tais elementos sejam percebidos como marca pelo consumidor. Além disso, a apropriação exclusiva de signo de uso comum, genérico, necessário, vulgar ou descritivo geraria monopólio injusto, uma vez que impediria que os demais concorrentes fizessem uso de termos ou elementos figurativos necessários para sua atuação no mercado.

Na avaliação da condição de distintividade do sinal é considerada, em linhas gerais, a impressão gerada pelo conjunto marcário, em suas dimensões fonética, gráfica e ideológica, bem como a função exercida pelos diversos elementos que o compõem e seu grau de integração.

Noção de conjunto marcário

O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada pela combinação de todos os seus elementos.

Elementos do conjunto marcário

Em um sinal formado pela combinação de diversos elementos nominativos e/ou figurativos, seus componentes podem exercer funções diferentes, que variam de acordo com sua preponderância no conjunto, levando-se em consideração as diferentes relações espaciais ou semânticas existentes entre os elementos que compõem o conjunto, independentemente de serem eles irregistráveis de forma isolada ou não.

Elementos principais

São considerados **principais** os termos, expressões ou imagens que exercem papel dominante no conjunto marcário, sendo o principal foco de atenção do público-alvo e fixando-se em sua memória. Tais elementos são comumente usados pelo consumidor para se referir à marca em questão, em detrimento dos demais componentes nominativos e figurativos do sinal marcário.

O caráter preponderante desses elementos pode ser caracterizado por sua dimensão no conjunto, por sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Elementos secundários

São considerados **secundários** os termos, expressões ou imagens que, em razão da sua relativa dimensão semântica ou visual, não se fixam primordialmente junto ao público-alvo. Com frequência, tais elementos

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

desempenham papel ornamental, destacando os componentes principais do sinal; não raro, também figuram como elementos meramente informativos ou descritivos em relação ao escopo de proteção requerido. É também comum que os componentes secundários venham reafirmar o sentido já transmitido pelo elemento principal, por serem meramente redundantes ou expletivos.

Elementos negligenciáveis

Os elementos **negligenciáveis** são aqueles componentes figurativos ou nominativos evidentemente desprovidos de qualquer capacidade distintiva, que orbitam o núcleo formado pelos elementos principais ou secundários, sem serem percebidos como componentes efetivamente marcários. Neste sentido, tais partículas não são fixadas pelo público-alvo em uma situação real de consumo. Exemplos de elementos negligenciáveis são:

a) Símbolos de marca registrada, como ® e ™;

b) Endereços, telefones, e-mails e endereços eletrônicos;

c) Quantidade, dosagem, volume, peso, dimensões, medidas e outras características do produto;

d) Lista de ingredientes, informação nutricional e indicação de alergênicos;

e) Classificação indicativa, informações de uso e formas de conservação;

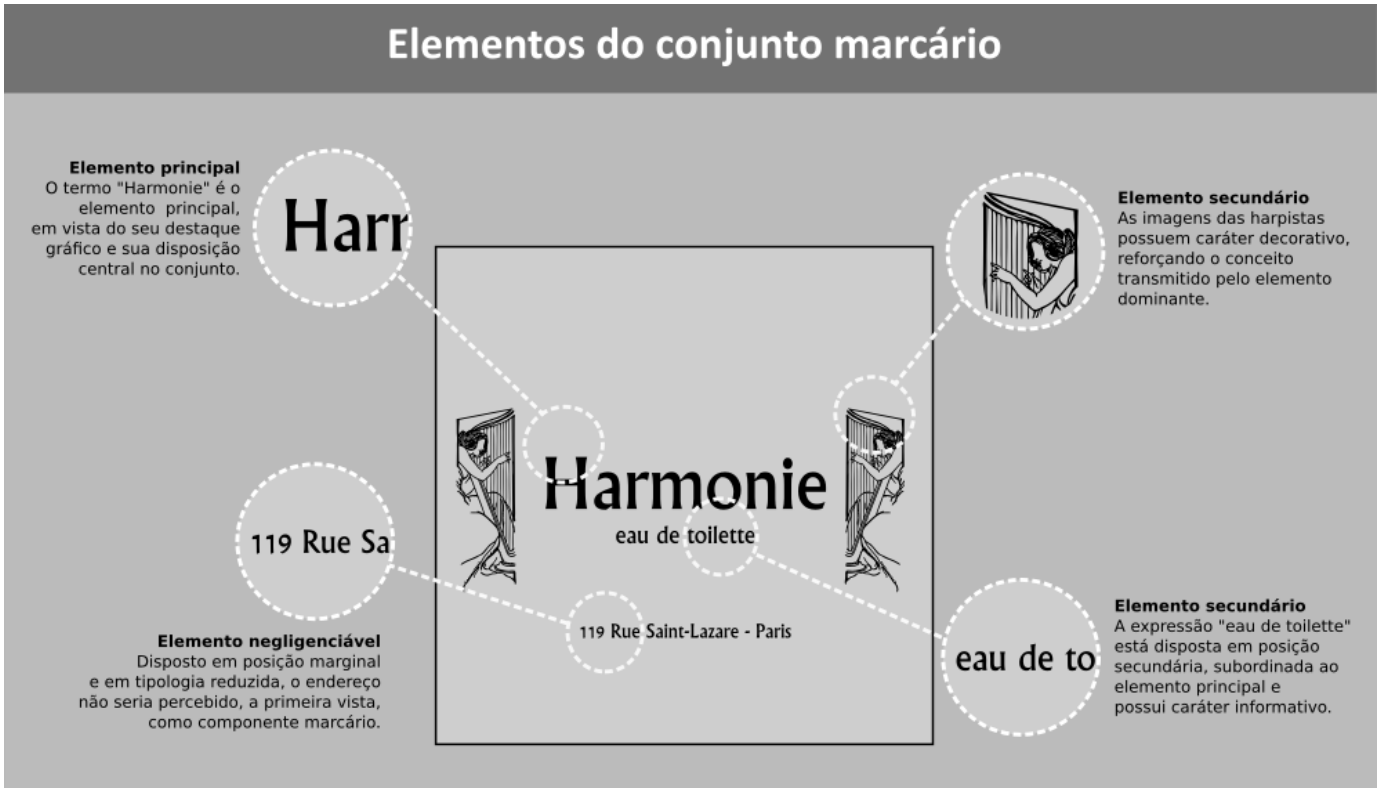
f) Códigos de barras;

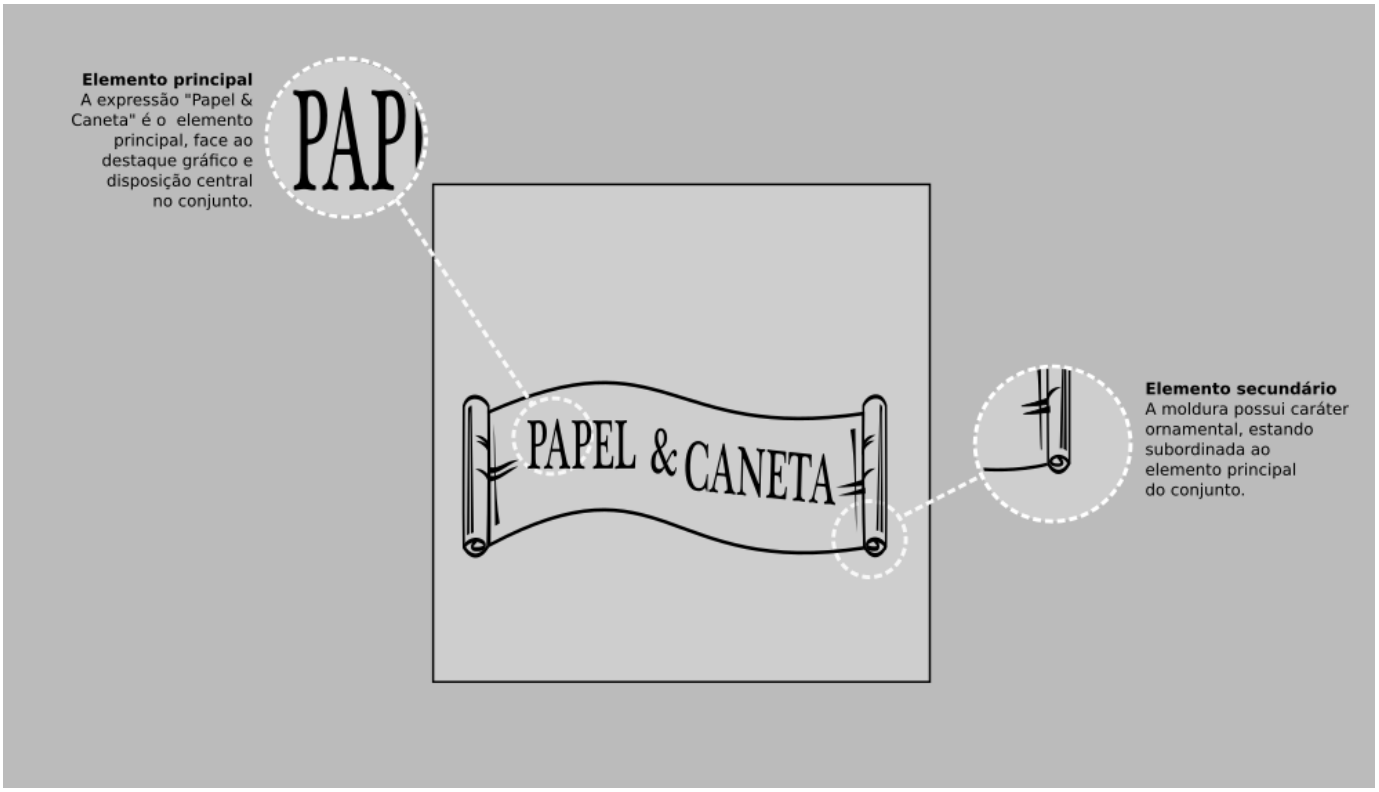
g) ISSN (*International Standard Serial Number*), ISBN (*International Standard Book Number*) e DOI (*Digital Object Identifier*);

h) CPF, RG, CNH, CNPJ, números de registros em juntas comerciais, órgãos de classe e outros.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI





Integração dos elementos

O grau de integração entre os diferentes elementos que compõem a marca pode afetar diretamente a impressão de conjunto gerada pelo sinal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

No caso de elementos nominativos, a combinação de uma ou mais palavras ou radicais pode gerar conjunto (expressão ou termo) com conceito ou significado próprios e distintos dos vocábulos individuais que o compõem. Uma integração conceitual dessa natureza pode ser capaz de afastar a aplicação de proibições relacionadas à ausência de distintividade.

Já nas marcas figurativas ou mistas, a integração entre os componentes gráficos, no primeiro caso, ou entre elementos figurativos e nominativos, no segundo caso, pode ser tão elevada a ponto de tal combinação ser a principal fonte de distintividade do conjunto.

Graus de distintividade

O caráter distintivo de um sinal está vinculado à sua maior ou menor capacidade inerente de funcionar como marca. Trata-se de uma escala, dependente do produto ou serviço assinalado, que varia da ausência total de cunho distintivo aos graus mais elevados de distintividade.

Quanto ao seu grau de distintividade, os sinais podem ser classificados em:

Não distintivos

Enquadram-se neste grau os sinais formados por termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características. Também são considerados sinais não distintivos aqueles que, pela sua própria constituição, não são capazes de serem percebidos como marca pelo público-alvo.

Sugestivos/evocativos

Sinais formados por elementos nominativos ou figurativos que sugerem ou aludem a características dos produtos ou serviços sem, entretanto, os descreverem diretamente. Embora guardem alguma proximidade conceitual com elementos descritivos, não possuem relação imediata com os produtos ou serviços que visam assinalar, sendo, portanto, passíveis de registro. Esta categoria é detalhada no subtítulo **Sinais evocativos ou sugestivos**.

Arbitrários

É considerado arbitrário o sinal cujo significado não possui relação conceitual com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Fantasiosos

São os sinais formados sem qualquer significado intrínseco, ou seja, não retirados do vernáculo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A tabela a seguir exemplifica os diversos graus de distintividade dos sinais, de acordo com a relação existente com os produtos ou serviços assinalados:

Produto ou serviço	Sinais irregistráveis	Sinais registráveis		
	Não distintivo	Evocativo/Sugestivo	Arbitrário	Fantasioso
Sapato	Calçados Bota Pisante De couro	Multishoes	Dakota	Osklen
Aguardente	Bebida Rum Amarga	Dona Pinga	Pitu	Sagatiba
Avião	Aeronaves Teco-teco Supersônico	Airbus	Tucano	Elbit
Transporte aéreo	Transporte Companhia aérea Linhas aéreas Italiana	Fastjet	Gol	Zimex
Trompete	Instrumentos de sopro Trombeta Pistão	Som Bemol	Jupiter	Weril

Sinais evocativos ou sugestivos

Os termos que evocam ou sugerem finalidade, natureza ou outras características de produtos ou serviços, ainda que possuam um grau baixo de distintividade, são passíveis de registro, conforme disposto no Parecer Normativo

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

INPI/PROC/CAJ nº 14/2005. Tais vocábulos ou expressões fazem referência indireta aos produtos ou serviços assinalados pelo sinal, exigindo do público-alvo algum esforço intelectual para relacioná-los.

Diferente dos elementos descritivos, que comunicam imediatamente ao consumidor a natureza ou as características dos produtos ou serviços assinalados pela marca, os sinais evocativos ou sugestivos não denotam o produto ou serviço que a marca visa identificar ou suas qualidades. Tais sinais buscam, de maneira conotativa, indicar o público-alvo, descrever qualidades, propriedades ou benefícios esperados, assim como, no limite, estabelecer relação indireta com o produto ou serviço assinalado pela marca.

As características a seguir estão comumente presentes nos sinais ou elementos evocativos/sugestivos:

a) o emprego de linguagem conotativa;
b) o uso de figuras de linguagem, como metáfora, personificação, metonímia etc.;
c) a presença de vocábulos ou expressões que compartilham o mesmo campo conceitual e se relacionam apenas indiretamente com características comumente associadas ao objeto da marca; ou
d) a combinação de termos que, embora não distintivos quando isolados, resultem em expressão não usual, entre outros.

Exemplos:

3G GOLE GELADO GARANTIDO	Registrável para assinalar recipientes frigoríficos não elétricos e caixas de gelo. A expressão "GOLE GELADO GARANTIDO" faz referência indireta a potencial benefício obtido com os equipamentos de refrigeração que o sinal visa assinalar.
DAMASCO	Registrável para assinalar serviço de restaurante. Enquanto denominação da capital da Síria e uma das principais metrópoles do Oriente Médio, bem como fruto largamente empregado na cozinha árabe, o termo "DAMASCO" sugere, de maneira conotativa, a possível origem da culinária oferecida pelo serviço de alimentação que visa assinalar.
TOMATEX	Registrável para assinalar tomates. O termo em questão é considerado evocativo por constituir vocábulo formado pela derivação da denominação do produto que o sinal visa assinalar ("TOMATE"), não empregado no segmento mercadológico em questão.
PLASTICOLA	Registrável para assinalar cola plástica. A aglutinação da denominação "COLA" e do adjetivo "PLÁSTICA" gera vocábulo novo que remete ao produto que o sinal visa assinalar, sem constituir termo de uso corrente na prática comercial do segmento.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

COLATEX	Registrável para assinalar adesivos para tecidos. A justaposição de termo "COLA" e do sufixo "TEX" (radical da palavra "têxtil") forma vocábulo que sugere, de maneira indireta, o produto assinalado e sua finalidade.
MR. CHOPP	Registrável para assinalar serviços de bar e restaurante. A distintividade do conjunto decorre do efeito de personificação gerado pela combinação do termo descritivo "CHOPP" com a abreviação do pronome de tratamento "MR.", gerando expressão fantasiosa em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
AVESTRUZ & CIA	Registrável para distinguir o comércio de carnes e ovos de aves. Embora sejam considerados inapropriáveis quando isolados, o termo "AVESTRUZ" e a expressão "& CIA" formam conjunto não usual e suficientemente distintivo ao serem combinados, remetendo indiretamente ao serviço assinalado.

5.9.2 Padrão de apostila

O padrão de apostila atualmente aplicável é uma nota suplementar, que passou a constar em todos os certificados de registros dos pedidos deferidos a partir de 23 de fevereiro de 2016, cuja finalidade é a de esclarecer o alcance da proteção conferida pelo registro de marca.

Com a Resolução INPI/PR nº 166/2016, foi instituído padrão de apostila nos termos abaixo:

> A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no artigo 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

A adoção do padrão de apostila não altera os critérios de exame da registrabilidade dos sinais marcários estabelecidos por este Manual.

Desta forma, se o grau de integração destes elementos é tal que eles não devem ser separados ou considerados isoladamente, nenhuma apostila para o(s) elemento(s) irregistrável(is) se faz necessária, quer seja(m) ele(s) de caráter genérico, necessário, descritivo etc, ficando subentendido que nenhuma reivindicação está sendo solicitada quanto aos elementos considerados isoladamente.

Apostilas não mais aplicáveis

Embora tenham sido aplicados no passado, os padrões de apostila caso a caso abaixo listados não se encontram em uso.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) "_____".

Esta apostila era utilizada sempre que a marca possuía, em sua composição, uma ou mais expressões irregistráveis.

b) Sem direito ao uso exclusivo da(s) figura(s) "_____".

Esta apostila era utilizada sempre que a marca possuía, em sua composição, uma ou mais figuras irregistráveis.

c) Sem direito ao uso exclusivo da(s) expressão (ões) "_____", isoladamente.

Esta apostila era utilizada em marcas compostas por termos que, isoladamente, não seriam passíveis de registro para assinalar os produtos ou serviços reivindicados, havendo, contudo, distintividade emanada da combinação de tais elementos.

d) Sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos

Esta apostila era utilizada sempre que a parte nominativa da marca fosse constituída por expressões irregistráveis, acompanhadas de elemento figurativo de fantasia.

e) Não retira o termo (...) do patrimônio comum

A mencionada apostila era aplicada a vocábulos que, apesar de remeterem a termos irregistráveis, eram escritos de forma que sua grafia não correspondia à dicionarizada. Tais marcas serão indeferidas, já que a mera alteração gráfica do termo não descaracteriza a denominação correta (dicionarizada), não havendo, portanto, suficiente distintividade (orientações sobre o tratamento de tais casos podem ser obtidas na subseção Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço).

f) No conjunto

Tal apostila entrou em desuso face à pouca clareza acerca do bem efetivamente protegido pelo registro e alvo de exclusividade, culminando, muitas vezes, por subtrair o caráter essencialmente original de alguns elementos da marca.

5.9.3 Sinal irregistrável por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo

Conforme estabelece o **inciso VI do art. 124 da LPI**, não é passível de registro como marca:

> (...) sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.

A norma legal ora mencionada engloba duas situações: sinais que têm relação com o produto ou o serviço que a marca visa distinguir ou signos *comumente empregados para designar uma característica do produto ou serviço a serem distinguidos*.

Sinal que tenha relação com o produto ou o serviço

Para aferir se um sinal é genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, é indispensável levar em consideração se o mesmo guarda vínculo direto e imediato com os produtos ou serviços que visa distinguir. Se o vínculo for indireto e longínquo, a condição não está presente e a proibição não se aplica, podendo se tratar de marca fantasiosa ou de marcas evocativas ou sugestivas, que são, em princípio, tecnicamente registráveis.

a) **Sinal de caráter genérico**

Termo ou expressão nominativa ou a sua representação gráfica que (sem ser de caráter necessário em relação ao produto ou serviço ou indicativo de natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação de serviço) designa a categoria, a espécie ou o gênero ao qual pertence um determinado produto ou serviço, não podendo individualizá-lo, sob pena de atentar contra o direito dos concorrentes.

Exemplos:

VESTUÁRIO	**Irregistrável** para assinalar roupas.
ALIMENTO	**Irregistrável** para assinalar produtos alimentícios ou serviços de alimentação.
VEÍCULO	**Irregistrável** para assinalar motos, carros e bicicletas.

b) **Sinal de caráter necessário**

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo indispensável para designar ou representar o produto ou o serviço, ou, ainda, seus insumos.

Exemplos:

AZEITE	**Irregistrável** para assinalar azeites.
FAST FOOD	**Irregistrável** para assinalar serviço de alimentação.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

c) **Sinal de caráter comum**

Termo ou expressão nominativa ou o elemento figurativo que, embora não corresponda ao nome ou à representação pelo qual o produto ou o serviço foram originariamente identificados, tenha sido consagrado, pelo uso corrente, para essa finalidade, integrando, assim, a linguagem comercial.

Exemplos:

CARRO	**Irregistrável** para assinalar automóveis.
PINA COLADA	**Irregistrável** para assinalar bebidas.

d) **Sinal de caráter vulgar**

Gírias, denominações populares ou familiares que também identificam um produto ou serviço.

Exemplos:

BRANQUINHA	**Irregistrável** para assinalar aguardente de cana-de-açúcar.
RANGO	**Irregistrável** para assinalar alimentos ou serviços de alimentação.

e) **Sinal simplesmente descritivo**

Termo ou expressão nominativa que não se presta a distinguir produto ou serviço, mas que visa a indicar seu destino, sua aplicação ou a descrevê-lo em sua própria constituição.

Exemplos:

MARCAHORA	**Irregistrável** para assinalar relógio de ponto.
LAVAROUPA	**Irregistrável** para assinalar lavadora de roupa.

Sinal comumente empregado para designar uma característica do produto ou serviço

Para aferição da incidência da proibição, é verificado se o sinal efetivamente designa uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção do bem ou prestação dos serviços.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Considera-se sinal empregado comumente para designar as características abaixo, aquele cujo uso reiterado resultou em sua consagração na linguagem comercial corrente para denominar uma característica do produto ou do serviço.

a) **Natureza:** a origem produtora ou geradora do produto ou do serviço.

Exemplos:

ARTESANAL	**Irregistrável** para assinalar sorvetes.
INDUSTRIALIZADO	**Irregistrável** para assinalar molho de tomate.

b) **Nacionalidade**: caráter distintivo de uma nação ou estado daquele que pertence a uma nação.

Exemplos:

BRASILEIRO	**Irregistrável** para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
ANGOLANO	**Irregistrável** para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
PORTUGUESA	**Irregistrável** para assinalar quaisquer produtos ou serviços.

c) **Peso**: medida de massa, força ou pressão em escala de unidades determinadas, bem como sua respectiva designação quando relacionada ao produto.

Exemplos:

GRAMA	**Irregistrável** para assinalar tecidos.
QUILO	**Irregistrável** para assinalar cereais. **Registrável** para assinalar sapato.
LIBRA	**Irregistrável** para assinalar pneus. **Registrável** para assinalar árvore de natal.
HP	**Irregistrável** para assinalar motores. **Registrável** para assinalar queijo de cabra.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

d) **Valor**: mérito, serventia, validade, importância, em relação ao produto ou serviço.

Exemplos:

PREMIADO	**Irregistrável** para assinalar animais vivos.
SUPER LUXO	**Irregistrável** para assinalar roupas de cama e mesa.

e) **Qualidade**: atributo ou propriedade, negativo ou positivo de coisas, superioridade, excelência em qualquer coisa, desde que seja aplicável ao produto ou serviço.

Exemplos:

SABOROSO	**Registrável** para assinalar parafusos. **Irregistrável** para distinguir pães.
INODORA	**Registrável** para assinalar editoração eletrônica. **Irregistrável** para distinguir água mineral.

f) **Época de produção ou de prestação de serviço**: a indicação da época na qual o bem foi produzido ou o serviço foi prestado, ou, ainda, a indicação do ano de sua produção.

Exemplos:

SINCE	com a indicação de qualquer ano ou época	**Irregistrável** para qualquer produto ou serviço.
DESDE	com a indicação de qualquer ano ou época	**Irregistrável** para qualquer produto ou serviço.
SAFRA	com a indicação de qualquer ano ou época	**Irregistrável** para bebidas.
FUNDADA EM 1820	**Irregistrável** para qualquer serviço.	
SAFRA 1942	**Irregistrável** para bebidas.	

A proibição de que trata esta norma não é de caráter absoluto. Enquadrado o sinal nesta categoria, este deverá

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

estar revestido de suficiente forma distintiva para que o registro seja válido, não se conferindo qualquer direito, a título exclusivo, sobre o nome, expressão ou figura irregistrável.

Marcas figurativas e/ou mistas contendo elemento figurativo descritivo ou de uso comum

A representação figurativa ou pictórica fiel de um elemento descritivo ou de uso comum, como fotos ou desenhos técnicos do produto ou de sua embalagem não distintiva, é considerada equivalente a sua representação escrita e, portanto, irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Caso figurem em conjuntos mistos ou figurativos, os mesmos serão indeferidos, se desprovidos de distintividade, ou deferidos, se acompanhados de termos ou elementos figurativos capazes de conferir ao conjunto suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Pescados	**Irregistrável**, uma vez que o conjunto é formado pela combinação de termo descritivo e representação fotográfica do produto que visa assinalar, irregistráveis à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Marcas que se confundem com o próprio produto ou serviço

Existem marcas que são confundidas, por grande parte dos consumidores, com o próprio produto ou serviço que assinalam. Tais sinais não se enquadram no disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, sendo aplicada a proibição prevista no inciso XIX do art. 124 da LPI se a anterioridade impeditiva for apontada na busca ou em impugnação de terceiros.

Caso tais termos ou expressões figurem na especificação de produtos e serviços, os mesmos serão substituídos de ofício por suas verdadeiras descrições, conforme orientações dispostas no item **5.4.4. Especificação contendo termos equivalentes a marcas registradas**.

5.9.4 Sinal ou expressão de propaganda

Estabelece o **inciso VII do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: "*sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda.*"

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se que a proibição recai sobre aquelas expressões usadas apenas como meio de recomendar, destacar e/ou evidenciar o produto ou serviço que será identificado pelo sinal solicitado como marca.

O revogado Código da Propriedade Industrial - CPI, Lei nº 5.772, de 21/12/1971, em seu art. 73, definia "expressão ou sinal de propaganda":

> Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Tendo a marca a função intrínseca de identificar ou distinguir produtos e serviços de outros análogos, de procedência diversa ou não, carrega em si a função de meio de comunicação social. Por tal motivo, a aplicação do inciso VII do art. 124 da LPI deve ser criteriosa, sendo aplicada apenas quando o caráter exclusivo de propaganda do sinal estiver evidenciado.

O indeferimento pelo inciso VII do art. 124 da LPI ocorrerá somente quando o sinal se apresentar na sua origem apenas como uma expressão de propaganda.

Quando do exame, deve-se verificar se a expressão que compõe o sinal marcário contém:

- Uma afirmação como meio de recomendar produto ou serviço que a mesma visa a assinalar;
- Adjetivos ou expressões que visam destacar o produto ou serviço a ser assinalado em relação ao de seus concorrentes;
- Frases ou expressões que visam atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

Constatado algum dos fatos acima, há indícios de que o sinal ou a expressão requerida tem exclusivo caráter propagandístico.

Exemplos:

Gelado ou não, é sempre melhor! Guaraná Champagne
Insetisan. É um pouco mais caro, mas é muito melhor
Melhoral, é melhor e não faz mal
Não é uma Brastemp

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Nescau, energia que dá gosto
Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais?
Toc, toc. O melhor sapato do Brasil
Bretas, sempre o melhor atendimento
Panamericano. Tudo por você.

Entretanto, há conjuntos que contêm palavra(s) ou expressão(ões) que, apesar de conotar aspectos apelativos, não são determinantes para caracterização do sinal como expressão de propaganda.

Exemplos:

I CAN´T BELIEVE IT´S YOGURT	Para assinalar serviços de alimentação
YOU CAN DANCE	Para assinalar serviços de entretenimento
SUPERAÇÃO PETROBRÁS	Para assinalar patrocínio financeiro de eventos musicais
PARIS, A CASA DO ESPELHO	Para assinalar espelhos e artigos de mobiliário

5.9.5 Forma necessária, comum ou vulgar do produto ou do seu acondicionamento

De acordo com o **inciso XXI do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: "*a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico*".

Este inciso trata do sinal tridimensional não registrável como marca, ou seja, aquele cuja forma plástica não tenha capacidade distintiva em si mesma ou, então, que não possa ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou ao serviço a que se aplica. Para merecer a proteção legal, a forma plástica não pode ser usual ou comum, relativamente ao produto ou ao seu acondicionamento, ou ao serviço a que se aplica, tampouco pode ser imposta pela natureza do produto ou do serviço ou ditada por condições técnicas.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- **Forma plástica**: formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.
- **Forma necessária do produto ou do acondicionamento**: aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.
- **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento**: aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.
- **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico**: aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

Por ocasião do exame da marca tridimensional serão observadas as seguintes regras:

a) Se a forma tridimensional reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento ou sua identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;
b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;
c) Se a forma tridimensional reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço; e,
d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral).

Cabe observar que a simples aplicação de letras, algarismos, números, palavras, figuras, linhas e cores a uma forma comum não confere à marca tridimensional a distintividade exigida.

Informações adicionais sobre o exame das marcas tridimensionais podem ser encontradas na seção **5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional**.

5.9.6 Letra, algarismo ou data isolados

De acordo com o **inciso II do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca: "*letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva*".

Este inciso trata da proibição de registro como marca de todas as letras do alfabeto em uso no vernáculo nacional e dos algarismos de 0 a 9, isoladamente.

Para fins de aplicação deste inciso, observa-se que os algarismos e as letras, quando por extenso, são passíveis de registro.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Enquadra-se nesta proibição a data interpretada na sua forma completa, ou seja, dia, mês e ano, salvo se revestida de suficiente forma distintiva, sendo, no entanto, passível de registro a data incompleta, ainda que destituída de cunho fantasioso.

Estabelece este inciso que letras, algarismos e datas isoladamente, estas na sua forma completa, são de uso comum, pertencendo portanto ao domínio público, não podendo ser apropriados a título exclusivo. Entretanto, este inciso ressalva cunho distintivo, podendo estes mesmos elementos citados serem registrados quando acompanhados de outros termos ou revestidos de suficiente forma distintiva, sendo observada a registrabilidade do conjunto formado com relação a esta distintividade e à disponibilidade.

Caso encontrem-se revestidos de suficiente forma distintiva, datas na sua forma completa, números e algarismos isolados terão sua proteção aferida pela apresentação gráfica da marca, não podendo o titular impedir que terceiros usem/registrem estes mesmos elementos como parte de conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

Letras e algarismos isolados, com cunho distintivo, devem ser depositados como marcas figurativas.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	Serviços jurídicos e de arbitragem	**Registrável.** Embora a data completa "31 DE DEZEMBRO 1927" seja inapropriável a título exclusivo, a mesma está acompanhada de termos e elementos figurativos que conferem distintividade ao conjunto.
11 DE AGOSTO	Periódicos	**Registrável,** uma vez que a data se encontra incompleta.
6	Relógios, cronômetros e suas partes	**Irregistrável** à luz do inciso II do art. 124 da LPI, por se tratar de algarismo isolado.
SEIS	Relógios, cronômetros e suas partes	**Registrável**, uma vez que se trata de denominação do algarismo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Relógios, cronômetros e suas partes	**Registrável**.
51	Bebidas alcoólicas (exceto cervejas)	**Registrável**, uma vez que se trata de numeral e não algarismo isolado.
	Quaisquer produtos ou serviços	**Registrável.**
POSTO 1	Comércio de gasolina e outros combustíveis	**Registrável.** A combinação do termo "POSTO" e do algarismo "1" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
MODELO T	Relógios, cronômetros e suas partes	**Registrável.** A combinação do termo "MODELO" e da letra "T" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
LINHA P	Roupas e artigos do vestuário	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, na medida em que a expressão "LINHA P" é usada para identificar o tamanho dos produtos que a mesma visa assinalar.

Considerações sobre o exame de registrabilidade quanto à possibilidade de aplicação do inciso XIX do art. 124 da LPI

Os exemplos a seguir visam indicar a extensão da proteção concedida pelo registro de uma marca que contenha, dentre seus elementos de composição, uma letra ou algarismo. Consideramos, nos exemplos a seguir, que os produtos e serviços assinalados pelos sinais são afins.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
LINE T		**Irregistrável** à luz do inciso II do art. 124 da LPI, pois a letra "T" não está revestida de suficiente forma distintiva.
LINE T		**Registrável**, uma vez que o titular do registro anterior não possui direito exclusivo à letra "T" isolada.
LINE T	**LINHA T**	**Irregistrável** à luz do inciso XIX do art. 124 da LPI, pois se trata de imitação de marca anterior de terceiro.
LINE T	**LINE K**	**Registrável.** A combinação do termo "LINE" e da letra "K" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

5.9.7 Termo técnico

Prescreve o **inciso XVIII do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: "*termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir*".

Entende-se por termo técnico o nome próprio, especial ou particular que caracteriza determinada arte, ofício, profissão ou ciência, bem como seus símbolos e siglas. Depreende-se da leitura deste inciso que, para a sua aplicação, o termo técnico deverá manter relação com o produto ou serviço, sendo, portanto, passível o registro de termo que não mantenha relação com o produto ou o serviço.

Resta claro que o objetivo desta norma é não conceder a determinado produtor ou prestador de serviço termo de uso comum no segmento em que atua. É o mesmo princípio que rege o inciso VI do art. 124 da LPI, estando a diferença na abrangência que o termo possui no segmento de mercado, ou seja, se o termo transcende um círculo

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

restrito de pessoas que detêm conhecimento técnico específico, ele infringirá o disposto no inciso VI do art. 124 da LPI.

Entretanto, se o termo é específico de dado segmento industrial, científico ou artístico, dependendo do conhecimento específico não partilhado por parcela significativa do público, o mesmo infringirá a norma legal do inciso em comento.

Para o entendimento desta norma legal, será observado:

a) Se a marca é composta apenas pelo termo técnico, não estando acompanhada de elementos figurativos ou nominativos que confiram distintividade ao conjunto;
b) Se o termo técnico encontra-se acompanhado de elementos figurativos ou nominativos capazes de conferir distintividade ao conjunto, o pedido será deferido, não podendo o titular impedir terceiros de usarem/registrarem o termo técnico em questão em conjuntos marcários distintos em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim;
c) Se a marca for composta apenas pelo termo técnico na sua forma nominativa ou em apresentação mista não distintiva, o pedido de registro de marca será indeferido.

Importante ressaltar que variações gráficas e fonéticas de termo técnico que não o descaracterizem estão sujeitas à aplicação da proibição disposta no inciso XVIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

FERRITE	**Irregistrável** para assinalar aparelhos de comunicação. *Ferrite* é um material feito de cerâmica com propriedades eletromagnéticas, usado como núcleo de transformadores elétricos. Comumente encontrado em rádios de ondas curtas, onde funciona como antena.
VELADURA	**Irregistrável** para distinguir serviços de pintura artística. *Veladura* é a aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.
MONTEVERDE VELADURA	**Registrável** para distinguir serviços de pintura artística. Embora o termo "VELADURA" seja considerado inapropriável a título exclusivo, o mesmo se encontra acompanhado de vocábulo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. *Veladura* é a aplicação de uma demão de tinta transparente ou de óleo sobre uma camada pictórica, para suavizar a tonalidade, ajustar e unificar as cores, usada especialmente em pintura a óleo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.9.8 Cores e suas denominações

Estabelece o **inciso VIII do art. 124 da LPI** que não são registráveis como marca: "*cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo*".

Não há, pois, qualquer dúvida sobre a irregistrabilidade de marca constituída de cor ou de sua respectiva denominação. Igualmente, veda-se o registro de variações aumentativas ou diminutivas dos mesmos, e até mesmo em caso de denominações de cor associadas intrinsecamente a objetos de qualquer espécie, como é o caso de denominações de cor correspondentes a nomes de frutas e/ou leguminosas.

O registro, entretanto, será possível se houver combinação característica ou peculiar de cores. Para tanto, é necessário que se interprete esta ressalva legal em combinação com as prescrições do art. 122 da LPI, ou seja, a possibilidade de registro de todo e qualquer sinal distintivo não defeso em lei.

Exemplos:

	Irregistrável para assinalar quaisquer produtos ou serviços.
AZUL	**Irregistrável** para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada.
VERDE-E-ROSA	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar goiabas, uma vez que, embora não estejam isoladas, as denominações de cores se referem a estado inerente do produto que a marca visa assinalar. **Registrável** para assinalar shows musicais, uma vez que o sinal é composto por combinação de denominação de cores que não guarda relação com o serviço assinalado.
VERDINHO	**Irregistrável** para quaisquer produtos ou serviços, uma vez que se trata de denominação de cor isolada no diminutivo.
ABÓBORA	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, se reivindicada para assinalar "abóbora", uma vez que se trata do próprio produto. **Irregistrável** à luz do inciso VIII do art. 124 da LPI para quaisquer produtos ou serviços (exceto "abóbora"), uma vez que se trata de denominação de cor isolada.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O conjunto formado pelas cores há de ser distintivo para que a marca seja considerada registrável. Neste sentido, observa-se que as marcas compostas por nomes comuns associados a cores serão passíveis de registro se a expressão resultante não guardar relação com o produto ou serviço a ser assinalado.

Assim sendo, são considerados suficientemente distintivos os conjuntos formados pela combinação de denominação de cor e de vocábulo/expressão irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI, nos quais a expressão resultante não descreva característica própria do produto ou serviço que o sinal visa assinalar, em que pese o caráter não distintivo dos elementos individuais que o compõem.

Exemplos:

MARROM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA	**Registrável** para assinalar "consultoria em negócios imobiliários", uma vez que a denominação de cor "MARROM" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços assinalados ou da expressão "CONSULTORIA IMOBILIÁRIA", além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.
CAMISA AMARELA	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário", uma vez que se trata de expressão que identifica produto que o sinal visa assinalar e descreve uma de suas características potenciais ("cor").
PIZZARIA AMARELA	**Registrável** para assinalar "SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO", uma vez que a denominação de cor "AMARELA" não se encontra isolada, não é usualmente utilizada para designar característica dos serviços reivindicados, além de formar combinação suficientemente singular e distintiva.

5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade

Algumas combinações de termos e elementos, pela frequência com que são reivindicadas como marca e por sua própria constituição, ensejam tratamento específico no exame de sua distintividade. A seguir, são apresentadas algumas orientações específicas para a avaliação da distintividade de alguns gêneros de sinais.

Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva

Para ser considerado suficientemente distintivo, o sinal marcário misto cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva deve ser composto por elementos figurativos suficientemente fantasiosos ou estilizados e que possuam relevância no conjunto requerido, ressalvados os casos de proibição absoluta. Desta forma, o caráter distintivo de tais conjuntos dependerá da capacidade de os elementos figurativos presentes no sinal gerarem suficiente impacto visual ou conceitual a ponto de se sobressaírem à mensagem não distintiva presente nos termos ou expressões.

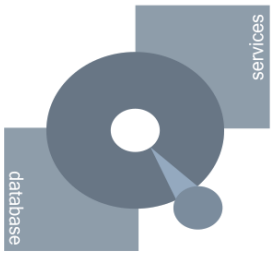
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para serem consideradas distintivas, as marcas mistas formadas unicamente por termos ou expressões não distintivas deverão conter elementos figurativos capazes de criar uma impressão imediata e duradoura do sinal na mente do consumidor, desviando sua atenção do elemento nominativo não distintivo.

Exemplos:

Irregistrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo combinado ao termo irregistrável "CHOCOLATE" não é capaz de desviar a atenção do elemento nominativo não distintivo, além de ser comumente empregado no segmento mercadológico em questão.	**Irregistrável** para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se acompanhado de elementos figurativos ornamentais e usuais no segmento mercadológico, que não criam impressão imediata e duradoura capaz de desviar a atenção do público-alvo do termo não distintivo.

		
Registrável para assinalar "doces", uma vez que o elemento figurativo exerce função distintiva principal, gerando impressão imediata e duradoura e desviando a atenção do consumidor dos termos irregistráveis "CACAU" e "COCOA".	**Registrável** para assinalar "doces", uma vez que a figura estilizada de esquilo, além de arbitrária, é o principal foco de atenção no sinal em tela. Além disso, a expressão irregistrável "CHOCOLAT AU LAIT", repetida em intervalos constantes no fundo da imagem, é usada como padrão ornamental em sinal marcário.	**Registrável** para assinalar "gestão de banco de dados", uma vez que elemento nominativo irregistrável encontra-se disposto em posição secundária, sendo o elemento figurativo o principal foco de atenção, gerando impressão imediata e duradoura.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Elementos figurativos incapazes de conferir distintividade

Dentre os elementos figurativos que, a princípio, não são capazes de conferir distintividade a sinais compostos por elemento nominativo formado por termo ou expressão não distintiva, se destacam:

a) **Tipologia banal**

Exemplos:

COURO MACIO	Couro Macio	COURO MACIO
Irregistráveis para assinalar "vestuário de couro", dado o emprego de elemento nominativo irregistrável, grafado em tipologia banal, disposto em arranjo igualmente banal. Informações adicionais sobre o caráter distintivo da tipologia podem ser obtidas no subtítulo “Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos”.		

b) **Arranjo não distintivo de elementos gráficos ou formas geométricas simples ou banais**

Exemplos:

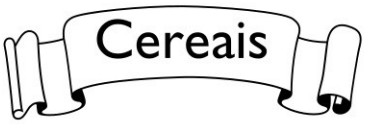
COURO MACIO	100% viscose	algodão puro
Irregistráveis para assinalar "vestuário", uma vez que se trata de elementos nominativos descritivos, grafados em tipologia banal e acompanhados por forma geométrica simples.		

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

c) **Molduras ou rótulos comuns ou não distintivos em função de sua simplicidade ou por serem comumente utilizados no segmento de mercado em questão**

Exemplos:

		
Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "geleias de fruta", por se tratar de conjunto formado por expressões que identificam e qualificam o produto assinalado, grafadas em tipologias banais e dispostas em rótulo não distintivo.	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "mistura de cereais para alimentação humana", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em moldura não distintiva.	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar quaisquer produtos, por se tratar de conjunto formado por expressão que descreve característica do produto assinalado, grafado em tipologia banal e disposto em rótulo comum e não distintivo.

d) **Imagens de uso comum em relação aos produtos e serviços reivindicados**

Exemplos:

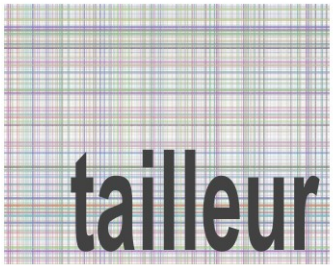
Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "papel", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado do símbolo internacional da reciclagem, usado no segmento em questão para identificar que o produto foi ou poderá ser objeto de processo de reciclagem.	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "alimentos para animais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica a espécie animal a que se destinam os produtos, grafado em tipologia banal, acompanhado de figura estilizada de cão, de caráter igualmente banal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

e) **Padrões visuais de difícil memorização e de caráter decorativo**

Exemplos:

	
Irregistráveis à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "vestuário de uso comum", por se tratar de conjuntos formados por termos que identificam os produtos assinalados, grafados em tipologia banal, sob fundos constituídos por padrões visuais de caráter decorativo e de difícil memorização.	

f) **Representação gráfica fiel ou realista, ainda que estilizada, dos produtos ou serviços**

Exemplos:

Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "meias", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI para assinalar "ferramentas manuais", por se tratar de conjunto formado por termo que identifica o produto assinalado, grafado em tipologia banal, acompanhado de representação gráfica realista do produto.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

g) **Representação gráfica bidimensional ou tridimensional da embalagem ou acondicionamento dos produtos**

Exemplos:

	Irregistrável para assinalar "vinho", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável grafado em tipologia banal e representação da silhueta de embalagem não distintiva do próprio produto. Informações adicionais sobre a distintividade de representações de embalagem estão disponíveis no subtítulo Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento.

h) **Representação não distintiva do espaço físico onde os produtos ou serviços são comercializados, consumidos ou fornecidos**

Exemplos:

	Irregistrável à luz dos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI para assinalar "comércio de combustíveis", uma vez que o sinal é composto pela combinação de elemento nominativo irregistrável disposto em representação do espaço físico onde os serviços são fornecidos ("posto de gasolina").

Tipologia, cores e arranjo dos elementos nominativos

Para conferir suficiente cunho distintivo a um sinal formado por termo ou expressão não distintiva, a tipologia utilizada deve exigir algum esforço mental por parte dos consumidores para compreender o significado do elemento nominativo irregistrável. Desta forma, o uso de tipos de letra comuns ou de fácil leitura, mesmo que manuscritos, não é capaz de revestir de suficiente distintividade um conjunto formado por termo ou expressão não distintivos. O mesmo pode ser dito da mera reivindicação de cor aplicada a tipologias banais.

O arranjo gráfico de termos ou expressões é considerado capaz de conferir suficiente distintividade somente nos casos em que exige esforço mental por parte relevante do público para identificar a relação entre os elementos

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

nominativos e os produtos e serviços reivindicados. Assim, o mero fato de os termos ou expressões não distintivas estarem dispostos na vertical, invertidos ou em linhas diferentes, não reveste o conjunto da distintividade necessária para o registro.

Exemplos:

	Registrável. A distintividade do conjunto em exame reside no efeito conceitual gerado pela integração do elemento nominativo à imagem imitativa estilizada do produto que o sinal visa assinalar, obtida por meio de uso de fonte não banal. Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
	Irregistrável. O conjunto carece de distintividade, uma vez que é formado por termo irregistrável para assinalar "medicamentos", grafado em tipologia banal, ainda que colorida. Neste sentido, entende-se que a folha estilizada presente na extremidade direita do vocábulo "fitoterápicos" exerce função meramente ornamental e não distintiva.
	Registrável. O sinal em exame constitui conjunto suficientemente distinto face ao efeito conceitual gerado pelo uso de tipologia não banal de maneira a integrar o elemento nominativo à figura imitativa estilizada de um veículo de duas rodas, imagem que evoca o produto que o sinal visa assinalar ("rodas para veículos"). Em que pese a registrabilidade do conjunto, cabe observar que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem o termo não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
	Irregistrável à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. O conjunto carece de distintividade uma vez que é formado por expressão de caráter necessário grafada em tipologia banal, sobre fundo igualmente banal, ainda que colorido, cuja função é meramente ornamental e secundária.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Distintividade de marcas figurativas

Na avaliação da registrabilidade de sinais de apresentação figurativa, é considerada a capacidade de o conjunto ser percebido como marca pelo público-alvo, sendo observado o disposto nos arts. 122 e 124, incisos VI e XXI, da LPI. Cabe mencionar que, na análise da distintividade de marcas figurativas compostas por letra ou algarismo isolado, serão observadas, no que couber, as orientações contidas no subtítulo **Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva**, do subitem 5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade.

Elementos geométricos não distintivos

Elementos geométricos simples, como círculos, linhas, retângulos, quadrados etc., não são capazes de serem percebidos como marca pelo consumidor, não cumprindo o requisito disposto no art. 122 da LPI.

Exemplos:

Irregistrável à luz do art. 122 da LPI. O conjunto é formado unicamente por figura geométrica simples e desacompanhada de elementos adicionais capazes de lhe conferir suficiente cunho distintivo.	**Registrável**. O sinal é constituído por combinação de elementos geométricos simples, formando conjunto fantasioso e suficientemente distintivo.

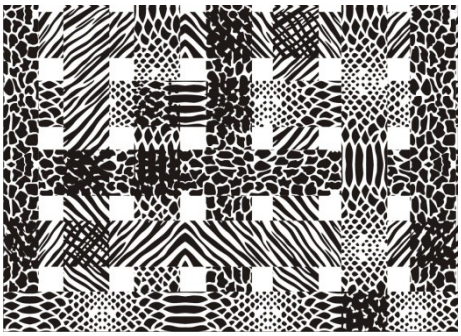
Padrões evidentemente ornamentais

Os padrões evidentemente ornamentais, passíveis ou não de proteção como registro de desenho industrial, carecem de capacidade distintiva, por se tratar de elementos meramente ornamentais ou decorativos incapazes de, intrinsecamente, serem identificados como marca para qualquer produto ou serviço. Desta forma, sinais requeridos como marca constituídos apenas por padrão evidentemente ornamental serão indeferidos pelo art. 122 da LPI. Todavia, a combinação de padrões ornamentais com outros elementos poderá conferir suficiente cunho distintivo ao sinal.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Marca	Observações
	**Irregistrável** à luz do art. 122 da LPI para assinalar qualquer produto ou serviço, por se tratar de padrão evidentemente ornamental incapaz de ser identificado como marca.
	Registrável. O padrão ornamental, irregistrável isoladamente, encontra-se integrado a elemento registrável.

Sinais requeridos como marca formados por padrão ornamental aplicado à representação do produto a ser assinalado carecem de capacidade distintiva e serão indeferidos pelo inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca	Observações
	Irregistrável à luz do inciso VI, para assinalar "artigos de vestuário".

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Representações gráficas de produtos

A representação gráfica fiel de um termo descritivo ou de uso comum, como fotos, desenhos técnicos ou estilização simplificada do produto, é considerada irregistrável à luz dos incisos VI ou XXI do art. 124 da LPI. Contudo, são consideradas passíveis de registro as estilizações fantasiosas, que distanciam o elemento figurativo do produto a ponto de exigir algum esforço de interpretação por parte do público relevante.

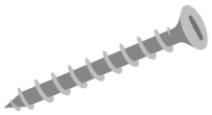
Os sinais constituídos por representação gráfica bidimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto sobre o qual foi aplicado elemento nominativo distintivo serão objeto de exigência para que seja suprimida a representação do produto. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Na hipótese de sinais constituídos de representação gráfica tridimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto acompanhado de elemento nominativo distintivo, deverá ser formulada exigência para que seja suprimida a representação do produto. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

As marcas formadas unicamente por representação gráfica bidimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto acompanhadas de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI da LPI.

Por fim, as marcas formadas unicamente por representação gráfica tridimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto acompanhadas de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
	Parafusos	**Irregistrável** à luz do art. 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente por representação do produto que o sinal visa assinalar ("parafusos") com estilização que não reveste o mesmo de suficiente caráter distintivo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Bolos e massas alimentícias	**Registrável**. O sinal é constituído por estilização fantasiosa do produto que o sinal visa assinalar ("bolos e massas alimentícias").
	Vagões restaurante	Será **formulada exigência** para que seja suprimida a representação gráfica bidimensional da forma comum do produto sobre o qual foi aplicado elemento nominativo distintivo. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.
	Sabonetes	**Irregistrável** por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI. O conjunto é formado unicamente pela representação gráfica tridimensional da forma comum de produto acompanhada de elemento nominativo não distintivo.
	Chocolate	**Irregistrável** por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI. O conjunto é formado unicamente pela representação gráfica tridimensional da forma comum de produto acompanhada de elemento nominativo não distintivo.
	Chocolate	**Irregistrável** por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI. O conjunto é formado unicamente pela representação gráfica bidimensional da forma comum de produto acompanhada de elemento nominativo não distintivo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A eventual concessão de marcas constituídas unicamente por representação gráfica tridimensional da forma necessária, comum ou vulgar de produto nas formas mista ou figurativa gera ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro se a proteção recai sobre a configuração tridimensional do produto ou apenas sobre a figura constituída por sua representação bidimensional. Essa imprecisão na proteção conferida pode levar a abusos de direito, prejudicando a concorrência leal e criando insegurança jurídica para os demais agentes do mercado.

Representação gráfica da embalagem ou acondicionamento

A representação gráfica de embalagem ou acondicionamento comum do produto que o sinal visa assinalar, estilizada ou não, ainda que contenha reivindicação de cores, não possui suficiente capacidade distintiva, incorrendo nas proibições dispostas nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Representações tridimensionais

Marcas figurativas formadas unicamente por representação evidentemente tridimensional de embalagem (com perspectiva e indicação de sombreados, por exemplo), ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI, por constituírem representação da forma necessária, comum ou vulgar do acondicionamento.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	**Irregistrável** à luz do inciso XXI do art. 124 da LPI.

Os sinais mistos ou figurativos constituídos por representação gráfica tridimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que seja suprimida a representação da embalagem. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	Será **formulada exigência** para que seja suprimida a representação da embalagem. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso XXI, da LPI.

Por fim, as marcas formadas unicamente por reprodução tridimensional realista de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Leite	**Irregistrável** por infringir o disposto nos incisos VI e XXI do art. 124 da LPI.

A eventual concessão de tais conjuntos como marcas nas formas mista ou figurativa gera ambiguidade nos limites do direito conferido, já que não deixa claro se a proteção recai sobre a configuração tridimensional da embalagem ou apenas sobre a figura constituída por sua representação bidimensional. Essa imprecisão na proteção conferida pode levar a abusos de direito, prejudicando a concorrência leal e criando insegurança jurídica para os demais agentes do mercado.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Representações bidimensionais

Já as marcas figurativas constituídas unicamente por estilização bidimensional comum de embalagem, ainda que contenham aplicação de cores ou padrões ornamentais, são consideradas irregistráveis em vista do disposto no inciso VI do art. 124 da LPI, por se tratar de sinais de caráter comum.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Os sinais constituídos por representação bidimensional de embalagem sobre a qual foi aplicado elemento nominativo ou figurativo distintivo serão objeto de exigência para que seja suprimida a representação da embalagem. Caso, no cumprimento da exigência, o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal tal como originalmente requerido, o mesmo será indeferido pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	Será **formulada exigência** para que seja suprimida a representação da embalagem. Caso o requerente declare que deseja prosseguir com o sinal originalmente requerido, o mesmo será indeferido por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

As marcas formadas unicamente por reprodução bidimensional comum de embalagem acompanhada de elemento nominativo não distintivo serão indeferidas pelos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
	Suco de frutas	**Irregistrável** por infringir o disposto nos arts. 122 e 124, inciso VI, da LPI.

Representação de mapas, globos terrestres e planisférios

Representações tradicionais de mapas, globos terrestres e planisférios são consideradas inapropriáveis a título exclusivo por carecerem de cunho distintivo, em quaisquer segmentos de mercado, nos termos do inciso VI do art. 124 da LPI. Todavia, a estilização fantasiosa destes elementos ou sua combinação com outros elementos são condições capazes de conferir suficiente cunho distintivo ao sinal, permitindo sua concessão enquanto marca.

Exemplo:

Marca	Observações
	Registrável. A representação do mapa, irregistrável isoladamente, encontra-se integrada a elemento registrável.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Marcas formadas por aglutinação ou justaposição

Elementos não distintivos aglutinados

Aglutinação é a reunião, em um só vocábulo, de dois ou mais termos distintos, no qual ocorre perda de letra(s) e/ou fonema(s). Comumente, tal fenômeno altera foneticamente a expressão irregistrável corretamente grafada, formando um novo termo passível de registro à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
GOSTOSOVO	Ovos para alimentação	**Registrável**.
BOMEL	Mel	**Registrável**.

Exceção a esta regra são as marcas formadas a partir da aglutinação de termos desprovidos de distintividade nas quais o primeiro termo termina em vogal átona e o segundo elemento se inicia com vogal idêntica e igualmente átona. Em tais casos, entende-se que, apesar da aglutinação dos elementos, o termo resultante é foneticamente idêntico à expressão corretamente grafada, não possuindo, portanto, suficiente cunho distintivo.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
PURAVEIA	Cereais	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. Apesar da aglutinação, o elemento "PURAVEIA" é foneticamente idêntico à expressão "PURA AVEIA", considerada irregistrável para assinalar "cereais", uma vez que identifica o tipo de produto que o sinal visa assinalar. A identidade fonética com a expressão corretamente grafada ocorre uma vez que a vogal "A", presente no final da palavra "PURA" e no início do vocábulo "AVEIA", é átona.

Termos não distintivos justapostos

A justaposição é a reunião, em um só termo, de dois ou mais vocábulos ou radicais, sem que haja alteração ortográfica ou fonética de tais elementos. A justaposição de termos não distintivos normalmente não é capaz de gerar conjunto passível de registro por não se diferenciar da expressão irregistrável corretamente grafada.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
BOMCAFÉ	Café	**Nominativa**: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI. **Mista**: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo "Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva", do item **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.
BIGSACO	Sacos	**Nominativa**: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI **Mista**: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo "Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva", do item **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.
CAMISANOVA	Vestuário	**Nominativa**: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI **Mista**: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo "Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva", do item **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.
PURASOPA	Sopas	**Nominativa**: Indeferir com base no inciso VI do art. 124 da LPI **Mista**: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo "Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva", do item **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.

Aglutinação e justaposição de termos de uso comum com elementos de fantasia

A presença do elemento de fantasia confere suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
MOBILÓTICA	Instrumentos óticos	**Registrável**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

COMAVES	Carnes, aves e ovos	**Registrável**.
comAves	Carnes, aves e ovos	**Registrável**. Embora o termo em destaque "AVES" seja considerado inapropriável a título exclusivo para assinalar os produtos reivindicados, o mesmo se encontra acompanhado de elementos adicionais que conferem ao conjunto suficiente distintividade, tornando o mesmo passível de registro.
FRANCÓLEOS	Óleo lubrificante para veículos	**Registrável**.
MILKWAY	Laticínios	**Registrável**.
DELICHEESE	Queijos	**Registrável**.
PNEUAC	Comércio de partes e acessórios para automóveis	**Registrável**.

Aglutinação ou justaposição de termos de uso comum com radicais evocativos formando um novo termo

Neste caso, o processo de aglutinação ou justaposição é potencialmente capaz de conferir suficiente distintividade ao conjunto, tornando-o passível de registro, desde que o vocábulo ou expressão gerado não sejam utilizados no segmento mercadológico para identificar produto/serviço que o sinal visa assinalar, ou, ainda, uma de suas características ou propriedades.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
MICROTEC	Desenvolvimento de software	**Registrável.**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

DATAPRONTO	Processamento de dados	**Registrável.**
MECAUTO	Manutenção de automóveis	**Registrável.**

Aglutinação ou justaposição de radicais evocativos formando um novo termo

Radicais evocativos são aqueles que remetem ao produto ou serviço assinalado pela marca, mas que não têm significado quando isolados. São considerados elementos de composição e normalmente são constituídos por prefixos e sufixos, podendo fazer parte de diversos conjuntos marcários distintos.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
AGROFERT	Fertilizantes	**Registrável.**
ORTOMED	Equipamentos médicos	**Registrável.**
AGROMAQ	Máquinas agrícolas	**Registrável.**
CONSULTPLAN	Serviços de consultoria em negócios	**Registrável.**

Aglutinação ou justaposição de termos evocativos com termos que sugerem quantidade ou qualidade formando um novo termo

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
ULTRACHOC	Chocolates	**Registrável.**
HIPERPHARMA	Comércio de medicamentos	**Registrável.**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

MULTFLEX	Tubos e canos metálicos	**Registrável.**

Combinação de termos não distintivos formando conjunto suficientemente distintivo

Termos que, isoladamente, não possuem distintividade para assinalar os produtos ou serviços reivindicados podem ser combinados de modo a formar conjuntos passíveis de registro em vista do caráter distintivo da combinação resultante.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
POSTO L	Combustíveis e lubrificantes para automóveis	**Registrável.** Embora o termo "POSTO" seja irregistrável para assinalar os produtos reivindicados por identificar tipo de estabelecimento que os comercializa e a letra "L" não possa ser apropriada a título exclusivo por força do disposto no inciso II do art. 124 da LPI, a combinação de tais elementos forma conjunto capaz de identificar a origem empresarial, em vista do seu caráter singular e não usual. Neste sentido, considera-se que a expressão tal como requerida não é comumente utilizada para identificar característica, propriedade ou finalidade dos produtos em questão.
AMARELO SERVIÇOS DE SAÚDE	Serviços de saúde	**Registrável.** Embora a denominação de cor "AMARELO" seja irregistrável isoladamente em vista do disposto no inciso VIII do art. 124 da LPI e a expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE" constitua mera descrição dos serviços reivindicados, a combinação de tais elementos forma conjunto suficientemente distintivo. Neste sentido, vale observar que a denominação de cor "AMARELO" não é usualmente utilizada para designar característica da expressão "SERVIÇOS DE SAÚDE".

Vale observar que, conforme disposto no Parecer PROC/DIRAD nº 15/2009, os sinais marcários compostos pela combinação de expressões irregistráveis e de termos como "& Cia", "& Co" e "Companhia" são, em princípio, registráveis no que tange ao inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
AVESTRUZ & CO	Carnes, aves e ovos	**Registrável**. A combinação do termo "AVESTRUZ" e da expressão "& CO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

COMPANHIA DO CABELO	Produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos	**Registrável**. A combinação do termo "COMPANHIA" e da expressão "DO CABELO" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
CIA DOS PÉS	Calçados	**Registrável**. A combinação da sigla "CIA" e da expressão "DOS PÉS" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.
PAPÉIS, FITAS & CIA	Artigos de papelaria	**Registrável**. A combinação dos termos "PAPÉIS", "FITAS" e da expressão "& CIA" forma conjunto passível de registro ainda que os elementos sejam considerados irregistráveis quando isolados.

Ressalta-se também que os sinais marcários compostos pela combinação de expressões irregistráveis com o vocábulo “Brasil” são registráveis, quando não ensejarem relação inequívoca entre o conjunto requerido e a nacionalidade, proveniência ou origem dos produtos ou serviços que a marca visa assinalar.

Nestes casos, o termo “Brasil” deixa de exercer função de identificador de nacionalidade, passando a funcionar como parte distintiva de conjunto passível de registro, relativamente ao inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CHURROS BRASIL	Comércio de churros	**Registrável**. Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “CHURROS” e “BRASIL” formam expressão suficientemente distintiva e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.
BRASIL MINERAÇÃO	Comércio de minérios	**Registrável**. Embora irregistráveis quando isolados, ao serem combinados, os termos “BRASIL” e “MINERAÇÃO” formam expressão suficientemente distintiva e passível de registro. Vale ressaltar que, no sinal em questão, o termo “BRASIL” não estabelece relação inequívoca de nacionalidade.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

AÇOS DO BRASIL	Comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos	**Irregistrável.** A expressão identifica o produto e sua origem nacional, sendo, portanto, inapropriável isoladamente à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

Neologismos

Marcas formadas a partir de sufixos comumente empregados na formação de palavras que identificam gênero de estabelecimento

A combinação de termos ou expressões que identificam o próprio produto ou serviço a ser assinalado com sufixos nominais normalmente empregados na formação de vocábulos que identificam tipo de estabelecimento comercial, ramo de negócio ou categoria profissional, como os sufixos "-ERIA", "-ARIA", "-EIRO" e "-EIRA", não é capaz de constituir conjunto com suficiente cunho distintivo, ainda que o termo resultante não se encontre dicionarizado.

Neste sentido, ainda que constituam neologismos, os vocábulos construídos a partir de tais sufixos podem ser facilmente percebidos pelo consumidor como mera indicação do tipo de estabelecimento ou profissional que comercializa, fabrica ou fornece os produtos ou serviços assinalados. Assim, quando não revestidos de suficiente forma distintiva, tais conjuntos incorrem na proibição disposta no inciso VI do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
SALGADERIA	Comércio de salgados e doces	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI. A combinação do sufixo "ERIA" com a denominação do próprio produto comercializado ("SALGADO") gera vocábulo identificado como mera denominação de tipo de estabelecimento, sendo desprovido, portanto, de capacidade distintiva.

Combinação de elementos de uso comum na formação de expressões de fantasia

Elemento não distintivo em expressão com significado próprio

Nos casos de sinais formados por expressões que contêm termo considerado irregistrável, será avaliado o significado do conjunto em questão a fim de determinar a distintividade do mesmo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
LUA DE MEL	Mel	**Registrável**. Ainda que "MEL" seja irregistrável para o produto em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
SEBO NAS CANELAS	Comércio de livros usados	**Registrável**. Ainda que "SEBO" seja irregistrável para o serviço em questão, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
BODAS DE PAPEL	Papel e papelão	**Registrável**. Ainda que os produtos em questão sejam feitos de papel, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
VIA LÁCTEA	Laticínios	**Registrável**. Ainda que os produtos em questão sejam feitos à base de leite, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PONTO SEM NÓ	Serviços de alfaiate	**Registrável**. Ainda que a expressão seja utilizada no segmento mercadológico indicado, a mesma possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
PELLO MENOS	Serviços de depilação	**Registrável**. Ainda que a expressão sugira a finalidade do serviço, a mesma possui significado próprio, de modo a formar conjunto fantasioso.
EM PONTO DE BALA	Comércio de doces	**Registrável**. Ainda que o termo "BALA" descreva os produtos comercializados, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.
ASSIM & ASSADO	Restaurante, bar e lanchonete	**Registrável**. Ainda que "ASSADO" possa indicar um dos pratos oferecidos no estabelecimento comercial que a marca visa assinalar, a expressão possui significado próprio, formando conjunto fantasioso.

Combinação de expressões de uso comum e elementos fantasiosos

O exame da distintividade observará o caráter distintivo do conjunto, sendo passíveis de registro sinais que contenham termos, expressões ou imagens não distintivas, desde que combinados entre si ou com outros elementos de forma a conferir distintividade ao conjunto. Cabe observar que a presença de elemento não distintivo em uma marca registrada não permite ao seu titular impedir que terceiros usem ou registrem o elemento não distintivo em questão como parte de conjunto marcário distinto em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
BISCOITO PALHAÇO	Biscoitos	**Registrável**. Apesar da presença do termo irregistrável "BISCOITO", sua combinação com o elemento distintivo "PALHAÇO" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CLÍNICA DE OLHOS SEROPÉDICA	Serviços médicos	**Registrável**. Apesar da presença da expressão irregistrável "CLÍNICA DE OLHOS", sua combinação com o elemento distintivo "SEROPÉDICA" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
BANCO BRADESCO	Serviços bancários	**Registrável**. Apesar da presença do termo irregistrável "BANCO", sua combinação com o elemento distintivo "BRADESCO" confere ao conjunto suficiente cunho distintivo.
CIDADE DO AUTOMÓVEL	Compra e venda de veículos novos e usados	**Registrável**. Apesar da presença do termo irregistrável "AUTOMÓVEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal local.
HOSPÍCIO DO CHOPP	Bar e restaurante	**Registrável**. Apesar da presença do termo irregistrável "CHOPP", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de instituição de tal gênero.
MR. PASTEL	Serviços de alimentação	**Registrável**. Apesar da presença do termo irregistrável "PASTEL", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal alcunha ou denominação.
REI DOS FOGÕES	Instalação e reparo de equipamentos de aquecimento	**Registrável**. Apesar da presença do termo irregistrável "FOGÕES", a distintividade do sinal decorre do cunho fantasioso da expressão como um todo, em vista da inexistência de tal título.

Alterações ortográficas de termos ou expressões não distintivas

Sinal cuja fonética remete ao próprio produto ou serviço

Quando do exame de sinal cuja grafia seja foneticamente equivalente a termo não distintivo, é avaliado se os significados das expressões estão diretamente identificados, não exigindo qualquer esforço mental para associação entre os mesmos. Nestes casos, os sinais são diretamente equiparados aos termos grafados corretamente, sendo vedado seu registro em caráter exclusivo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Por outro lado, os sinais cujas grafias não tenham correspondência direta com expressões descritivas, genéricas, de uso comum, vulgar etc., ou seja, aqueles cujas grafias conseguem ocultar tais expressões, são considerados passíveis de registro.

Como regra geral, para conferir suficiente cunho distintivo ao conjunto, a substituição ou omissão de letras em termos ou expressões irregistráveis, deverá:

- Ser surpreendente, singular ou arbitrária; ou
- Exigir relativo esforço mental e interpretativo para identificação do termo ou expressão corretamente grafados.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CAMYSA	Roupas	**Nominativa**: Indeferir com base no inciso VI do art. 124. **Mista**: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no item **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.
K-MYZZA	Roupas	Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRPETH	Tapetes	Não é o caso de aplicação do inciso VI do art. 124, já que a identificação da expressão na sua grafia correta não é direta e exigiria, a princípio, esforço de associação mental.
KARRO	Automóveis	**Nominativa**: Indeferir com base no inciso VI do art. 124; **Mista**: Deverá ser avaliada a distintividade do conjunto misto pleiteado e a função do elemento nominativo a fim de determinar sua registrabilidade, seguindo orientações dispostas no subtítulo "Marcas mistas cujo elemento nominativo é termo ou expressão não distintiva", do item **5.9.9 Casos específicos no exame da distintividade**.

Siglas e abreviações

As abreviações e siglas de termos ou expressões desprovidos de distintividade são consideradas irregistráveis se forem usadas comumente pelos consumidores e fornecedores atuantes no segmento de mercado em questão como equivalentes aos vocábulos ou expressões a que se referem. O uso de tais siglas ou abreviações por diversos fornecedores e/ou sua menção em livros ou artigos acadêmicos e técnicos podem caracterizar sua irregistrabilidade.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
TVF TOMATES VERMELHOS FRESCOS	Comércio de tomates não-processados	**Registrável**. Embora a expressão "TOMATES VERMELHOS FRESCOS" seja considerada inapropriável a título exclusivo, a mesma se encontra acompanhada de elemento nominativo suficientemente distintivo, formando conjunto passível de registro. Observa-se, contudo, que o titular de tal registro não poderá impedir que terceiros usem ou registrem a expressão não distintiva em questão como parte de conjunto marcário distinto, em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim.
HTTP	Serviços de desenvolvimento de software e criação de páginas para Internet	**Irregistrável** à luz do inciso XVIII do art. 124 da LPI, uma vez que "HTTP" é sigla do termo técnico "HYPERTEXT TRANSFER PROTOCOL", protocolo de comunicações utilizado na troca e transferência de dados na Web, sendo comumente empregado pelos profissionais do ramo de desenvolvimento de software e aplicações para Internet.

Nomes de domínio

A sigla “www” e os top-level domains (.com, .gov, .org, .com e .br) são irregistráveis para qualquer produto ou serviço. É possível conferir as listas de top-level domains internacionais e brasileiros nos sites da Internet Assigned Numbers Authority - IANA e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.br.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
PONTOFRIO.COM	Comércio de eletrodomésticos, móveis e utilidades domésticas	**Registrável**. A combinação da expressão fantasiosa "PONTOFRIO" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Equipamentos de ginástica	**Registrável**. A combinação da expressão fantasiosa "SURRA" com o top-level domain ".COM" forma conjunto suficientemente distinto.
WWW.INTERNET.COM	Serviços de telecomunicação	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.
WWW.BISCOITO.COM.BR	Comércio de biscoitos, bolachas, bolos e massas alimentícias	**Irregistrável** à luz do inciso VI do art. 124 da LPI.

5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário

O princípio da veracidade do sinal marcário encontra-se expresso no inciso X do art. 124 da LPI, que proíbe o registro de sinal enganoso quanto à origem, procedência, natureza, finalidade ou utilidade dos produtos ou serviços que o mesmo visa assinalar.

5.10.1 Sinal irregistrável por seu caráter enganoso

Dispõe o **inciso X do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: "*sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina*".

Esta regra encerra o princípio da veracidade da marca, proibindo o registro de caráter enganoso, assim entendido qualquer sinal, seja sob a forma de apresentação nominativa, figurativa ou mista, que induza o público a erro quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que se destina.

A proibição de que trata este inciso **não** ressalva cunho distintivo, em face do caráter público de que se reveste.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à origem ou procedência

Vale observar que esta norma legal não se refere às indicações geográficas, pois estas são, especificamente, tratadas no inciso IX do art. 124 da LPI. Contudo, esta regra se aplica aos casos de reprodução ou imitação de indicação geográfica **não** registrada no Brasil.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

No ato do exame, será verificado se o sinal é passível de induzir o consumidor a adquirir um produto ou a contratar um serviço na crença errônea de que provém de uma determinada origem ou procedência que não é a verdadeira, em função do conhecimento por eles adquirido no segmento de mercado em que atuam.

Em virtude dessa disposição, é proibido registrar como marca sinal designativo de naturalidade ou nacionalidade conhecida em relação ao produto ou serviço que visa distinguir e de onde o produto ou serviço em questão efetivamente não provém.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
VINHO DA FRANÇA	Bebidas alcoólicas, exceto cervejas	**Irregistrável** se requerida por brasileiro uma vez que induz à falsa procedência/origem, pois a França é país conhecido por produzir vinhos.
SWISS MILITARY	Relógio	**Irregistrável** se requerida por norte-americano, por ser sinal que induz à falsa procedência/origem, pois a Suíça é país conhecido por produzir relógios.
AZEITE DE OLIVEIRA O PURO ACEITE DE OLIVA ESPANHOL	Azeite	**Irregistrável** para requerente italiano por induzir à falsa procedência, uma vez que a Espanha é país conhecido por produzir azeite.

Marcas constituídas pela sigla "DOC"

A sigla “DOC”, originada da expressão “Denominação de Origem Controlada” (ou “Denominazione di Origine Controllata”, em italiano), é comumente utilizada em diversos países como identificador de indicações geográficas, sendo aposta em seguida ao nome da localidade ou região produtora. No caso de marcas contendo a sigla “DOC” associada a termos ou expressões não registrados como indicação geográfica, é observado, cumulativamente:

a) Se o pedido visa assinalar produto ou serviço habitualmente protegido por indicação geográfica; e
b) Se o elemento “DOC” cumpre função de indicação de procedência/denominação de origem, levando o consumidor a entender que o produto teria como origem região ou localidade objeto de indicação geográfica.

Caso o sinal incorra em ambas as condições, o mesmo será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por induzir à falsa indicação de procedência ou qualidade. Nos casos em que o elemento “DOC” esteja acompanhado de nome de indicação geográfica existente, o sinal será analisado à luz dos procedimentos estabelecidos para aplicação do inciso IX do art. 124 da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Programas de governo

A norma legal prevista no inciso X do art. 124 da LPI impede, ainda, que nomes de programas governamentais e similares sejam apropriados por terceiros. Neste sentido, entende-se que o uso de tais denominações em marcas de terceiros induziria o consumidor a erro quanto à procedência dos produtos e serviços assinalados.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
LUZ PARA TODOS	Elementos elétricos básicos e para iluminação	**Irregistrável**, exceto se solicitado pelo Governo Federal, uma vez que "LUZ PARA TODOS" é o nome do Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Luz Elétrica, criado pelo Decreto nº 4.873, de 11/11/2003, e coordenado pelo Ministério das Minas e Energias. Seu uso por terceiros para assinalar equipamentos de iluminação caracteriza-se como falsa indicação quanto à procedência dos produtos reivindicados.

Sinal constituído por falsa indicação quanto à natureza, qualidade ou utilidade

O exame da falsa indicação de natureza, qualidade ou utilidade restringe-se à verificação da existência de indicação de uma característica que o produto ou serviço não possui, desde que a mesma seja capaz de levar o consumidor ao engano. Assim, não se aplica a proibição disposta no inciso X do art. 124 da LPI nos casos em que a característica atribuída ao produto ou serviço seja irreal e absurda, de modo a afastar a indução ao erro de que trata o referido dispositivo legal.

Exemplos:

Marca	Especificação	Observações
CURAGRIPE	Medicamentos	**Irregistrável**, uma vez que não há medicamento que possa curar gripe.
REFRIGERANTE	Aguardente de cana	**Irregistrável**, uma vez que bebidas alcoólicas não se enquadram na categoria de refrigerantes e a presença do termo poderá levar o consumidor ao engano.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

CURVELO CAMISAS	Camisas, camisetas, casacos, calças, sapatos, cintos, meias e chapéus	**Registrável**, uma vez que o sinal visa assinalar "camisas", entre outros artigos do vestuário e a presença de tal termo no conjunto, a princípio, não será capaz de levar o consumidor ao engano. Vale observar que, em caso de caducidade, caberá ao titular comprovar o uso da marca para os produtos reivindicados, sob pena de caducidade parcial do registro em relação aos produtos não semelhantes ou afins àqueles para os quais o sinal foi efetivamente usado.
CATUABA MILAGROSA	Bebidas alcoólicas, exceto cervejas	**Registrável**, em vista do caráter irreal e inverossímil do adjetivo "MILAGROSA" no conjunto em questão.
IN NATURA	Molho de tomate	**Irregistrável**, uma vez que um produto industrializado não pode ser in natura.
INQUEBRÁVEL	Louças	**Irregistrável**, uma vez que não há louça totalmente inquebrável.
SEM FRITURA	Batata frita	**Irregistrável**, por não existir batata frita sem fritura.

Entretanto, se a indicação de qualidade, por hipótese, for verdadeira, deverá se revestir de suficiente distintividade para que o sinal não incida na vedação imposta pelo art. 124, inciso VI da LPI.

Marcas contendo os termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações

A presença dos termos "certificação", "certificado", "certificador" e suas variações no elemento nominativo de marcas de natureza diversa à de marca de certificação pode levar o público-alvo ao engano, de modo a constituir infringência do disposto no inciso X do art. 124 da LPI, ressalvados os casos em que tais vocábulos figuram em contextos não relacionados com a certificação em si.

Nos casos em que a presença dos elementos mencionados, acompanhados de outros elementos distintivos, seja capaz de levar o consumidor ao engano, será formulada exigência para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos vocábulos em questão do conjunto requerido como marca.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI, especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário

A condição de disponibilidade é essencial para que haja a outorga de direitos marcários. O sinal deve estar livre para ser apropriado como marca e tal disponibilidade jurídica não se restringe à constatação da existência de registro anterior: o sinal não pode encontrar óbice em outro sinal distintivo protegido a qualquer título e não apenas por aqueles amparados pela Lei nº 9.279/1996.

A proteção ao requisito da disponibilidade do sinal está prevista nos arts. 124, incisos IV, V, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII e XXIII, 125 e 126 da LPI.

Conforme disposto no art. 8º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, será considerado direito de terceiro o direito anterior cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão.

Neste sentido, pedidos de registro de marca serão indeferidos com base no inciso XIX do art. 124 ou nos artigos 125 e 126 da LPI caso o conjunto de requerentes do pedido não seja exatamente o mesmo do registro da marca reproduzida.

Quando a registrabilidade de um sinal depender de autorização ou consentimento, como definido nos incisos XIII, XV, XVI e XVII deverá ser apresentada autorização que permita, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido em questão.

5.11.1 Análise da colidência entre sinais

A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida. Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade, juntamente com a análise da afinidade mercadológica, abordada no item **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**.

Como regra geral, a análise da colidência entre sinais baseia-se na avaliação da impressão geral dos conjuntos e não apenas em seus elementos individuais, sendo levados em conta, simultaneamente, os aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos dos signos comparados.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Aspecto gráfico

O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de colidência.

Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras, número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos, contribuir para gerar confusão ou associação indevida.

Aspecto fonético

A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas, mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas frequentemente em sua forma verbal.

Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas totalmente distintas.

Aspecto ideológico

Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que se trata da reprodução ou imitação de um conceito.

No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é necessário levar em consideração o domínio dos idiomas pelo público-alvo, bem como a semelhança entres os sinais e ideias evocadas.

Elementos principais x secundários

Um dos pontos importantes a se observar é o papel dominante de determinados elementos nos sinais apreciados, uma vez que tendem a atrair a atenção do público, fixando-se mais facilmente em sua memória. Tais termos, expressões ou imagens são comumente usados pelo consumidor para designar a marca e/ou o produto, em detrimento dos demais componentes verbais e gráficos do signo marcário, de modo que sua imitação ou reprodução amplia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo.

O caráter preponderante de um elemento é comumente determinado por sua dimensão no conjunto, sua posição relativa, pelo emprego de recursos que busquem ressaltá-los, tais como tipologias, ornamentos, molduras ou cores diferenciadas, entre outros. Outro fator importante na definição do caráter dominante de um elemento é a relação

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

conceitual que o mesmo estabelece com os demais componentes do sinal marcário, bem como com o escopo de proteção requerido.

Vale notar que o fato de um elemento ser considerado irregistrável não impede que o mesmo exerça papel dominante em uma marca, uma vez que sua disposição ou destaque pode fazer com que sobressaia visualmente no conjunto. Da mesma forma, uma imagem pode exercer papel principal em uma marca mista em função do seu arranjo, disposição ou destaque.

Por fim, nos casos em que diferentes elementos do conjunto exercem igual impacto e atração visual, não há que se falar em "elemento principal", uma vez que o caráter dominante se encontra distribuído entre diversos componentes do sinal.

Exemplo:

Marca	Especificação	Observações
Flores da PAZ max	Cosméticos	A expressão "FLORES DA PAZ" é o elemento principal do conjunto em questão, já que, além de estar destacada graficamente, possui significado próprio e fantasioso. Já o termo "MAX", ainda que registrável por si só, exerce papel secundário no conjunto, apenas complementando a expressão em destaque.

Desta forma, no momento da análise da possibilidade de colidência entre dois ou mais sinais, é fundamental que seja observada a função gráfica e ideológica dos diversos elementos constituintes das marcas, verificando se as **impressões de conjunto** geradas são capazes de levar o público alvo à confusão ou à associação indevida.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria	Castelo de Pedra Guarapiranga para assinalar serviços de alimentação	**Sinais a princípio suficientemente distintos**. Embora o termo "GUARAPIRANGA" não se encontre desgastado e faça parte de ambos os sinais, os conjuntos em questão são ideológica e graficamente distintos, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor. Vale observar que, no primeiro sinal, o nome de localidade "GUARAPIRANGA" é o núcleo do conjunto marcário. Já no segundo signo, o termo é mera indicação da localidade onde os serviços são prestados, possuindo, portanto, função secundária.
CHURRASCARIA GUARAPIRANGA assinalando serviços de churrascaria	comida caseira Guarapiranga para assinalar serviços de alimentação	**Sinais a princípio colidentes**. Em ambos os conjuntos, o termo "GUARAPIRANGA" exerce a função de elemento principal, estando acompanhado de termos ou expressões meramente descritivas que não alteram a impressão ideológica gerada pelos sinais. Por fim, a apresentação mista do segundo conjunto não acrescenta quaisquer elementos capazes de diferenciá-lo suficientemente da marca anterior.
GOOD VIBES PROFESSIONAL AUDIO assinalando "instrumentos musicais"	GOOD TUNES para assinalar "guitarras, violões e contrabaixos"	**Sinais colidentes**. Apesar das diferenças fonéticas e ideológicas dos elementos principais dos sinais em cotejo ("GOOD VIBES" e "GOOD TUNES"), verifica-se que as semelhanças entre os demais elementos gráficos, ainda que secundários, geram impressões de conjuntos graficamente similares, capazes de gerar confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.

Informações adicionais sobre os elementos principais e secundários do conjunto marcário podem ser obtidas no item 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Estabelecendo a colidência entre sinais

A colidência entre signos será estabelecida a partir da comparação da impressão geral dos conjuntos, observando seus aspectos gráficos, fonéticos e ideológicos. Tal análise parte da visão global dos sinais, a fim de determinar se a combinação de elementos idênticos ou semelhantes torna as marcas em cotejo passíveis de confusão ou associação indevida.

Exemplos:

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
Vale do Luar	Vale da Lua	Os conjuntos em questão **assemelham-se gráfica e ideologicamente**. Cabe observar que ambos fazem referência a tipo de acidente geográfico ("VALE") qualificado por locuções adjetivas semanticamente afins, uma vez que a palavra "LUAR" identifica a luz emitida pelo satélite natural da terra (LUA).
Vale do Luar	Luar do Sertão	Embora compartilhem a palavra "LUAR", os sinais em cotejo **formam impressões de conjuntos totalmente distintas**. O uso de cores, elementos figurativos e arranjos diferentes distancia os conjuntos do ponto de vista gráfico. Os elementos nominativos, por sua vez, possuem significados distintos. Neste sentido, convém observar que, no primeiro sinal, a palavra "LUAR" forma locução adjetiva que qualifica o substantivo "VALE", núcleo da expressão. Já no segundo conjunto, o papel do termo "LUAR" se inverte, passando a funcionar como núcleo semântico da expressão, sendo qualificado pela locução adjetiva "DO SERTÃO".

A distintividade dos elementos constituintes dos sinais comparados também é fator importante na avaliação da possibilidade de conflito entre conjuntos marcários, visto que, quanto mais distintivo for o termo ou expressão, maior a possibilidade de que sua imitação ou reprodução parcial ou com acréscimo gere confusão ou associação indevida.

Por fim, a freqüência com que determinados termos, elementos de composição ou elementos gráficos aparecem em marcas registradas de terceiros no segmento mercadológico em questão (o chamado "desgaste do signo") também influencia a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os sinais, conforme abordado no item 5.11.3 Marca de terceiro registrada.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caracterizada a colidência dos conjuntos, passa-se à avaliação do grau de afinidade mercadológica, a fim de identificar a possibilidade de confusão ou associação indevida dos sinais no mercado, tema abordado no item 5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.

5.11.2 Exame da afinidade mercadológica

A análise da afinidade mercadológica é passo fundamental no exame do requisito da disponibilidade, estando diretamente relacionada ao princípio da especialidade. É nesta etapa que se avalia se o grau de semelhança ou relação entre os produtos ou serviços distinguidos pelos sinais em cotejo pode levar o consumidor à confusão ou associação indevida.

Embora fique evidenciado entre produtos ou serviços idênticos, o risco de confusão ou associação indevida também se manifesta no caso de produtos ou serviços de espécies distintas, quando guardam, entre si, características semelhantes ou estreita relação. A fim de aferir o grau de afinidade mercadológica, são observadas as seguintes características dos produtos ou serviços:

a) **Natureza**: conjunto de qualidades essenciais pelas quais o produto ou serviço é conhecido, seu tipo, gênero ou categoria específica. No caso de produtos, a natureza é normalmente definida pela combinação de fatores como composição (Ex.: ingredientes, componentes ou matérias-primas), princípio de funcionamento (Ex.: motorizado, mecânico, elétrico, biológico, químico etc.) ou estado físico (líquido/sólido/gasoso, flexível/rígido etc.). Nos serviços, a natureza normalmente é a categoria em que estes se enquadram (Ex.: serviços financeiros, serviços de saúde, serviços de transporte etc.).
b) **Finalidade e modo de utilização**: utilidade ou função esperada dos produtos ou serviços, bem como sua forma, condição ou circunstância de utilização ou contratação.
c) **Complementariedade**: produtos ou serviços são considerados complementares quando um é indispensável ou importante para a utilização do outro.
d) **Concorrência ou permutabilidade**: são considerados concorrentes ou permutáveis os produtos ou serviços que podem ser substituídos uns pelos outros. Normalmente, são produtos ou serviços de mesma finalidade e que visam o mesmo público-alvo.
e) **Canais de distribuição**: produtos ou serviços que compartilham os mesmos canais de distribuição ou pontos de venda/fornecimento possuem maior afinidade mercadológica, aumentando o risco de que sejam percebidos, pelo consumidor, como originários de uma mesma fonte. Tal aspecto, contudo, não é considerado definitivo para a caracterização de afinidade mercadológica, já que estabelecimentos de médio e grande porte como supermercados ou lojas de departamentos oferecem produtos das mais variadas naturezas, sem qualquer semelhança ou afinidade mercadológica entre si.
f) **Público-alvo**: produtos ou serviços que visam o mesmo consumidor (geral ou especializado) podem ser considerados afins do ponto de vista mercadológico. Todavia, tal aspecto, quando isolado, não é

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

considerado determinante para caracterização da afinidade mercadológica, uma vez que muitos produtos ou serviços totalmente díspares são consumidos ou contratados pelo mesmo público geral.

g) **Grau de atenção**: o grau de atenção do público alvo no ato da aquisição dos produtos ou da contratação dos serviços também é importante na avaliação da possibilidade de conflito entre sinais. O risco de confusão se amplia nos casos de baixo grau de atenção por parte do público-alvo, como na compra de produtos ou contratação de serviços utilizados diariamente ou que exigem pouco planejamento.

   O inverso ocorre nos casos de compras de valores elevados, infrequentes ou que envolvam riscos, quando o público normalmente busca informações adicionais sobre os produtos ou serviços envolvidos. Consumidores especializados também costumam apresentar um maior grau de atenção, por possuírem maior experiência e conhecimento do segmento de mercado.

h) **Origem habitual**: refere-se ao gênero de empresa responsável por fabricar ou comercializar os produtos ou fornecer os serviços. Não se trata do local efetivo da produção ou fornecimento, mas do tipo de entidade que comumente é responsável por tais produtos ou serviços. Tal aspecto é influenciado por fatores como métodos e instalações de fabricação/fornecimento, conhecimento técnico relevante, além das práticas habituais de expansão mercadológica dos agentes que atuam no segmento mercadológico específico.

O peso de cada um desses quesitos na avaliação da afinidade entre produtos ou serviços depende da maior ou menor capacidade de levar o público à confusão ou associação indevida, sendo avaliado de acordo com as características particulares do segmento de mercado em que os produtos ou serviços se enquadram.

Exemplos:

Produtos/serviços			Observações
Leite	X	**Queijo**	Semelhança em relação à natureza, à origem habitual e ao canal de distribuição.
Roupa esportiva	X	**Raquetes de tênis**	Afinidade em razão do público-alvo, complementariedade, canais de distribuição e origem habitual.
Máquinas para indústria têxtil	X	**Reparo de máquinas têxteis**	Afinidade em razão do público-alvo, da origem habitual e da complementariedade.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Tablet	X	**Capas de couro para dispositivos eletrônicos**	Afinidade em razão da complementariedade, público-alvo e origem habitual.
Sabão em pó	X	**Leite**	Embora visem o mesmo público geral e possam ser encontrados em estabelecimentos do mesmo gênero, não há afinidade mercadológica em vista da disparidade de natureza, finalidade e origem habitual, bem como ausência de complementaridade ou concorrência.

Afinidade mercadológica e a colidência de sinais

A avaliação da possibilidade de confusão ou associação indevida entre sinais pressupõe análise ponderada do grau de semelhança entre os conjuntos e da afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados, a fim de determinar a existência de risco de confusão ou associação indevida por parte do consumidor.

Como regra geral, quanto **menor a semelhança entre os sinais, maior deverá ser a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados** a fim de caracterizar o risco de confusão ou associação indevida. Contudo, fatores como grau de atenção do consumidor, nível de especialização do público-alvo, origem habitual, permutabilidade e complementariedade dos produtos ou serviços podem ampliar ou reduzir a possibilidade de conflito entre os conjuntos.

Principalmente nos casos que envolvem a zona limítrofe da afinidade mercadológica e da semelhança entre os sinais, é necessário avaliar cuidadosamente os riscos de associação indevida, levando-se em especial consideração aspectos como as características do mercado consumidor, a distintividade dos conjuntos e o desgaste dos termos e elementos em comum.

Exemplos:

Produtos/serviços			Observações
KACTON para assinalar mísseis	X	**KACTON** para assinalar trator	Apesar da identidade dos sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção de natureza, finalidade, origem habitual e canal de distribuição dos produtos assinalados, além das características do público alvo especializado.
PHATO para assinalar relógios	X	**FATO** para assinalar aparelhos medidores	A despeito da identidade fonética entre os sinais, fica afastada a possibilidade de conflito face à distinção das finalidades dos produtos assinalados e de seus canais de distribuição, bem como o alto nível de especialização do público-alvo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

LATICÍNIOS TIA MATILDA para assinalar leite e queijo	X	**MATHILDA SPICY** para assinalar condimentos	Em que pese a presença do prenome "MATILDA" em ambos os sinais, o fato de formarem expressões relativamente distintas entre si e assinalarem produtos alimentícios não complementares, concorrentes ou com mesma origem habitual afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.
CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de automóveis	X	**CIDADE DOS CARROS** para assinalar comércio de peças e acessórios para veículos	O risco de confusão ou associação indevida fica caracterizado em virtude da semelhança ideológica entre os sinais, associada à complementariedade dos produtos comercializados, bem como à identidade dos canais de distribuição, origem habitual e público-alvo.
BONE para assinalar serviços de arquitetura	X	**CONE** para assinalar serviços de arquitetura	A distinção ideológica entre os sinais afasta a possibilidade de confusão ou associação indevida de confusão entre os mesmos, ainda que assinalem serviços idênticos. BONE (ing.) = OSSO

Vale observar que, no caso de produtos que interfiram diretamente na saúde do consumidor, como os medicamentos, o exame de colidência é especialmente cauteloso, devido aos sérios riscos que a confusão entre as marcas poderá causar.

Exemplo:

Produtos/serviços			Observações
LIQUOVEM para assinalar medicamento neurológico	X	**LYKORVEN** para assinalar medicamento cardiovascular	Sinais semelhantes, identidade mercadológica, possibilidade de confusão (propiciando risco ao consumidor, em face da finalidade específica dos produtos e da heterogeneidade do público-alvo).

5.11.3 Marca de terceiro registrada

Estabelece o **inciso XIX do Art. 124 da LPI** que não é registrável como marca:

> (...) reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia.

Para os fins desta regra legal, considera-se:

Imitação

A semelhança gráfica, fonética, visual e/ou ideológica em relação a uma marca anterior de terceiro, suscetível de

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

causar confusão ou associação com aquela marca alheia, seja quanto ao próprio produto ou serviço, seja com relação à sua origem ou procedência.

O conceito de imitação refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia invocada por marca alheia. A caracterização da imitação abrange, portanto, toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com essa última.

Imitação no todo

Trata-se da imitação gráfica, fonética ou ideológica integral do conjunto de terceiro.

Exemplos:

CAVALINHO AZUL para assinalar roupas infantis	**X**	**CAVALINHO BLUE** **CAVALO AZULADO** **KAVALLO AZULADO** para assinalar roupas
JOLY para assinalar laticínios	**X**	**JOLLI** **JOLIE** para assinalar iogurte

Imitação parcial

Enquadram-se nesta categoria os sinais que imitam gráfica, fonética ou ideologicamente **parte** de marca de terceiro.

Exemplos:

MEU MANDACARU para assinalar vestuário	**X**	**MANDAKKARU** para assinalar calçados
INDALT BRAS VR2 para assinalar produtos químicos	**X**	**INDALBRAZ** para assinalar produtos químicos

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Imitação com acréscimo

Trata-se dos conjuntos formados por imitação fonética, gráfica ou conceitual de sinal de terceiro acrescida de outros elementos.

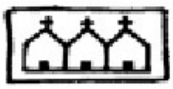
Exemplos:

RAPHA´S para assinalar móveis	**X**	**RAFAS T** para assinalar artigos de mobiliário
VERCOL para assinalar produtos isolantes de borracha e matérias plásticas	**X**	**VERKOLL ADD** para assinalar plástico

Imitação ideológica

Imita ideologicamente marca anterior de terceiro todo sinal que mantenha significado correspondente ao da marca anterior.

Exemplos:

CIDADE DOS AUTOMÓVEIS para assinalar comércio de veículos	**X**	**CIDADE DOS CARROS** para assinalar comércio de veículos ou peças automotivas
 para assinalar ferramentas manuais	**X**	**BLACK HORSE** para assinalar comércio de artigos de ferragem
TRÊS IGREJAS para assinalar leite	**X**	 para assinalar queijos

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Incluem-se no conceito de imitação ideológica os casos de tradução – imitação ou reprodução em outro idioma – de marca anterior. As ocorrências de traduções são examinadas caso a caso, aplicando-se a colidência entre os sinais desde que o idioma seja explorado no País.

Exemplos:

REI DO CHÁ para assinalar serviços de alimentação	**X**	**KING OF TEA** para assinalar serviços de alimentação
SOTTO ZERO para assinalar sorvetes	**X**	**ABAIXO DE ZERO** para assinalar sorvetes e gelados comestíveis

Reprodução

É a cópia idêntica de marca anterior de terceiro, compreendendo, além da identidade completa (ou servil/fiel), casos de reprodução com acréscimo ou parcial do(s) elemento(s) distintivo(s) desse sinal.

Neste quesito, é avaliado o núcleo semântico do sinal marcário, que confere sentido ao conjunto, a fim de distinguir uma reprodução parcial ou com acréscimo de um novo conjunto marcário, com sentido próprio.

Reprodução no todo

Cópia integral ou integridade fiel de marca anterior alheia.

Exemplos:

JOGO DO AMOR para assinalar perfumes	**X**	**JOGO DO AMOR** para assinalar cosméticos
DOMINGO NO PARQUE para assinalar organização de programas de televisão	**X**	**DOMINGO NO PARQUE** para assinalar organização de eventos
MISTER EGO para assinalar serviços de salão de cabelereiro	**X**	**MISTER EGO** para assinalar serviços de estética pessoal
SPREEM para assinalar eletroeletrônicos	**X**	**SPREEM** para assinalar eletroeletrônicos

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Reprodução em parte

Cópia ou identidade parcial de marca anterior alheia ou a reprodução total de sua parte fonética.

Exemplos:

PLIN BOST para assinalar produtos químicos	**X**	**BOST** para assinalar produtos químicos
ETIMERT para assinalar relógios	**X**	**TIMERT** para assinalar cronômetros esportivos
ADVANTAGE para assinalar produtos esportivos	**X**	**VANTAGE** para assinalar produtos esportivos
RIMÃO CHIC para assinalar serviços de entretenimento	**X**	**RIMÃO** para assinalar organização de shows

Reprodução com acréscimo

A reprodução, na íntegra, de marca anterior alheia no bojo do sinal registrando.

Exemplos:

LIZON para assinalar roupas	**X**	**TOUT LIZON** para assinalar roupas de couro
ITAPUCA para assinalar bebidas alcóolicas	**X**	**ITAPUCA INN** para assinalar sucos
ETIMERT para assinalar relógios	**X**	**ETIMERT PLUS** para assinalar relógios

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Mandacaru para assinalar vestuário	X	Flor de Mandacaru para assinalar vestuário

Marca alheia registrada

O sinal protegido via registro concedido pelo INPI.

Em decorrência disposto no art. 8º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, será considerada marca de terceiros o sinal registrado no INPI cujo conjunto de cotitulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão. Deste modo, pedidos de registro de marca serão indeferidos caso imitem ou reproduzam marca registrada cujo conjunto de titulares seja distinto.

Exemplo:

Registro anterior	Pedido em exame
PARQUE para assinalar serviço de administração de imóveis Cotitulares: A, B e C	**PARQUE IMÓVEIS** para assinalar serviço de locação e administração de imóveis Requerentes: A e B
Indeferimento. O conjunto de requerentes do pedido em exame (A e B) não é idêntico ao conjunto de cotitulares do registro anterior (A, B e C).	

Produtos e serviços semelhantes ou afins

Aqueles que, embora de espécies distintas, guardam, uns com os outros, certa relação, seja em função do gênero a que pertencem, seja em razão das suas finalidades/destino ou, ainda, das novas tecnologias.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Orientações para o exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI

Cotejo dos sinais:

No exame da infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI, é verificada a ocorrência ou não de imitação ou reprodução total, em parte ou com acréscimo, observando os seguintes quesitos:

- A impressão causada nos sentidos humanos (visão e audição) quando cotejados os sinais em seus conjuntos;
- Se as expressões, mesmo grafadas em idioma estrangeiro, apesar de semelhantes, tiverem significados próprios e distintos;
- Se o sinal pleiteado guarda colidência ideológica ou intelectual com a marca anterior; e
- Se a marca em exame, apesar de reproduzir parcialmente marca anterior, se diferencia daquela em razão do seu contexto.

A análise da possibilidade de conflito entre signos marcários é tratada no item **5.11.1 Análise da colidência entre sinais**.

Afinidade de produtos ou serviços:

O exame da colidência entre os sinais marcários está restrito ao princípio da especialidade, pelo qual será verificada a existência ou não de identidade, semelhança ou afinidade de produtos ou serviços. As marcas podem até ser idênticas, desde que não assinalem produtos ou serviços de segmento mercadológico passível de causar confusão ou associação na mente do consumidor, salvo as marcas de alto renome que possuem proteção em todos os ramos de atividade.

Caso seja estabelecida a colidência por imitação ou reprodução de qualquer natureza, será avaliada a suscetibilidade de o sinal requerido causar confusão (incapacidade de reconhecer diferenças ou distinções) ou associação (estabelecimento de correspondência) com a marca anterior, caso em que se observarão os quesitos abordados no item **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica.**

Elementos "desgastados"

Quando o elemento em comum entre dois sinais já faz parte de diversas marcas registradas de diferentes titulares, fica reduzida a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos, já que é razoável supor que o público-alvo se encontra habituado à presença de tal elemento em marcas de diferentes produtores/fornecedores naquele segmento de mercado.

Em tais circunstâncias, o risco de conflito entre os signos só ficará caracterizado no caso de reprodução ou imitação capaz de gerar impressão de conjunto gráfica, fonética ou ideologicamente semelhante à anterioridade de terceiro.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Registro anterior	Pedido em exame	Observações
CLÍNICA ORTOPÉDICA DO RIO DE JANEIRO para assinalar serviços médicos	**HOSPITAL DAS CLÍNICAS DO RIO DE JANEIRO** para assinalar serviços médicos	**Sinais suficientemente distintos**. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "RIO DE JANEIRO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão "RIO DE JANEIRO" constar de diversos sinais marcários no segmento médico e as marcas possuírem conjuntos distintos.
MAX BRASIL para assinalar turbinas de avião	**MAXXI BRAZIL** para assinalar turbinas e componentes para aeronaves	**Sinais colidentes**. Em que pese o fato de o elemento "MAX" e suas variações fazerem parte de diversas marcas registradas, de diferentes titulares, os conjuntos em questão são passíveis de conflito uma vez que se assemelham ideológica, fonética e graficamente, visando assinalar produtos idênticos e afins.
PLANTUR para serviços de organização de excursões, cruzeiros [viagens] e reservas para viagens	**TURPLAN** para assinalar visitas turísticas, guia de turismo, agência de viagem (exceto reserva de hotel)	**Sinais suficientemente distintos**. Apesar da afinidade mercadológica entre os serviços assinalados e do fato de serem formados pela inversão de sílabas, cabe observar que os conjuntos em questão são constituídos a partir da combinação de radicais evocativos, comuns a diversas marcas registradas, de diferentes titulares, no segmento em questão, formando palavras distintas gráfica e foneticamente.

Marca registrada de terceiro formada por elemento nominativo irregistrável

A mera presença de expressão não distintiva, irregistrável a título exclusivo, em marcas registradas de terceiros pelo INPI não acarreta o afastamento automático da avaliação quanto à possibilidade de confusão ou associação de que trata o inciso XIX do art. 124 da LPI. Assim, o que é levado em consideração é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos marcários, tendo em mente os critérios elencados no item **5.11.1 Análise da colidência entre sinais.**

A possibilidade de conflito entre marcas mistas cujo elemento nominativo é formado unicamente por termo ou expressão não distintiva levará em consideração a semelhança entre os elementos principais dos conjuntos comparados. Neste sentido, observa-se que o elemento principal de uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor para designar os produtos ou serviços assinalados, de modo que sua reprodução ou imitação em conjunto de terceiro acarreta risco de confusão ou associação indevida por parte do público-alvo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Registro anterior		Pedido em exame
para assinalar vestuário	X	para assinalar vestuário
Deferimento. Ademais de os conjuntos serem distintos, a presença do termo "UNIFORMES" no pedido em exame tem função meramente informativa e secundária, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida entre os sinais em cotejo, já que somente identifica o produto que a marca visa assinalar.		

Registro anterior		Pedido em exame
para assinalar vestuário	X	para assinalar vestuário
Deferimento. O termo "UNIFORMES" exerce função secundária e informativa no conjunto em exame, não oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do público.		

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Registro anterior		Pedido em exame
 para assinalar peixe fresco	X	**PEIXE** para assinalar peixe fresco
Indeferimento pelos incisos VI e XIX do art. 124 da LPI. A marca em análise não atende ao requisito básico da distintividade, já que é constituída unicamente por termo necessário. O sinal também não cumpre os critérios de disponibilidade, uma vez que reproduz marca registrada de terceiro, visando assinalar produto idêntico. Em que pese a irregistrabilidade do termo "PEIXE", a reprodução do elemento principal da marca registrada geraria risco de confusão por parte do público-alvo.		

Registro anterior		Pedido em exame
BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação	X	**CLARO BRASIL TELECOM** para assinalar serviços de comunicação
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos BRASIL" e "TELECOM" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.		

Registro anterior		Pedido em exame
BRASIL TELECOM para assinalar serviços de telecomunicação	X	**OI TELECOM** para assinalar serviços de comunicação
Deferimento. A reprodução do termo não distintivo "TELECOM" no pedido em exame não é capaz de gerar confusão com a marca anterior em vista da suficiente distinção entre os conjuntos. Neste sentido, observa-se que se trata da reprodução parcial de termo que, isoladamente, é considerado irregistrável para assinalar serviços de comunicação.		

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Registro anterior		Pedido em exame
COURO & CIA para assinalar vestuário de couro	**X**	**COMENDADOR COURO & CIA** para assinalar vestuário de couro
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos COURO" e "CIA" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do público-alvo.		

5.11.4 Marca de terceiro que o requerente não poderia desconhecer

Estabelece o **inciso XXIII do art.124 da LPI** que não é registrável como marca:

> (...) sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

Este inciso estabelece não ser passível de registro o sinal que imite ou reproduza marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior, não notoriamente conhecida, nos termos do art. 6 bis da CUP, que o requerente evidentemente não poderia desconhecer, em razão de atuar em segmento de mercado idêntico, semelhante ou afim, ou em razão de ter havido uma relação empresarial entre as partes, seja de natureza jurídica, contratual ou de qualquer outra forma.

A norma legal contida no inciso XXIII do art. 124 da LPI não é aplicada de ofício, devendo ser invocada pela parte interessada por meio de impugnação tempestiva, acompanhada de provas capazes de caracterizar a infringência da referida proibição legal. Sua aplicação está condicionada à ocorrência de imitação ou reprodução de marca registrada para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins e ao atendimento dos requisitos abaixo detalhados. Vale observar que é dispensável que o impugnado saiba quem é o titular da marca alheia para efeito de aplicação do dispositivo legal em questão.

Comprovação do depósito da marca no Brasil

O conhecimento das alegações baseadas na norma em questão está sujeito à comprovação do depósito de pedido de registro em nome do impugnante, independente de exigência por parte do INPI, conforme disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

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

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> (...)
>
> § 2º Não se conhecerá da oposição, nulidade administrativa ou de ação de nulidade se, fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126, não se comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca na forma desta lei."No ato do exame, será verificado se o impugnante atendeu ao requisito legal supramencionado. Na ausência de depósito da marca em disputa no prazo mencionado, não serão conhecidas as alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 9º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, quando a marca em disputa for registrada no exterior em nome de mais de um cotitular, deverá ser comprovado o depósito no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI. Entretanto, a oposição poderá ser apresentada por apenas um dos cotitulares da marca anteriormente registrada no Brasil ou no exterior.

Convém observar que está dispensado da referida comprovação o impugnante cuja marca anterior já se encontrava registrada ou depositada no Brasil quando do protocolo do pedido impugnado.

Impugnante estrangeiro

Para fazer jus ao previsto no inciso XXIII do art. 124 da LPI, o estrangeiro deverá ser residente ou domiciliado em país que mantenha acordo com o Brasil ou que assegure reciprocidade de tratamento. Para fins de aplicação da norma legal em questão, entende-se que os residentes ou domiciliados em países signatários da Convenção da União de Paris (CUP) atendem o requisito supramencionado.

Não está excluída a hipótese de um impugnante residente ou domiciliado em país não-signatário da CUP invocar a referida proibição legal, desde que comprove que a nação em questão assegura reciprocidade de tratamento ou que mantenha, com o Brasil, acordo análogo à CUP. Entende-se por "acordo equivalente à CUP" qualquer acordo internacional em matéria de propriedade intelectual, celebrado pelo Brasil com quaisquer pessoas jurídicas de direito internacional, que contenha cláusulas análogas ao inciso XXIII do art. 124 da LPI ou que, a exemplo do Acordo TRIPS, contenha, entre suas disposições, o princípio do tratamento nacional.

Impugnante nacional

O inciso XXIII do art. 124 da LPI é aplicável no caso de impugnantes residentes ou sediados no Brasil. Contudo, se a marca anterior já é objeto de registro nacional, a aplicação do referido dispositivo deverá ser combinada com o inciso XIX do art. 124 da LPI.

Comprovação das alegações

A semelhança entre os sinais, o tempo de vigência do registro anterior ou a atuação em segmentos mercadológicos idênticos ou afins, por si, não constituem comprovação de que o impugnado possui conhecimento da marca da impugnante. As impugnações fundamentadas no inciso XXIII do art. 124 da LPI devem ser acompanhadas de

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

documentação comprobatória de que o requerente do pedido ou titular do registro atacado conhecia evidentemente a marca do impugnante.

Tais documentos podem caracterizar relações comerciais diretas ou indiretas entre as partes, envolvendo a marca em questão ou produtos e serviços por ela assinalados, como, por exemplo:

a) Correspondências contendo tratativas concernentes ao uso da marca;
b) Contratos tendo como parte o requerente do registro, os quais incluem produtos ou serviços assinalados pela marca;
c) Comprovação de participação simultânea em eventos setoriais ou concorrências; ou
d) Quaisquer documentos que comprovem indubitavelmente o conhecimento da marca da impugnante por parte da titular do pedido ou registro atacado.

Vale notar que a aplicação da norma legal em questão não está restrita às situações de vínculo contratual entre as partes, incluindo, também, os casos de relação comercial indireta, desde que comprovada documentalmente.

O fato de a relação comercial entre impugnante e impugnado ter se iniciado após a data do depósito do pedido atacado não afasta a aplicabilidade do dispositivo legal, desde que o depósito tenha ocorrido sem o conhecimento ou autorização do legítimo titular da marca. A partir da vigência do contrato, deve o requerente do pedido ou titular do registro diligenciar imediatamente junto ao INPI com o propósito de regularizar a questão, desistindo do pedido, renunciando ao registro ou transferindo o pedido ou registro para o legítimo titular, em observância ao princípio da boa fé, consagrado no art. 422, do Código Civil.

Impugnação baseada em registro estrangeiro

O impugnante que baseia suas alegações em marca registrada no exterior deverá comprovar a titularidade mediante apresentação de documentação pertinente, devidamente traduzida.

5.11.5 Marca notoriamente conhecida

São as marcas registradas em outro país que gozam de grande conhecimento no mercado, em função do expressivo reconhecimento perante aos consumidores, e que gozam de proteção especial independentemente de estarem previamente depositadas ou registradas no Brasil, conforme os termos **do art. 6 bis da Convenção da União de Paris - CUP** e do **art. 126 da LPI**:

> Convenção da União de Paris – CUP
>
> 6 bis. (1) - Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.
>
> Lei da Propriedade Industrial – LPI
>
> Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
>
> § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
> § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.

Em decorrência do disposto no art. 8º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, será considerada marca de terceiros o sinal registrado no INPI cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão. Deste modo, pedidos de registro de marca serão indeferidos pelo art. 126 da LPI caso reproduzam ou imitem marca notoriamente conhecida cujo conjunto de titulares seja distinto.

Informações a respeito da aplicação das proibições previstas nos arts. 126 da LPI e 6º bis da CUP podem ser encontradas no item **5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI**.

5.11.6 Marca de alto renome

Diferentemente das marcas notoriamente conhecidas, que têm seu caráter de reconhecimento previsto apenas em seu ramo de atividade, as marcas de alto renome são sinais que têm um nível tão alto de reconhecimento 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 inspiram, vinculadas, essencialmente, à boa imagem dos seus produtos ou serviços, que sua fama ultrapassa os limites do seu segmento de mercado, merecendo assim uma proteção especial por parte do legislador.

O art. 125 da LPI estabelece:

> À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Em decorrência do disposto no art. 8º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, será considerada marca de terceiros o sinal registrado no INPI cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame, ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão. Deste modo, pedidos de registro de marca serão indeferidos pelo art. 125 da LPI caso reproduzam ou imitem marca de alto renome cujo conjunto de titulares seja distinto.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Cabe esclarecer que esta proteção especial não dispensa a análise da colidência entre sinais, segundo orientações do item **5.11.1 Análise da colidência entre sinais**.

Exemplo:

Registro anterior	Pedido em exame
CALDA **Marca de alto renome**	
Sinais suficientemente distintos. A reprodução do termo "CALDA" no pedido em exame não é capaz de gerar confusão com a marca anterior, em vista da suficiente distinção entre os conjuntos.	

Informações a respeito do reconhecimento do alto renome podem ser encontradas no item **9.6 Alto renome**.

5.11.7 Dualidade de marcas

De acordo com o **inciso XX do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: "*dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva*".

Esta regra legal visa impedir que, por meio de sucessivos depósitos de marcas idênticas para o mesmo produto ou serviço, o titular fraude o instituto da caducidade, uma vez que o novo registro manteria indisponível a marca, apesar de caduco o seu primeiro registro.

No exame da registrabilidade destes sinais, será verificado cumulativamente:

a) Se as marcas são idênticas; e
b) Se os produtos ou serviços distinguidos ou certificados são idênticos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, para assinalar café	**MARIANNE** nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café	**Irregistrável**. Trata-se de reprodução total de sinal registrado pelo mesmo titular para assinalar produto idêntico.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, para assinalar café	**MARIANNE** nominativa, na classe NCL 30, para assinalar café, farinhas e biscoitos	**Registrável** com a exclusão do produto "café" visto já estar protegido por registro anterior de marca idêntica, do mesmo titular.
MARIANNE nominativa, na classe nacional 30:10, para assinalar café	 na classe NCL 30, para assinalar café	**Registrável**.
 na classe nacional 30:10, para assinalar café	 na classe NCL 30, para assinalar café	**Registrável**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Também não será permitida a dualidade de marcas idênticas de um mesmo conjunto de cotitulares para o mesmo produto ou serviço, sendo aplicado o disposto no inciso XX do art. 124 da LPI.

Exemplo:

Registro	Pedido em exame	Observações
BRUTUS nominativa, para assinalar artigos de esporte Titulares: A, B e C	**BRUTUS** nominativa, para assinalar artigos de esporte Requerentes: A, B e C	**Indeferimento pelo inciso XX do art. 124 da LPI**. Trata-se de sinal idêntico para assinalar os mesmos produtos.

Não havendo igualdade entre o conjunto de requerentes do pedido em exame e o conjunto de cotitulares da marca idêntica anteriormente registrada, o pedido em exame será indeferido com base no inciso XIX do art. 124 da LPI, conforme orientações do item **5.11.3 Marca de terceiro registrada**, subtítulo **Marca alheia registrada**.

5.11.8 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento

Estabelece o **inciso V do art. 124 da LPI**, que não é registrável como marca: "*reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos*".

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

O nome de empresa é aquele sob o qual a sociedade empresarial exerce sua atividade e se obriga nos atos a ela pertinentes.

Exemplos:

João Xavier de Jesus MEI	Firma individual
Casas Bahia	Título de Estabelecimento
Casa Bahia Comercial Ltda	Nome de Empresa

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Globex Utilidades S.A.	Nome de Empresa

Conforme estabelecido no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012, quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serão observados os seguintes aspectos:

a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois o impugnante deverá apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

Exemplos:

NECCHI para assinalar máquinas de refrigeração industrial	**Irregistrável,** uma vez que a marca "NECCHI" é foneticamente idêntica e graficamente semelhante ao elemento característico ou diferenciador do nome da empresa do impugnante NECHI MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA, que atua em segmento de mercado idêntico, semelhante e/ou afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial, em data anterior ao pedido de registro da marca.
ALVORADA CARD para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito	**Irregistrável**, uma vez que a marca "ALVORADA CARD" reproduz com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., que atua em segmento mercado idêntico/semelhante/afim, comprovado com documentação o registro na Junta Comercial em data anterior ao pedido de registro da marca.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

As alegações apresentadas com base no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes detiver o direito sobre o nome empresarial em questão. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação detiver o direito sobre o nome empresarial em questão.

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Exemplo:

ALVORADA CARD para assinalar serviços bancários e de cartão de crédito, requerida por ALVORADA SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA.	**Registrável**. Embora o signo reproduza com acréscimo o elemento diferenciador do nome da empresa impugnante BANCO ALVORADA S.A., cuja data de constituição é anterior à do requerente, milita em favor do último a prioridade de depósito do sinal.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio.

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.11.9 Designação ou sigla de entidade ou órgão público

Estabelece o **inciso IV do art. 124 da LPI**, que não é registrável como marca: "*Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público*".

Para efeitos de aplicação deste inciso, entende-se como Órgãos Públicos cada uma das unidades da Administração Direta em que está dividida a Administração Pública, seja Federal, Estadual ou Municipal. Depreende-se por Administração Direta (ou Centralizada) aquela que é prestada pelo próprio Poder Público, em seu nome e sob sua responsabilidade, ou seja, está diretamente vinculada à estrutura administrativa dos três poderes da União, Distrito Federal e Governos Estaduais e Municipais. Segue lista não exaustiva.

- **Poder Executivo**: Presidência da República, Ministérios, suas respectivas Secretarias, Governos Estaduais, Prefeituras.
- **Poder Legislativo**: Congresso Nacional, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Câmara dos Vereadores, Tribunais de Contas da União (TCU).
- **Poder Judiciário**: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal Regional do Trabalho (TRT), Tribunal Regional Federal (TRF), Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

São consideradas Entidades Públicas todas as seguintes instituições (lista de exemplos não exaustiva), pertencentes à esfera da Administração Indireta (ou Descentralizada), sejam de natureza jurídica de direito público ou privado:

- **Autarquias** (natureza jurídica de direito público): INPI, INMETRO, INSS, RADIOBRÁS, UFRJ, UFF, ANCINE, ANVISA, IBAMA, INCRA, BACEN.
- **Empresas Públicas** (natureza jurídica de direito privado): BNDES, Correios, Caixa Econômica Federal, DATAPREV, SERPRO.
- **Sociedades de Economia Mista** (natureza jurídica de direito privado, onde as ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à União ou à entidade de Administração Indireta): FURNAS, PETROBRÁS, ELETROBRÁS, BANCO DO BRASIL.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- **Fundações Públicas** (natureza jurídica de direito público): FIOCRUZ, FUNAI, IBGE, Biblioteca Nacional.

Não estão inseridas nesta regra as instituições privadas e autônomas como confederações desportivas (CBF, CBDA, CBV entre outras), fundações privadas, partidos políticos, organizações não governamentais (ONGs) e serviços sociais autônomos (pessoas jurídicas de direito privado dispostos paralelamente ao Estado, para executar cometimentos de interesse deste, mas não privativos dele, como, por exemplo, SESI, SESC, SENAI, SENAC e SEBRAE).

A proibição de que trata este inciso não é absoluta, sendo passível o registro do sinal, quando reivindicado pela própria entidade ou órgão público. A proibição de que trata este inciso independe do produto ou do serviço a que o sinal se aplica.

Está incluída também, nas proibições deste inciso, a vedação ao registro de sinal que contenha designações ou siglas de entidades ou órgãos públicos estrangeiros. A proteção se estenderá às instituições intergovernamentais, como, por exemplo, MERCOSUL, ONU, UNESCO e OMPI.

Designações e siglas de órgãos e entidades já extintos, ou ainda aquelas que caíram em desuso (tendo sido substituídas por outras, para identificar o mesmo órgão ou entidade), não mais serão objeto de proteção.

Entidades autônomas regulamentadoras/fiscalizadoras de classe serão protegidas, tendo em vista que, além de exercerem funções de interesse público (desempenhando papel absoluto dentro de seus respectivos segmentos), possuem natureza jurídica correspondente à das autarquias. Exs.: OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), CRM (Conselho Regional de Medicina) e congêneres.

No que se refere à aplicação dessa norma legal, é importante avaliar se há possibilidade de associação entre a sigla ou designação da entidade ou órgão público e o sinal reivindicado. Em caso negativo, esta regra legal não será aplicada.

a) Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, mas discriminado de forma completamente distinta da denominação que corresponde à sigla oficial.

Exemplos:

BACEN Para qualquer produto ou serviço	**Irregistrável**, por reproduzir sigla relativa ao Banco Central do Brasil.
CRP Para assinalar assessoria em psicologia	**Irregistrável**, por reproduzir a sigla do "Conselho Regional de Psicologia", entidade privada com natureza jurídica correspondente à de autarquia.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

IBC Para assinalar pesquisa agrícola	**Registrável**, tendo em vista que o "Instituto Brasileiro do Café", autarquia federal, foi extinta em 1990.
INSS Para assinalar serviços médicos	**Irregistrável**, por reproduzir sigla relativa ao Instituto Nacional da Seguridade Social, para assinalar atividades afins, havendo assim possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.
INMETRO **Instituto de Materiais e Testes Rápidos de Objetos** Para assinalar serviços de testes de materiais	**Irregistrável**, por reproduzir a sigla "INMETRO", relativa ao "Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial". Ainda que a sigla esteja discriminada de forma diferente da denominação da entidade.
ESCOLA ESTADUAL MACHADO DE ASSIS Para assinalar uniformes escolares (requerido por terceiro)	**Irregistrável**, uma vez que escolas estaduais ou municipais são entidades públicas.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS Para assinalar serviços de ensino (requerido pela própria entidade)	**Registrável.**

b) Sinal idêntico à sigla de entidade ou de órgão público, sem que haja, no entanto, a mínima possibilidade de associação com os mesmos (para casos em que o órgão público ou entidade não são identificados pela sociedade por intermédio de sua sigla).

Exemplos:

MPE – MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO Para assinalar móveis	**Registrável**. Muito embora o sinal reproduza a sigla "MPE", relativa ao órgão público "Ministério Público Eleitoral" não há possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.
PHIO- KRUS Para assinalar pesquisa médica	**Irregistrável**, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.
PHIO- KRUS Para assinalar mecânica de automóveis	**Irregistrável**, por tratar-se reprodução fonética da sigla FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.11.10 Indicação geográfica

Dispõe o **inciso IX do art. 124 da LPI** que não é registrável como marca: "*indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica*".

Na aplicação das normas que contêm este mandamento, verifica-se:

a) Se o sinal constitui indicação de procedência, ou seja, nome geográfico designativo de uma localidade que tenha se tornado conhecida como centro de extração, produção ou fabricação de certo produto ou de prestação de determinado serviço;

b) Se o sinal constitui denominação de origem, ou seja, nome geográfico designativo de localidade intrinsecamente ligada ao produto ou serviço, cujas qualidades ou características sejam influenciadas essencial ou exclusivamente por fatores humanos e naturais, como o solo, subsolo, clima ou vegetação.

Este inciso trata da proibição de registro de marca que contenha indicação geográfica (IG), seja ela verdadeira ou falsa; significa dizer que este dispositivo legal veda o registro de marca constituída por indicação geográfica por requerentes estabelecidos na localidade ou não. Nos casos de reprodução de indicações geográficas **não registradas** no Brasil, aplica-se a proibição prevista no inciso X do art. 124 da LPI.

Nos casos de marcas formadas por reprodução ou imitação de indicação geográfica para assinalar **produtos semelhantes** àqueles a que se destinam a IG, serão observadas as seguintes orientações:

- Caso o requerente seja da região a que se refere a indicação geográfica, o pedido será indeferido pelo inciso IX do art. 124 da LPI.
- Nos casos de requerentes sediados em outra região, o pedido será indeferido pelo inciso X do art. 124 da LPI, por tratar-se de falsa indicação de procedência.

Só terá direito de usar a indicação geográfica o produtor ou prestador de serviço estabelecido na localidade demarcada e que esteja autorizado, conforme disposto no caderno de especificações técnicas.

Exemplos:

VINHOS VERDES DE LA SIERRA para assinalar vinhos (requerente da Argentina)	**Irregistrável**, por ser a "REGIÃO DOS VINHOS VERDES" denominação de origem para vinhos.
SACRAMENTO FRANCIACORTA para assinalar bebidas (requerente da Itália)	**Irregistrável**, por ser "FRANCIACORTA" denominação de origem para vinhos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

CAMPANHA MERIDIONAL para assinalar embutidos (requerente do Brasil)	**Irregistrável**, por ser "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" indicação procedência para carnes.

As imitações das indicações geográficas também não podem ser registradas e estão incluídas neste inciso.

Exemplos:

REGIÃO DOS VINHEDOS VERDES para assinalar vinhos	**Irregistrável**, por imitar a denominação de origem para vinhos "REGIÃO DOS VINHOS VERDES".
CAMPAÑA MERIDIONEL para assinalar embutidos	**Irregistrável**, por imitar parte da indicação de procedência para carnes "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL".
VAL DEL VIÑEDOS para assinalar vinhos espumantes	**Irregistrável**, por imitar a indicação de procedência para vinhos "VALE DOS VINHEDOS".

Os sinais que possam induzir em falsa indicação geográfica também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso.

Exemplos:

FRANCIACORTE para assinalar vinhos (requerente do Paraguai)	**Irregistrável**, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois FRANCIACORTA é denominação de origem da Itália para vinhos.
CARNES DA CAMPANHA MERIDIONÊS para assinalar carnes (requerente de Portugal)	**Irregistrável**, por ser um sinal que induz falsa indicação geográfica, pois "PAMPA GAÚCHO DA CAMPANHA MERIDIONAL" é indicação de procedência do Brasil para carnes.

Pedidos de registro de marca contendo indicações geográficas pendentes de decisão

Será sobrestado o exame dos pedidos de marca, de quaisquer naturezas, que contenham imitação ou reprodução de indicação geográfica ainda pendente de decisão final até que o INPI se manifeste quanto ao registro da IG no país.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Cachaça

Convém mencionar que os termos “CACHAÇA”, "BRASIL" e "CACHAÇA DO BRASIL" para assinalar “aguardente de cana” também não podem ser registrados e estão incluídos neste inciso, por força do disposto no Decreto nº 4.062/2001.

Exigência

No caso de sinais que contenham reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil acompanhada de outros elementos distintivos, será **formulada exigência** para que o requerente declare seu desejo em continuar com o pedido de registro com a exclusão dos termos em questão do conjunto requerido como marca.

Todavia, a formulação de tal exigência estará condicionada a que a parte subsistente do signo marcário não venha a alterar as características principais do sinal requerido originalmente. Ademais, o conjunto subsistente deverá ser considerado registrável, não podendo infringir quaisquer outros dispositivos da LPI e especialmente o artigo 124, inciso XX, da LPI.

Exemplo:

Cachaça BACAMARTE	**Irregistrável** por conter o termo “cachaça”, que foi considerado indicação geográfica por força do Decreto nº 4.062/2001. Será formulada exigência para que o requerente diga se deseja retirar o termo "cachaça", prosseguindo com o pedido de registro. Será observada, contudo, a disponibilidade, liceidade, veracidade e distintividade do sinal subsistente.

Registrabilidade de nomes geográficos

Estabelece o art. 181 da LPI que:

> *O nome geográfico que não constitua indicação de procedência ou denominação de origem poderá servir de elemento característico de marca para produto ou serviço, desde que não induza falsa procedência.*

Assim, não se enquadram na proibição contida no inciso IX do art. 124 da LPI, os nomes geográficos que constituam nome de localidade, cidade, região ou país, desde que não induzam a uma falsa indicação geográfica.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

PARIS para assinalar sorvete	**Registrável**.
NOVA FRIBURGO para assinalar sal	**Registrável**.
CAMPOS DOS GOYTACAZES para assinalar calçados	**Registrável**.

5.11.11 Marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 anos

De acordo com o **inciso XII do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca: "*reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154*".

O **art. 154 da LPI**, por sua vez, estabelece que:

> A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

Desta norma legal depreende-se que:

a) Só poderão ser indeferidos os pedidos que colidam com marca coletiva ou de certificação extinta há menos de 5 (cinco) anos;
b) Apenas o titular do registro extinto pode requerer novo pedido de marca coletiva ou de certificação sem obedecer ao prazo de 5 (cinco) anos;
c) A colidência se dará apenas nos casos em que a marca vise identificar ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim.

Para a determinação da colidência, são utilizados os procedimentos descritos nos itens **5.11.3 Marca de terceiro registrada**, **5.11.1 Análise da colidência entre sinais** e **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**.

5.11.12 Nome, prêmio ou símbolo de eventos oficiais ou oficialmente reconhecidos

De acordo com o **inciso XIII do art. 124 da LPI**, não são registráveis como marca:

> (...) nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

a) O seu caráter oficial ou oficialmente reconhecido;
b) A apresentação de consentimento da autoridade competente ou entidade organizadora do evento.

São eventos oficiais aqueles realizados ou promovidos por entidade ou órgão público, nacional ou estrangeiro. Por sua vez, são considerados oficialmente reconhecidos os eventos que, embora de caráter particular, sejam reconhecidos pela autoridade pública.

Para fins de aplicação desta norma legal, são observados os seguintes aspectos:

a) Sendo o evento oficial ou oficialmente reconhecido, o registro do sinal será possível se reivindicado pela própria entidade ou órgão público que o realiza ou promove, ou por terceiro por ela autorizado, independentemente do produto ou serviço a que a marca se aplique.
b) Não sendo oficial nem oficialmente conhecido, o pedido será examinado como sinal inicialmente disponível.

Nos casos de pedido de registro de marca formada por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido depositado por terceiro, será formulada exigência para que seja apresentada a devida autorização do organizador, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XIII do art. 124 da LPI (consentimento da entidade competente ou entidade organizadora do evento).

Quando o pedido de registro de marca formada por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que a autoridade competente ou organizadora do evento em questão integre o conjunto de depositantes.

Exemplos:

GRAN PRIX DE F1	**Irregistrável** (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.
	Irregistrável (independentemente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado.
	Irregistrável (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado. Vale ressaltar que, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984, é vedada a apropriação por terceiros, salvo com autorização das entidades organizadoras, dos símbolos olímpicos e das expressões "Jogos Olímpicos", "Jogos Paraolímpicos", "Olimpíadas", "Paraolimpíadas", "Jogos Olímpicos Rio 2016", "Jogos Paraolímpicos Rio 2016", "XXXI Jogos Olímpicos", "Rio 2016", "Rio Olimpíadas", "Rio Olimpíadas 2016", "Rio Paraolimpíadas", "Rio Paraolimpíadas 2016" e suas abreviações.
OLIMPÍADAS ECOLÓGICAS	**Irregistrável** (independente do produto ou serviço), caso não seja solicitado pelo organizador do evento ou por terceiro autorizado, nos termos das Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 e do Decreto nº 90.129/1984.

Marcas contendo o adjetivo "Olímpico" e suas variações

Quanto ao adjetivo "Olímpico" e suas variações, embora não sejam expressamente elencados nas Leis nºs 12.035/2009 e 9.615/1998 ou no Decreto nº 90.129/1984, os mesmos poderiam se enquadrar, em determinados conjuntos, na vedação de que trata o art. 8º da Lei nº 12.035/2009, já que possuiriam semelhança com o rol de

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

símbolos olímpicos listados como potencialmente capazes de "provocar associação indevida de quaisquer produtos e serviços".

Desta forma, quando do exame de sinais contendo o adjetivo "Olímpico" e suas variações de gênero e número, inclusive em outros idiomas, é observado se:

a) O adjetivo figura em acepções outras que não aquelas associadas direta ou indiretamente ao evento esportivo; ou
b) Se o conjunto resultante guarda suficiente distância ideológica a ponto de não oferecer risco de associação indevida com o evento desportivo em questão.

Em caso positivo, não será aplicada a proibição prevista no inciso XIII do art. 124 da LPI.

Exemplos:

DEUSES OLÍMPICOS	**Registrável** (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo "OLÍMPICO" forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo "Jogos Olímpicos".
OLÍMPICOS	**Irregistrável** (para quaisquer produtos ou serviços), em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores). Neste caso, o termo "OLÍMPICO" não está acompanhado de elemento distintivo capaz de afastar a associação com o evento desportivo.
	Irregistrável (para quaisquer produtos ou serviços) em vista do disposto no inciso XIII do art. 124 da LPI (se requerido por terceiros sem autorização dos organizadores).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

APHRODITE'S BELEZA OLÍMPICA	**Registrável** (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, no conjunto em tela, o adjetivo "OLÍMPICA" forma expressão com significado próprio e dissociado do evento desportivo "Jogos Olímpicos".
OLIMPO BIJOUX	**Registrável** (para quaisquer produtos ou serviços), uma vez que, termo "OLIMPO" identifica montanha na Grécia, não sendo associado, portanto, ao evento desportivo "Jogos Olímpicos".

5.11.13 Desenho industrial de terceiro

De acordo com o **inciso XXII do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: "*objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro*".

Conforme disposto no **art. 95 da LPI**, considera-se desenho industrial "a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial".

A proibição prevista no inciso XXII do art. 124 da LPI tem caráter absoluto, sendo vedado o registro de marca que constitua objeto de desenho industrial de terceiro em qualquer classe de produto ou de serviço, ainda que ao elemento colidente sejam associados outros em princípio registráveis. Esta norma, contudo, não se aplica aos casos em que o requerente do pedido for o próprio titular do desenho industrial, o que não exime o sinal de atender aos demais requisitos de liceidade, distintividade e disponibilidade.

No exame de colidência entre os sinais em conflito serão observados os mesmos procedimentos estabelecidos para o exame de colidência entre marcas figurativas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

	Irregistrável com base no inciso XXII do art. 124 da LPI no caso de impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência).
	Indeferimento com base nos incisos I e XXII do art. 124 da LPI, caso haja impugnação com comprovação de titularidade do registro de desenho industrial (ainda em vigência) do pedido de marca. Caso não haja impugnação, o sinal será indeferido com base no inciso I do art. 124 da LPI face à reprodução da bandeira do Brasil.

Observação:

O registro de desenho industrial vigora por 10 (dez) anos contados da data do seu depósito, prorrogável por 3 (três) períodos consecutivos de 5 (cinco) anos cada.

5.11.14 Nome civil, patronímico e imagem de terceiros

Dispõe o **inciso XV do artigo 124 da LPI** que não são registráveis como marca: "*nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*".

Para fins de aplicação da referida norma legal, considera-se:

- **Nome civil**: a composição completa do nome de pessoa física, nele compreendido o nome e o sobrenome, conforme constante do Registro Civil de Pessoas Naturais, ou sua forma abreviada.

Exemplos:

JOÃO SILVESTRE	Passíveis de registro se depositados pelo próprio detentor do direito de personalidade, seus herdeiros e sucessores ou sob autorização.
ANTÔNIO PACHECO	
JOÃO PACHECO SILVESTRE	

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Assinatura: a forma escrita ou estilizada do nome civil com cunho próprio e característico de seu titular. O entendimento sobre assinatura acompanha o do nome civil, podendo, portanto, se constituir do nome completo e/ou de formas abreviadas do nome civil.

Exemplos:

Sergio Tadeu de Jesus	Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.

- **Nome de família**: sobrenome derivado de um antecessor de uma mesma família.

Exemplos:

PACHECO	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
SILVA	

Patronímico: sobrenome designativo de uma linhagem que traz na sua constituição semântica o sentido de designar filho de alguém.

Exemplos:

PEREIRA	Caso não haja anterioridade impeditiva, o registro será possível.
GONÇALVES	
SENNA	Se o requerente do pedido de registro for o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal. Em caso contrário, o pedido será indeferido com base neste dispositivo legal. Havendo anterioridade impeditiva, o registro não será possível.

- **Imagem de terceiros**: efígie e/ou representação, por qualquer meio, da imagem de pessoa natural distinta do requerente da marca.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplo:

	Caso o requerente do pedido de registro seja o detentor do direito da personalidade notória ou existindo a autorização para o registro como marca, não se aplica a referida proibição legal.

O dispositivo legal disposto no inciso XV do art. 124 da LPI tem como base os direitos da personalidade, regulados pelo Código Civil. Desta forma, os pedidos de registro que apresentem sinais constituídos por nome civil, assinatura e imagem de terceiros (notórios ou não) e cujo requerente não seja o próprio titular do direito da personalidade devem estar acompanhados de autorização do detentor do direito para registrá-lo como marca.

Pedido requerido pelo titular do direito de personalidade

Considera-se como próprio titular do direito da personalidade a **pessoa física** ou **empresa individual**, sendo desnecessária a autorização para registro quando a marca for protocolada por estas. Nos casos de empresas em que o detentor do direito da personalidade é um dos sócios, será obrigatória sua autorização expressa para registrar como marca seu nome, assinatura ou imagem, em nome da empresa requerente.

Pedido requerido em regime de cotitularidade

Quando o pedido de registro de marca formada por nome civil, patronímico, assinatura ou imagem de pessoa for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que o titular do direito de personalidade em questão integre o conjunto de depositantes.

Autorização para registro de nome civil, patronímico, assinatura e imagem de terceiros

A autorização anteriormente mencionada deverá constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Cabe observar que apenas nos casos de **notoriedade** é que será formulada exigência para apresentação de autorização para registro de patronímicos e nomes de família, uma vez que o requerimento desse direito da personalidade notório, sem consentimento do detentor de tal direito, pode constituir-se em aproveitamento parasitário ou concorrência desleal, fatos que são rechaçados tanto pela legislação pátria como pela CUP (Convenção da União de Paris), devendo ser justificado o motivo da exigência no momento do despacho.

Em caso de nomes de família ou patronímicos originários de termos ou expressões com significados próprios, ainda que notórios, não caberá a aplicação da proibição disposta no inciso XV do art. 124 da LPI quando sua presença no contexto requerido não remeter à sua condição de nome de família ou patronímico.

Direito de personalidade de pessoa falecida

Conforme estabelecido pelo inciso XV do art. 124 da LPI, caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro como marca do nome civil, patronímico ou imagem de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

> Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
>
> I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
>
> II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
>
> III - ao cônjuge sobrevivente;
>
> IV - aos colaterais.

Observação:

Conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XV do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por **herdeiro de ordem igual ou superior** na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XV do art. 124 da LPI, com o consequente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros, **autorização para o registro** de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

Direito de personalidade de menor de 18 anos

O registro de nome civil, assinatura ou imagem de menor de 18 anos como marca só é possível se requerido em nome do próprio (conforme item **5.5.4 Titular menor de 18 anos**), não sendo aceita autorização para o registro assinada pelos pais ou responsáveis legais. Nos casos de menores legalmente emancipados, será aceita a autorização assinada pelo próprio, desde que acompanhada de documentação comprobatória da emancipação, nos termos da lei.

Casos de colidência

O direito da personalidade, assim como o direito marcário, é regulado pela Constituição Federal, sendo, portanto, objeto de leis ordinárias. Todos têm direito ao uso do nome na esfera civil, entretanto, no universo marcário, o direito da personalidade deverá ser limitado sob pena de atentar contra o direito do consumidor e do próprio detentor do primeiro registro de marca.

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o registro será concedido a quem primeiro depositar. Assim, os pedidos de registro de marcas constituídos por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Registro		Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	**X**	**PEREIRA** para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	**Indeferimento** pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Apesar de "PEREIRA" constituir patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	**X**	**MACIEL GOMES** para assinalar bebidas não alcoólicas	**Deferimento**, uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	**X**	**ANA CLARA** para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	**Deferimento**, uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	**X**	**CLÁUDIA!** para assinalar serviços de ensino	**Indeferimento** pelo inc. XIX do art. 124 da LPI. Embora "CLÁUDIA" seja prenome do requerente do pedido, enquanto marca, o sinal encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do consumidor.

5.11.15 Pseudônimo ou nome artístico

Dispõe o **inciso XVI do artigo 124 da LPI** que não são registráveis como marca: "*pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores*".

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

- **Pseudônimo notoriamente conhecido**: a denominação escolhida por uma pessoa física para disfarçar ou ocultar sua verdadeira identidade, pela qual é ela notoriamente conhecida.

Exemplos:

PIXINGUINHA	Pseudônimo de Alfredo da Rocha Viana Junior
TRISTÃO DE ATAÍDE	Pseudônimo de Alceu Amoroso Lima
MADAME SATÃ	Pseudônimo de João Francisco dos Santos

- **Apelido notoriamente conhecido**: a alcunha, o cognome, a denominação especial conferida a uma pessoa física, pela qual é ela notoriamente conhecida.

Exemplos:

GUGA	Apelido do ex-tenista Gustavo Kuerten
ZICO	Apelido do ex-jogador Arthur Antunes Coimbra
PELÉ	Apelido do ex-jogador Edson Arantes do Nascimento

- **Nome artístico singular (individual) ou coletivo**: a denominação pela qual uma pessoa ou um grupo de pessoas é conhecido em seu ramo de atividade (no meio artístico em geral).

Exemplos:

ZECA PAGODINHO	Nome artístico de Jessé Gomes da Silva
CHITÃOZINHO E XORORÓ	Nome artístico da dupla José de Lima Sobrinho e Durval de Lima
TITÃS	Nome artístico coletivo de um conjunto musical

Em casos em que o nome artístico for distintivo (especial, notável), não existindo como termo ou expressão comum ao vocabulário, é vedado seu registro para qualquer produto ou serviço, como são os casos de Chitãozinho e

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Xororó e Zeca Pagodinho, uma vez que tais expressões remetem apenas à dupla de cantores ou ao cantor de pagodes.

Por sua vez, nos casos em que o nome artístico (coletivo ou singular) é constituído por termos ou expressões encontradas no vernáculo, é lícito seu registro, desde que este não assinale produtos ou serviços que estabeleçam associação com as atividades desenvolvidas pelo(s) artista(s).

Exemplos:

GUGA (apelido do ex-tenista Gustavo Kuerten) para assinalar produtos ou serviços relacionados ao esporte tênis	**Irregistrável**, se não houver autorização do tenista Gustavo Kuerten.
PELÉ (apelido do ex-jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento) para assinalar quaisquer produtos ou serviços	**Irregistrável**, se não houver autorização de Edson Arantes do Nascimento.
ZECA PAGODINHO (nome artístico de Jessé Gomes da Silva) para assinalar discos e fitas ou qualquer outro produto ou serviço	**Irregistrável**, se não houver autorização de Jessé Gomes da Silva.
TITÃS (nome artístico coletivo de um conjunto musical) para assinalar "discos e fitas"	**Irregistrável**, se não houver a autorização competente.
TITÃS para assinalar "máquinas industriais"	**Registrável**, tendo em vista que o nome artístico é composto por termo encontrado no vernáculo (designativo de figura mitológica greco-romana) e os produtos assinalados não remetem às atividades desenvolvidas pelo grupo musical TITÃS.

Para fins de aplicação do artigo 124, inciso XVI, da LPI, equipara-se ao pseudônimo e ao apelido notoriamente conhecido o prenome notoriamente conhecido da pessoa física, bem como o patronímico notoriamente conhecido.

ROMÁRIO para assinalar escolinha de futebol	**Irregistrável** sem autorização competente de Romário de Souza Faria, tendo em vista que os serviços assinalados podem ser relacionados às atividades desenvolvidas pelo ex-desportista.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

PORTINARI para assinalar quaisquer produtos ou serviços	**Irregistrável** sem autorização competente do detentor do direito da personalidade, tendo em vista o mesmo ser patronímico que se tornou nome artístico de Cândido Portinari.

No exame da registrabilidade destes signos, será verificado se, em razão do sinal, o requerente tem legitimidade para registrar o pseudônimo, apelido ou nome artístico. Sendo o requerente o respectivo titular, esta regra não será aplicada. Contudo, se não houver relação entre o requerente e a pessoa nominada ou identificada pelo sinal, será formulada exigência para apresentação do consentimento do respectivo titular ou dos seus herdeiros ou sucessores, sob pena de indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Quando o pedido de registro de marca formada por pseudônimo ou nome artístico for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que o titular do direito de personalidade em questão integre o conjunto de depositantes.

Autorização para registro de pseudônimo ou nome artístico

A autorização ou consentimento anteriormente mencionados deverão constar de cada um dos pedidos de registro de marca constituída por direito de personalidade de terceiros, independente de direitos marcários anteriormente adquiridos. Para fins do que dispõe o referido dispositivo legal, são aceitas autorizações para requerimento, solicitação, depósito ou registro do direito personalíssimo como marca. Não são aceitas, contudo, autorizações que compreendem somente o "uso" do direito de personalidade.

No caso de sinal constituído por nome artístico, singular ou coletivo, se o registro foi requerido por pessoa legitimada para tal fim, não será aplicada esta regra legal.

Direito de personalidade de pessoa falecida

Caberá aos herdeiros e sucessores o direito de registrar ou autorizar o registro, como marca, do pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos e o nome artístico de pessoa falecida. A legitimidade para autorização ou registro deverá observar a ordem de sucessão prevista no art. 1.829 do Código Civil:

> Art. 1.829 - A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:
>
> I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com falecido no regime da comunhão universal ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;
>
> II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
>
> III - ao cônjuge sobrevivente;
>
> IV - aos colaterais.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observação:

Conforme disposto no art. 1.592 do Código Civil, são parentes em linha colateral, até o quarto grau, as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra (irmãos, tios e primos). Na linha colateral, os graus de parentesco são contados pelo número de gerações, subindo até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente.

Desta forma, os participantes listados no inciso I do art. 1.829 do Código Civil concorrem em igualdade de oportunidade para efetuar ou autorizar o registro da marca. Já os potenciais herdeiros enumerados nos incisos II, III e IV somente terão legitimidade para efetuar ou autorizar o registro na hipótese de inexistência de participantes indicados nos incisos anteriores.

No caso de participantes listados em mesmo inciso, baseando-se no princípio atributivo de direito, prevalecerá o direito ao registro para o primeiro sucessor ou herdeiro a apresentar o pedido de registro de marca, desde que não contestado nos termos da LPI.

O INPI tratará como verídicas, até que sejam contestadas via oposição ou nulidade administrativa, as declarações dos requerentes de pedido de registro de marca que se intitulem herdeiros/sucessores legítimos no que tange o estipulado no inciso XVI do artigo 124 da LPI. Adicionalmente, não se faz necessária a apresentação de consentimento expresso de todos os herdeiros ou sucessores no ato de requerimento do pedido de registro de marca.

Contudo, em caso de impugnação por terceiros, deverá ser apresentada cópia de certidão de óbito do titular do direito de personalidade e demais documentos necessários para fins de comprovação de legitimidade do requerente. Ademais, as oposições ou nulidades administrativas apresentadas por **herdeiro de ordem igual ou superior** na vocação hereditária serão consideradas procedentes quanto à infringência do inciso XVI do art. 124 da LPI, com o consequente indeferimento, no caso de pedido, ou nulidade, no caso de registro.

Vale frisar que essas mesmas regras se aplicam às situações em que for apresentada, por terceiros**, autorização para o registro** de sinal identificador do direito de personalidade de pessoa falecida assinada por herdeiro/sucessor.

5.11.16 Obras protegidas por direito de autor

Estabelece o **inciso XVII do art.124 da LPI** que não são registráveis como marca: "*obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular*".

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Obras literárias são aquelas exteriorizadas verbalmente, incluindo-se os poemas, letras de música, prosas, epopeias, narrativas, romances, sermões, conferências, cordéis etc.

O conceito de obra artística é mais amplo, englobando várias manifestações do espírito, como: desenhos, gravuras, esculturas, músicas (melodia), obras arquitetônicas, obras cinematográficas, obras fotográficas, pantomimas e tudo que não pode ser incluído no conceito de obra literária. As obras científicas são contempladas, muitas vezes, por serem enquadradas como obras literárias.

Estabelece o Art. 7 da Lei nº 9.610, de 19/02/1998 - Lei de Direitos Autorais: "*são obras intelectuais as criações do espírito de qualquer modo exteriorizadas*".

Portanto, não são protegidas ideias, mas apenas as formas exteriorizadas em algum suporte.

A Lei de Direitos Autorais, seguindo a Convenção de Berna que, assim como a CUP, estabelece normas mínimas de proteção para as criações intelectuais, dispensa o registro como procedimento prévio para a aquisição do direito do autor sobre sua criação. O registro de obra de direito autoral é facultativo, não cabendo ao INPI promover exigência para a apresentação de registro em órgão competente de matéria protegida pelo direito autoral. Entretanto, poderá ser formulada exigência para que sejam apresentadas provas consistentes de que determinado elemento protegido por direito de autor pertence àquele que o está pleiteando como marca.

Assim, nos casos de marcas constituídas por obra protegida pelo direito de autor, deverá ser formulada exigência para que seja apresentada a autorização do titular do direito, tendo em vista a exceção estabelecida no inciso XVII do art. 124 da LPI (consentimento do autor ou titular).

Quando o pedido de registro de marca formada por obra protegida por direito de autor for depositado em regime de cotitularidade, a devida autorização deverá permitir, expressamente, o registro do sinal por todos os requerentes do pedido, ainda que o titular do direito autoral em questão integre o conjunto de depositantes.

A proteção conferida pela legislação de direito autoral vigora pelo prazo de 70 anos contados a partir de primeiro de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor.

Observações:

- Caso terceiros, em qualquer classe, requeiram desenho protegido por direito de autor, criado, por exemplo, por Maurício de Souza ou Walt Disney, será formulada exigência para que o requerente apresente autorização do detentor do direito autoral para registrá-lo como marca;
- Em caso de manifestação contrária do detentor dos direitos autorais, o pedido de marca será indeferido;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- A exigência será dispensada se for constatado, nos autos, que o próprio detentor do direito de autor (ou terceiros com sua autorização) é o requerente do pedido de marca na qual conste obra protegida pelo direito autoral.

Proteção a títulos isolados e nomes de personagens

Os títulos protegidos pelo direito autoral devem ser originais e inconfundíveis, uma vez que não se concede proteção a "títulos isolados". A LPI não estabelece no seu inciso que tais títulos têm que ser originais ou não, mas ressalta que o indeferimento se dará, caso o título da obra seja passível de causar confusão ou associação.

No exame de marca constituída por título de obra, será observado:

a) Se o nome ou o título da obra, quando associado aos produtos ou serviços pleiteados, é imediatamente associado à obra artística a qual intitula, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.
b) Se o nome ou título da obra, depositado isoladamente, ainda que grafado em idioma estrangeiro, puder ser confundido ou associado de imediato à obra que nomina, será formulada exigência em se tratando de terceiros não autorizados. Em caso de impugnação do titular dos direitos autorais, o pedido será indeferido.
c) Se o nome ou título da obra não for original e inconfundível, o exame do pedido de registro prosseguirá, considerando-se o seu objeto disponível à luz da disposição legal contida no inciso XVII do art. 124 da LPI, desde que não haja possibilidade de a obra ser identificada em face do produto ou serviço reivindicado. Esse é o caso de títulos que são formados por palavras, denominações ou expressões de uso corrente que, dependendo do produto ou serviço ao qual estão associados, não causam qualquer tipo de lembrança ou remissão à obra literária, artística ou científica.

Os nomes de personagens não estão protegidos pelo inciso XVII do art. 124 da LPI e nem pela lei de Direitos Autorais, não merecendo proteção excessiva. O que se protege é o desenho do personagem (por ser obra artística), que esteja associado ou não ao seu nome. Entretanto, nos casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de causar confusão ou associação com aquela, será formulada exigência para que seja apresentada autorização do detentor do direito autoral, caso não seja o próprio ou terceiros por ele autorizados.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

	Registrável pelo próprio detentor dos direitos autorais ou terceiros com sua autorização. Não sendo o próprio e não constando autorização, deverá ser formulada exigência.
MÔNICA	**Irregistrável** para assinalar revistas infantis, salvo se requerido pelo titular do direito autoral ou mediante sua autorização. **Registrável** para assinalar máquinas industriais, pois o título da obra (revistas infantis) não é original.
SUPERMAN	**Irregistrável** para qualquer produto ou serviço, tendo em vista a clara associação ao personagem que intitula obra protegida pelo direito de autor.
O ATENEU, O ALIENISTA ou MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS	**Registrável** para editora de livros, pois já se passaram 70 anos da morte dos autores.
GAROTA DE IPANEMA	**Irregistrável** para qualquer produto ou serviço, salvo com o consentimento dos titulares dos direitos autorais.
ANAKIN SKYWALKER	Em casos em que o nome do personagem remeta apenas à obra e seja suscetível de criar confusão ou associação àquela, o sinal é **irregistrável**, a não ser que seja requerido pelo detentor do direito autoral ou com sua autorização.

5.11.17 Casos específicos no exame da disponibilidade

Alguns tipos de sinais, seja pela frequência com que são reivindicados como marca ou pela sua própria natureza, exigem cuidado adicional no momento da apreciação de sua disponibilidade. A seguir, são indicadas algumas orientações específicas para a avaliação da possibilidade de colidência de alguns gêneros de sinais.

Nomes de lugares

Será observada a frequência com que o nome de lugar reproduzido ocorre em marcas registradas de terceiros ("desgaste"), bem como a semelhança ideológica entre os conjuntos em questão.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
HOTEL SÃO PAULO assinalando serviços de hotelaria	**RESORT ESTADO DE SÃO PAULO** para assinalar serviços de hotelaria	**Sinais suficientemente distintos**. Em que pese a afinidade mercadológica e a reprodução da expressão distintiva "SÃO PAULO", a não colidência entre os sinais é resultante do fato de a expressão "SÃO PAULO" constar de diversos sinais marcários no segmento de hotelaria e turismo e as marcas possuírem conjuntos distintos.
FACULDADE DE PINDAMONHANGABA assinalando serviços de ensino	**ESCOLA DE PINDAMONHANGABA** para assinalar serviços de ensino superior	**Sinais colidentes**, uma vez que o termo "PINDAMONHANGABA" não consta de diversos sinais marcários, fazendo parte do conjunto de apenas um titular.

O mesmo princípio utilizado para os nomes de lugar será aplicado aos gentílicos (carioca, paulista, mineiro). Para aqueles que constem de diversos sinais marcários, será tolerada a convivência, desde que as marcas possuam conjuntos distintos. No caso de o gentílico não constar de diversos sinais marcários, a exclusividade ao uso do termo será daquele que primeiro obtiver o registro, devendo ser observado o grau de semelhança gráfica, fonética e ideológica entre os conjuntos, bem como a possibilidade de confusão ou associação indevida entre os mesmos.

Patronímico, nome de família e nome civil

Nos casos de marcas constituídas por patronímico, nome de família e nome civil, o direito ao registro militará a favor de quem primeiro depositar, respeitadas as condições dispostas no inciso XV do art. 124 da LPI. Assim, os pedidos de registro de marcas posteriores constituídas por patronímico, nome de família ou nome civil idênticos ou semelhantes, para assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, serão indeferidos pela norma legal contida no inciso XIX do artigo 124 da LPI.

Embora o detentor do patronímico, nome de família ou nome civil mantenha seus direitos da personalidade na esfera cível, no universo marcário o pleito será favorável ao primeiro que depositar.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

Registro	Sinal em exame	Observações
PEREIRA assinalando conserto de ar-condicionado	**PEREIRA** para assinalar reparo e instalação de eletrodomésticos	**Indeferimento** pelo XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "PEREIRA" constitua patronímico do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art. 124 da LPI, não podendo constituir marca em função dos interesses do titular do registro e do consumidor.
GOMES assinalando bebidas não alcoólicas	**MACIEL GOMES** para assinalar bebidas não alcoólicas	**Deferimento**, uma vez que a associação de patronímico composto ao novo conjunto marcário cria a impressão de pessoa distinta do registro anterior.
CLARA assinalando perfumes	**ANA CLARA** para assinalar cosméticos e artigos de perfumaria	**Deferimento**, uma vez que a associação de dois prenomes cria a impressão de pessoa distinta do titular do registro.
CLAUDIA assinalando serviços de ensino	CLÁUDIA! para assinalar serviços de ensino	**Indeferimento** pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Não obstante "CLAÚDIA" seja prenome do detentor do pedido, enquanto marca, ele encontra impedimento legal na norma contida no inciso XIX do art.124, não podendo constituir marca em função dos interesses do primeiro titular do registro e do consumidor.

Siglas

Para o exame de marcas que constituem siglas, a colidência só deverá ser aplicada em casos de identidade gráfica, ainda que haja interposição de oposição. No entanto, há outros parâmetros a serem observados:

Registro	Pedido em exame	Observações
XMTP assinalando computadores	**XMTP** para assinalar notebooks e CDs	**Indeferimento** pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Siglas idênticas para assinalar produtos semelhantes.
YSL assinalando serviços de pesquisa de opinião	**ISL** para assinalar serviços de marketing	**Deferimento**. Sinais distintos graficamente.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ZRP – Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	**ZRP – Zacarias Rezende Pereira** para assinalar serviços jurídicos	**Deferimento**. Em que pese as siglas serem idênticas graficamente e foneticamente, o fato de ambas estarem discriminadas por extenso (com significados diferentes) impossibilita a confusão.
ZRP **Zilda Rodrigues Pinto** assinalando serviços jurídicos	**ZRP** **Zacarias Resende Pereira** para assinalar serviços jurídicos	**Indeferimento** pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. Apesar de ambas as siglas estarem discriminadas de forma distinta, a proporção da sigla (forma de apresentação) no pedido posterior torna o conjunto marcário passível de confusão com a anterioridade existente.
ZRP – Zilda Rodrigues Pinto assinalando serviços jurídicos	**ZRP** para assinalar serviços jurídicos	**Indeferimento** pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz parcialmente marca anteriormente registrada.
AATT assinalando serviços jurídicos	**AATT - ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS TRABALHISTAS** para assinalar serviços jurídicos	**Indeferimento** pelo inciso XIX do art. 124 da LPI. O sinal posterior reproduz com acréscimo marca anteriormente registrada.

5.12 Análise de pedidos com oposição

A petição de oposição é a peça por meio da qual terceiro se manifesta contra pedido de registro de marca, visando o seu indeferimento integral ou parcial, em vista de infringência de proibições previstas em lei. Já a manifestação à oposição é o instrumento de defesa do requerente do pedido, de caráter opcional, por meio do qual são apresentados argumentos contrários às alegações da impugnante.

A análise da oposição começa pela verificação de sua tempestividade, sendo checado se a mesma foi protocolada dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do pedido. Caso a petição tenha sido apresentada fora do prazo, a mesma não será conhecida, em vista do disposto no inciso I do art. 219 da LPI. Se ela tiver sido juntada tempestivamente, o exame prossegue.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Também é feita a verificação da tempestividade da manifestação à oposição, cujo prazo legal para protocolo expira após 60 (sessenta) dias contados a partir da notificação da oposição na RPI. Da mesma forma, as manifestações intempestivas não são conhecidas em função do contido no inciso I do art. 219 da LPI. Confirmada a tempestividade da manifestação, é dado prosseguimento ao exame com a apreciação dos argumentos e documentos apresentados nos autos e a análise dos resultados das buscas.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Oposição
Código	332
Informações adicionais	3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade Tabela de Retribuições

Cabe ressaltar que o valor referente ao serviço de oposição será calculado com base na quantidade de classes que estão sendo objeto de impugnação. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição

Petição com características de oposição protocolada fora do prazo legal

As petições contendo argumentos e alegações características de oposição que tenham sido protocoladas fora do prazo previsto no caput do art. 158 da LPI não serão conhecidas em vista do disposto no inciso I do art. 219 do mesmo diploma legal:

> Art. 219 - Não serão conhecidos a petição, oposição e o recurso, quando:
>
> I - apresentados fora do prazo previsto nesta Lei;

Caso a petição tenha sido protocolada dentro do mencionado prazo, será verificado o efetivo recolhimento da retribuição referente ao serviço de oposição, cabendo a formulação de exigências para a complementação da taxa em caso de pagamento a menor.

Exigências para a opoente

Cabe à impugnante apresentar seus argumentos de maneira clara e objetiva, comprovando suas alegações com a documentação cabível. Desta forma, a princípio, não serão formuladas exigências para apresentação de provas adicionais ou para esclarecimentos de divergências argumentativas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Se as alegações apresentadas se referirem a processo distinto do examinado, será verificado se a opoente solicitou, via petição, a correção do engano. Caso não conste solicitação de correção, a oposição será considerada improcedente uma vez que o pedido atacado diverge daquele para o qual a oposição foi protocolada.

Vale notar que são formuladas exigências envolvendo questões formais, como procuração ilegível, incompleta ou contendo divergências de informação, para fins de saneamento do processo.

Busca em exames de pedidos com oposição

A busca por anterioridades num processo com oposição poderá levar em consideração colidências em classes mercadologicamente afins, com o objetivo de apurar os argumentos trazidos aos autos pela impugnante e pela oposta, principalmente nos casos de suposta infringência do inciso XIX do art. 124 da LPI.

Retirada da parte irregistrável da marca

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 sinal se atendidas as seguintes condições:

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

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

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.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Passaredo confecções	Passaredo confecções	Alteração **será aceita**. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
Passaredo	Passaredo	Alteração **será aceita**. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
1 Nelson Rodrigues	1	Alteração **será aceita**. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.
		Não será aceita a alteração já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.

5.12.2 Oposição com base em concorrência desleal

A repressão à concorrência desleal encontra-se prevista no **inciso V do art. 2º da LPI** e no **art. 10º bis da CUP**, abaixo transcritos:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> Lei nº 9.279, de 14/05/1996 - LPI
>
> Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, erfetua-se mediante:
> (...)
> V - repressão à concorrência desleal.
>
> Convenção da União de Paris - CUP
>
> Art. 10 Bis
> 1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
> 2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.

Tais normas possuem o papel de princípios jurídicos de sustentabilidade de aplicação dos dispositivos legais específicos que versam sobre a irregistrabilidade de sinais como marca, elencados notadamente nos artigos 124, 125 e 126 da LPI. Desta forma, conforme orientações constantes do Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 20/2008, os arts. 2º, inciso V, da LPI e 10 bis da CUP, referentes à repressão à concorrência desleal, não são apontados como motivo para o indeferimento de pedidos de registro de marca.

5.12.3 Oposição com base no art. 125 da LPI

Com a entrada em vigor da Resolução INPI/PR nº 107/2013, a partir de 10/03/2014, o reconhecimento do alto renome de uma marca passou a ser requerido por meio de petição específica, constituindo uma etapa autônoma, e não mais como matéria de defesa, através de uma impugnação. Dessa forma, passam a inexistir os serviços "Oposição com base em alto renome" e "Nulidade administrativa de registro de marca com fundamento em alto renome".

Assim sendo, para que um titular alegue o art. 125 da LPI em uma oposição ou nulidade administrativa, é necessário que ele já tenha o alto renome de sua marca reconhecido e vigente no INPI ou que já tenha sido peticionado o requerimento de reconhecimento desse status.

5.12.4 Oposição com base no art. 126 da LPI

Os **artigos 126 da LPI** e **6º bis da CUP** encerram a exceção ao princípio da territorialidade, dispondo que:

> Lei nº 9.279, de 14/05/1996 - LPI
>
> Art. 126 - A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (1), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> Convenção da União de Paris - CUP
>
> Art. 6 bis
> Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.

Tendo em vista que a Convenção da União de Paris não dá qualquer definição de notoriedade, nem, tampouco, estabelece critérios para sua apreciação, o INPI, na qualidade de autoridade competente para apreciar matéria dessa natureza, considera a questão observando se a marca possui certo conhecimento **no Brasil**, em segmento de mercado **idêntico ou similar**.

Na aplicação da norma por meio de impugnação, será verificado se o impugnante:

a) É nacional residente ou domiciliado em país contratante da Convenção da União de Paris;
b) Tem legitimidade para impugnar;
c) Fundamentou seu pedido e o fez acompanhar de provas suficientes para caracterizar o conhecimento da marca no segmento de mercado idêntico ou similar.

Essas diretrizes também serão observadas nos casos de marcas de serviço, pois, embora a norma da CUP não inclua tais marcas, a legislação brasileira reconhece que as mesmas são igualmente passíveis de possuir notoriedade e reconhecimento, fazendo jus à proteção além do limite territorial (art. 126, § 1º, da LPI).

Contudo, para o conhecimento das impugnações com fundamento na norma legal do art. 6º bis da CUP, é necessário observar o disposto no § 2º do art. 158 da LPI:

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

No ato do exame, será verificado se o impugnante atendeu ao requisito legal supramencionado. Na ausência de depósito da marca em disputa no prazo mencionado, não serão conhecidas as alegações fundamentadas no art. 126 da LPI.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 9º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, quando a marca em disputa for registrada no exterior em nome de mais de um cotitular, deverá ser comprovado o depósito no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no art. 126 da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Entretanto, a oposição poderá ser apresentada por apenas um dos cotitulares da marca anteriormente registrada no exterior.

5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI

O **inciso V do art. 124 da LPI** estabelece ser irregistrável como marca: "*reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos*".

O título de estabelecimento ou nome de empresa, enquanto tal, não é passível de registro como marca. Contudo, os elementos de fantasia contidos no bojo de títulos de estabelecimentos ou de nomes de empresa são passíveis de registro como marca, desde que observadas as condições de validade do registro impostas pela lei.

Conforme exposto no item **5.11.8 Elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento** e observando as orientações contidas no Parecer Normativo AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 05/2012 , quando do exame da possibilidade de confusão ou associação entre sinal marcário e nome empresarial, serõ observados os seguintes aspectos:

a) Se o elemento integrante do título de estabelecimento ou de nome de empresa é distintivo;
b) Se o sinal sob análise atende às condições de distintividade, liceidade e veracidade;
c) Se a semelhança entre os conjuntos em questão é capaz de gerar confusão ou associação indevida;
d) Se as atividades exercidas pela empresa impugnante possuem afinidade mercadológica com os produtos ou serviços que o sinal marcário visa assinalar; e
e) Se o registro do nome empresarial é anterior ao depósito/registro da marca.

Vale observar que não será formulada exigência a fim de que seja comprovada a data da constituição da empresa ou título de estabelecimento, pois cabe ao impugnante apresentar provas do alegado no ato da impugnação.

Caso os produtos ou serviços assinalados no processo de marca impugnado não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, o INPI poderá formular exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade em questão.

As alegações apresentadas com base no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes detiver o direito sobre o nome empresarial em questão. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação detiver o direito sobre o nome empresarial em questão.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Empresas com o mesmo nome empresarial

Nos casos em que o sinal marcário em disputa estiver presente no nome empresarial de ambas as sociedades, o direito sobre o registro e uso da marca pertence àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independentemente da data de constituição da pessoa jurídica. Todavia, caso o pedido ou registro anterior da opoente se encontrar arquivado ou extinto, as alegações baseadas no inciso V do art. 124 da LPI serão consideradas improcedentes, uma vez que não resta consolidado o direito reivindicado junto ao INPI.

Deve ser observada, ainda, a possibilidade de comprovação do uso anterior pelas partes, nos termos do § 1º do art. 129 da LPI. Vale notar que, caso sejam consideradas procedentes as alegações baseadas no uso anterior da marca pela opoente, o pedido de registro será indeferido com base nos arts. 124, inciso V, e 129, § 1º, da LPI. Caso o requerente do pedido em exame e o impugnante comprovem o pré-uso do sinal marcário há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito, fica afastada a aplicação da norma prevista no § 1º do art. 129 da LPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Empresas estrangeiras

No que tange ao nome de empresa, outra norma positiva também regula sua proteção, que derroga o princípio da territorialidade e dispensa formalização de registro no Brasil. Trata-se do art. 8º da CUP, que prescreve: "*Art. 8º O nome comercial será protegido em todos os países da União sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca de fábrica ou de comércio*".

No caso de impugnantes estrangeiros, além dos procedimentos anteriormente mencionados, é necessário que o mesmo comprove sua atuação no mercado nacional por meio de importação, divulgação na mídia, ou qualquer outro meio de prova admissível em lei, de forma a caracterizar a possibilidade de confusão ou associação entre os sinais distintivos.

5.12.6 Oposição com base no § 1º do art. 129 da LPI

A exceção ao princípio atributivo do direito de marcas é o usuário de boa fé que comprova a utilização anterior, há pelo menos 6 (seis) meses, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, nos termos do **§ 1º do Art. 129 da LPI**:

> Art. 129. (...)
> § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.

Assim, a pessoa que, de boa-fé, usava no país, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para fins idênticos ou semelhantes, pode reivindicar o direito de precedência ao registro, devendo, para tanto:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) Fundamentar sua reivindicação, exclusivamente em sede de oposição ao pedido de registro formulado por terceiros, instruindo-a de provas suficientes para caracterizar o uso no país, na conformidade do disposto no § 1º do art. 129 da LPI; e
b) Fazer prova do depósito do pedido de registro da marca, nos termos da LPI.

As alegações apresentadas com base no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas procedentes quando pelo menos um dos integrantes do conjunto de opoentes comprovar o pré-uso do sinal marcário requerido. Do mesmo modo, argumentos contrários à oposição, baseados no mesmo dispositivo, também serão considerados válidos quando pelo menos um dos depositantes do pedido sob impugnação comprovar o pré-uso do sinal marcário requerido.

Em decorrência do disposto no parágrafo único do art. 9º da Resolução INPI/PR nº 245/2019, deverá ser comprovado o depósito da marca em disputa no INPI em nome de todos os cotitulares, a fim de que sejam conhecidas as alegações fundamentadas no §1º do art. 129 da LPI. A oposição, entretanto, poderá ser apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado.

Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, independente de quem faz uso há mais tempo.

Período de emissão ou publicação das provas

Para fins de comprovação do disposto no § 1º do art. 129 da LPI, o conjunto probatório apresentado pelo impugnante deverá evidenciar o uso continuado do sinal há pelo menos 6 (seis) meses contados da data de prioridade ou depósito do pedido de registro de marca sob impugnação, sob pena de serem consideradas improcedentes as alegações fundamentadas no referido dispositivo legal. Adicionalmente, só serão considerados hábeis para comprovação do direito de precedência ao registro os documentos emitidos ou publicados nos 5 (cinco) anos que antecederam a data da prioridade ou do depósito do pedido de registro da marca objeto da oposição.

A comprovação do uso anterior do sinal **somente** em período inferior a seis meses e/ou superior a cinco anos da data de depósito ou prioridade do pedido sob impugnação não se prestará à comprovação do direito de precedência, não sendo considerada para fins de aplicação da mencionada norma legal.

Caracterização da boa-fé do usuário

São considerados utentes de boa-fé somente os usuários anteriores que nunca vieram ao INPI para registrar o sinal em disputa. Assim, caso o impugnante já tenha tido pedido arquivado ou registro extinto, as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI serão consideradas improcedentes, ainda que a oposição tenha sido acompanhada de documentação comprobatória do uso anterior.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Trâmite dos pedidos envolvidos em oposições baseadas no § 1º do art. 129 da LPI

A aplicação do § 1º do art. 129 da LPI está condicionada à concessão do registro de marca em nome da opoente. Desta forma, caso seja comprovado o uso anterior do sinal, o pedido da oposta ficará sobrestado até a decisão final do pedido da opoente.

Deverá ser observada a priorização do pedido da opoente, que não será sobrestado pelo pedido anterior da oposta. Será informado, no despacho de conclusão do exame do pedido posterior, o fato de o direito de precedência ter sido reconhecido em oposição interposta contra pedido de terceiro.

Se concedido o registro em favor da impugnante, serão consideradas procedentes as alegações baseadas no § 1º do art. 129 da LPI, sendo indeferido o pedido anterior com base no mencionado dispositivo legal combinado com o inciso XIX do art. 124 da LPI. Caso contrário, será afastada a aplicação da referida norma legal, com o devido prosseguimento do exame do pedido da oposta.

5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional

A marca tridimensional encontra-se inserida no rol dos sinais "não tradicionais" e refere-se unicamente à forma plástica de objeto para identificar produtos ou serviços. No entanto, seu exame também obedecerá, no que couber, a todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicadas às marcas ditas "tradicionais", como a percepção de conjunto, observância das proibições legais e buscas dos elementos que a compõem.

5.13.1 Instruções para exame de marca tridimensional

De acordo com o **inciso XXI do art. 124 da LPI**, não é registrável como marca: "*a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico*".

Este inciso trata, sobretudo, do sinal tridimensional não registrável como marca. Desta norma legal, depreende-se que será registrável como marca toda forma plástica de objeto que não seja necessária nem comumente utilizada em seu segmento de mercado, nem esteja essencialmente atrelada a uma função técnica.

Portanto, o sinal tridimensional só será passível de registro quando constituído pela forma particular não funcional e não habitual do produto ou do seu acondicionamento ou do serviço a que se destine.

Para fins de aplicação desta norma legal, considera-se:

a) **Forma plástica**: formato do objeto em suas três dimensões, sua configuração/constituição física.

b) **Forma necessária do produto ou do acondicionamento**: aquela inerente à própria natureza do objeto, sem a qual é impossível produzi-lo.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

 para assinalar bola de futebol	**Irregistrável**, já que a forma esférica é necessária.
 para assinalar pneus	**Irregistrável**, já que a forma circular é necessária.

c) **Forma comum ou vulgar do produto ou do acondicionamento**: aquela que, embora não seja inerente ao produto ou ao seu acondicionamento, já é habitualmente utilizada por diversos fabricantes em seu segmento de mercado.

Exemplos:

 para assinalar garrafas	**Irregistrável**, já que a forma cilíndrica das garrafas PET é comum para o acondicionamento de bebidas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

 para assinalar caixas para alimentos e bebidas	**Irregistrável**, já que o formato de paralelepípedo é comum para acondicionar laticínios e outros alimentos.

d) **Forma que não pode ser dissociada do efeito técnico**: aquela intrinsecamente relacionada a uma função técnica, ditada pela mesma, imprescindível ao funcionamento do objeto ou auxiliar do seu desempenho.

Exemplos:

 para distinguir brinquedos	**Irregistrável**, pois os pinos são imprescindíveis ao desempenho da função a que o brinquedo se propõe.

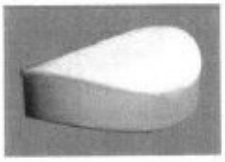
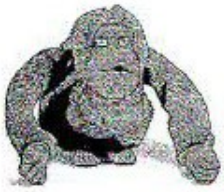
 para assinalar produtos de limpeza	**Irregistrável**, já que o bico borrifador é essencial ao funcionamento do produto, enquanto as ondulações do gargalo auxiliam o desempenho, proporcionando melhor encaixe da mão.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Será, portanto, passível de registro a forma plástica do objeto que apresente cunho distintivo para identificar um produto junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes, ainda que não constitua a forma do próprio produto ou de sua embalagem/acondicionamento e desde que esteja dissociada de efeito técnico. Ou seja, toda forma plástica distintiva poderá identificar produtos, não devendo necessariamente "ser" o próprio nem sua embalagem.

Exemplos:

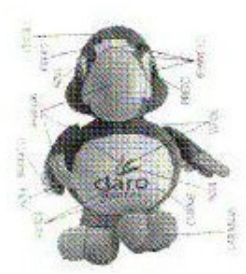
 para distinguir sabonetes	**Registrável.**
 para assinalar chocolate	**Registrável.**
 para assinalar óculos ou artigos do vestuário	**Registrável.**

Também será considerada passível de registro a forma plástica que possua suficiente cunho distintivo para identificar um serviço junto ao consumidor, individualizando-o frente aos seus concorrentes e desde que possa dissociar-se de efeito técnico.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos: personagens, totens, formato de prédios ou stands.

 para assinalar serviços financeiros e imobiliários	**Registrável.**
 para assinalar serviços de telecomunicações	**Registrável.**

Conclui-se, então, que o sinal tridimensional apenas será registrável como marca quando constituído pela forma plástica singular, não habitual e não estritamente funcional em relação ao produto/acondicionamento ou ao serviço a que se destine.

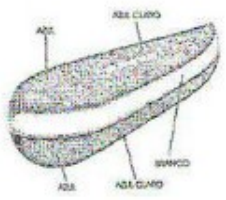
Note-se que o exame de marca tridimensional afere primordialmente se o objeto em análise apresenta forma plástica potencialmente distintiva, reunindo características físicas que o tornem capaz de ser reconhecido pelo consumidor e por ele ser associado ao produto ou serviço que assinala – independentemente de o sinal já estar em uso no mercado.

O exame da marca tridimensional obedecerá ao princípio da estabilidade da forma. Ou seja, não serão passíveis de registro os sinais relativos a objetos cuja constituição física não possua um mínimo de firmeza e estabilidade, sendo compostos por matéria de fácil deformação.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

 para assinalar creme dental	**Irregistrável**, uma vez que o objeto não possui formato estável, apresentando consistência pastosa e extremamente maleável. Um creme dental assumirá forma plástica diferente a cada vez que for pressionado a sair do tubo que o acondiciona.

Por ocasião do exame da marca tridimensional, serão observadas as seguintes regras:

a) Se a forma reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento/identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço;

b) Se a forma tridimensional reivindicada se reveste do requisito da distintividade, relativamente ao produto ou serviço a que se aplica;

c) Se a forma tridimensional reivindicada não é aquela necessária, comum ou vulgar do produto, do acondicionamento ou do serviço a que se aplica ou aquela que não pode ser dissociada do efeito técnico, relativamente ao produto ou serviço;

d) Se a forma tridimensional reivindicada não incide nas demais proibições legais (por exemplo, garrafas em forma de monumentos ou que ofendam à moral);

e) Se há outros elementos do sinal que incidam em alguma proibição legal, como, por exemplo, parte nominativa que reproduza ou imite marca de terceiro registrada que visa assinalar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sendo suscetível de causar confusão ou associação indevida por parte do consumidor, hipótese em que o pedido de marca tridimensional será indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI; e

f) Se a forma tridimensional reivindicada é estável.

Assim como no exame das marcas tradicionais, a análise da marca tridimensional se dará sobre a totalidade do conjunto – no caso, sobre a totalidade da forma plástica do objeto examinado, como se apresenta no mercado, e não sobre partes da mesma.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplos:

para assinalar perfumes	Uma tampa de frasco reivindicada isoladamente não será considerada passível de análise enquanto marca tridimensional, mas sim o frasco como um todo, do qual a tampa é apenas uma parte.

Informações sobre especificação de pedidos de marca tridimensional podem ser encontradas na seção **5.4.7 Especificação de pedidos de marca tridimensional.**

Elementos que não conferem distintividade ao sinal tridimensional

a) **Cores, imagens e rótulos apostos ao objeto**: a análise de marca tridimensional se aterá sempre à forma plástica do objeto em exame, sendo imprescindível que o formato do mesmo apresente alguma(s) característica(s) peculiar(es) em relação à forma comum. Portanto, elementos nominativos ou figurativos aplicados por meio de impressão à superfície do objeto tridimensional – imagens, rótulos ou indicações de cores – não serão considerados como fatores capazes de atribuir-lhe cunho distintivo, uma vez que não interferem em sua forma plástica.

b) **Relevos**: marcas tridimensionais em cuja superfície constarem elementos figurativos em relevo (desenhos, padrões ou texturas) terão seu cunho distintivo avaliado caso a caso, na medida em que tais elementos podem, conforme sua singularidade e intensidade, interferir significativamente ou não na forma plástica do objeto em análise.

c) **Elementos ocultos ou não imediatamente perceptíveis**: não serão considerados como aspectos distintivos os detalhes da marca que não puderem ser percebidos/observados e, portanto, identificados pelo consumidor, não interferindo no ato da aquisição do produto ou serviço assinalado.

5.14 Análise de pedidos de marca coletiva

O art. 123 da LPI considera como marca coletiva "*aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade*".

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Assim, a marca coletiva é um sinal que visa identificar produtos ou serviços fornecidos pelos membros de uma determinada coletividade (associação, união, cooperativa, organização fraternal ou outro grupo organizado coletivamente), distinguindo-os de outros produtos ou serviços idênticos ou similares provenientes de outras origens que não sejam membros desta mesma coletividade.

Desta forma, deve ser observado que, ainda que o registro de uma marca coletiva deva ser de titularidade de uma entidade representativa de uma coletividade, esta marca será usada por seus membros, como uma indicação de associação com esta entidade coletiva, ao contrário das marcas de produto ou serviço, que distinguem individualmente suas origens.

O pedido de marca coletiva é analisado observando as condições expressas nos arts. 147 e 149 da LPI, onde está estabelecido que deve constar dos autos o regulamento de utilização da marca, dispondo sobre as condições de utilização e as proibições de uso do sinal. Quaisquer alterações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através do protocolo de petição contendo as mudanças efetuadas, sob pena de não ser considerada tal modificação.

O exame verificará se o documento apresentado contempla todas essas informações, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da sua publicação. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, seguirá o exame com a apreciação do regulamento de utilização.

5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva

O exame da registrabilidade de marca coletiva não difere do exame de registrabilidade de marca de produto ou serviço, compreendendo as mesmas condições e atributos que seriam necessários para um registro desta natureza. Cabe observar, no entanto, o disposto no art. 154 da LPI:

> A marca coletiva e a de certificação que já tenham sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não poderão ser registradas em nome de terceiro, antes de expirado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da extinção do registro.

Portanto, a ocorrência de anterioridades impeditivas nas condições acima mencionadas acarretará o indeferimento do pedido de registro de marca coletiva com base no art. 124, inciso XII, da LPI, que regula: "*Não são registráveis como marca reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154*".

Cabe observar, ainda, que qualquer colidência realizada envolvendo marcas coletivas será feita de acordo com o princípio da especialidade, afastando-se a possibilidade de associação errônea entre marcas que visam assinalar produtos/serviços de segmentos mercadológicos diferentes entre si.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Requerente do pedido

Conforme a definição desta natureza de marca e de acordo com o disposto no § 2º do art. 128 da LPI, o pedido de registro de marca coletiva deve ser depositado por pessoa jurídica representativa da coletividade, podendo esta entidade exercer atividade distinta da de seus membros. Para determinar a observância ao dispositivo legal mencionado, serão consideradas as evidências presentes no objeto social declarado ou constantes do contrato social anexado aos autos, a fim de se verificar se a entidade requisitante do registro de marca coletiva pode ser caracterizada como uma entidade representativa de ou composta por associados/participantes.

A existência de mensalidades ou taxas de manutenção de associação, emissão de certificados de associados, condições para associação e indicação de reuniões periódicas entre os membros são elementos que podem ser trazidos para corroborar a legitimidade do requerente do pedido de registro de marca coletiva. Caso os elementos constantes nos autos não sejam suficientes para dirimir quaisquer dúvidas quanto à natureza do requerente do pedido de registro de marca coletiva, elementos adicionais podem ser exigidos para análise conclusiva.

Vale mencionar que, apesar de distinta, a atividade do requerente deverá guardar afinidade com a atividade dos membros da coletividade, assim como com os produtos ou serviços que visa assinalar.

Regulamento de utilização da marca coletiva

O pedido de registro de marca coletiva deve vir acompanhado do regulamento de utilização da marca, de acordo com o disposto no art. 147 da LPI e conforme a Instrução Normativa nº 19/2013. Caso o regulamento não acompanhe o pedido, este documento deve ser protocolizado no prazo de até 60 (sessenta) dias da data do depósito da referida marca, sob pena de arquivamento definitivo do pedido, em conformidade com o disposto no parágrafo único do mesmo artigo.

O regulamento submetido pelo requerente deve conter os itens a seguir, sob pena de formulação de exigência para eventual correção ou clarificação:

a) Descrição da entidade coletiva requerente, indicando sua qualificação, objeto, endereço, e pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a representá-la;
b) Condições para eventual desistência do pedido de registro ou renúncia ao registro da marca (parcial ou total), caso as mesmas não estejam previstas no contrato social, em observância ao art. 152 da LPI;
c) Pessoas (físicas ou jurídicas) autorizadas a utilizar o sinal em exame, devendo ser descritos quaisquer requerimentos ou condições necessárias para a utilização do sinal;
d) Condições de utilização do sinal, caso as mesmas existam. No caso de falta de detalhamento das condições de uso do sinal, entende-se que as condições aplicáveis limitam-se ao estabelecido pelas normas legais;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

e) Sanções aplicáveis no caso de uso inapropriado do sinal, caso as mesmas existam. Se o requerente não detalhar a definição de uso inapropriado, este será entendido como o emprego da marca coletiva de forma contrária ao estabelecido pelas condições previstas no item "d".

Quaisquer outras disposições gerais podem ser adicionadas pelo requerente ou titular da marca, caso seja de sua vontade. Deve ser ressaltado que, se o regulamento de utilização fizer referência a qualquer documento pertinente à aplicabilidade do contido neste regulamento, o referido documento deve constar como anexo, sob pena de formulação de exigência para adequação a esta regra.

Cabe observar que, de acordo com o disposto no art. 149 da LPI, as modificações no regulamento de utilização devem ser comunicadas ao INPI através de petição descrevendo tais alterações, sob pena de as mesmas não serem consideradas.

O regulamento de utilização contendo as alterações será analisado de acordo com o estabelecido anteriormente, estando sujeito à formulação de exigências para adequação a tais restrições. Exigências não cumpridas com respeito à adequação do regulamento acarretam o arquivamento do pedido de registro, caso o mesmo não possua um regulamento adequado em seus autos, ou o arquivamento da petição de alteração de regulamento, caso exista nos autos regulamento de formatação adequada apresentado anteriormente.

Caso as alterações ao regulamento de utilização encontrem-se de acordo com o estabelecido anteriormente, tal alteração é aceita, sendo comunicada através de despacho adequado na RPI.

5.15 Análise de pedidos de marca de certificação

O pedido de marca de certificação é analisado observando as condições expressas no art. 148 da LPI:

> Art. 148 - O pedido de registro de marca de certificação conterá:
> I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e
> II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular.

Desta forma, o requerente do pedido de marca de certificação deverá apresentar documentação contendo:

- **As características do produto ou serviço a ser certificado**, constando a descrição do tipo de produto ou serviço, quanto à qualidade, natureza, material utilizado, procedimentos de produção ou prestação de serviço, dentre outras que o requerente considerar significativas. Caso exista legislação específica, norma ou especificação técnica que disponha sobre o produto ou serviço a ser certificado, esta deverá ser anexada ao processo.
- **As medidas de controle** que o(s) titular(es) utilizará(ão) para atestar a conformidade do produto ou serviço a ser certificado, assim como as sanções aplicadas no caso de uso indevido da marca.

Cabe ressaltar que essa documentação deve acompanhar o pedido quando do seu depósito ou ser protocolada em até 60 (sessenta) dias subsequentes, sob pena de arquivamento do pedido.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

É importante ainda ressaltar que o(s) requerente(s) de marca de certificação não pode(m) exercer atividade que guarde relação comercial ou industrial com o produto ou serviço objeto da certificação.

O exame do pedido de registro de marca de certificação será realizado com base no atendimento destas condições. O exame verificará se os documentos apresentados contemplam todos os requisitos, cabendo a formulação de exigência nos casos pertinentes, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. Em caso de não cumprimento da exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Se a exigência for cumprida, mas não sanear a dúvida ou sua formulação for contestada, o exame prosseguirá.

5.16 Buscas e outras referências

Busca por anterioridades

Durante a busca por anterioridades impeditivas, serão utilizadas as alternativas oferecidas pelos sistemas informatizados, explorando as possibilidades e combinações de letras, similaridades fonéticas, com atenção a potenciais colidências ideológicas.

Cabe ressaltar que, conforme determinado pela Resolução INPI/PR nº 88/2013, as buscas por anterioridades se limitarão exclusivamente às classes reivindicadas no pedido em análise, ressalvados os casos de correspondência entre classes pertencentes a sistemas de classificação distintos.

De acordo com a Nota Técnica INPI/CPAPD nº 02/2017, no exame de pedidos de marcas sem oposição que retornem de sobrestamento será considerada anterioridade de outra classe, desde que atendidas as seguintes condições:

a) Se a anterioridade de outra classe tiver sido apontada em oposição ou processo administrativo de nulidade no pedido sobrestador e for considerada impeditiva para o registro do sinal em exame;

b) Se o sinal em exame efetivamente reproduzir ou imitar a referida anterioridade e visar distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de modo a ser suscetível de causar confusão ou associação indevida.

Caso o sinal incorra em ambas as condições, deverá ser indeferido pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, por reproduzir ou imitar sinal anterior de terceiros. Tal procedimento configura exceção ao disposto no art. 7º da Resolução INPI/PR nº 88/2013.

Instruções específicas para as buscas nos casos de pedidos com oposição podem ser obtidas no item **5.12.1 Orientações gerais para exame de pedidos com oposição**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Pesquisas na internet:

A internet é outra fonte valiosa de subsídios ao exame dos pedidos de registro de marca, podendo dirimir dúvidas ou reforçar entendimentos. Contudo, é necessário sempre observar a pertinência e a confiabilidade das informações obtidas por este meio, uma vez que muitos resultados trazem dados equivocados, podendo induzir a erro.

Referências em dicionários:

No caso de sinal em idioma estrangeiro, seu significado será levado em consideração na análise da sua registrabilidade. Principalmente nos casos de recusa, será levado em consideração o nível de conhecimento do consumidor médio dos produtos ou serviços que o signo visa distinguir. É importante observar que essa recomendação é válida apenas para idiomas em uso corrente e conhecidos do público a que se destina a marca.

5.16.1 Casos específicos na busca por anterioridades

Durante as buscas realizadas nas classes reivindicadas poderão ser encontradas anterioridades multiclasse que assinalem, em classe diversa, produtos ou serviços afins aos especificados no pedido em análise. Nestes casos, tais anterioridades serão consideradas impedimento ao registro da marca em exame nas classes que apresentem produtos ou serviços semelhantes ou afins.

Exemplos:

Registro	Pedido em exame	Observações
PAGGU **Registro Multiclasse** assinalando: Classe 25: Vestuário Classe 35: Propaganda	**PAGU** para assinalar: Classe 35: Comércio de artigos de vestuário Classe 36: Serviços financeiros	**Indeferimento** em relação à classe 35, pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, com base na anterioridade que assinala, na classe 25, produto afim ao serviço especificado no pedido em análise. **Deferimento** em relação à classe 36. **Pedido deferido parcialmente.**
PAGGU **Registro Uniclasse** assinalando: Classe 25: Vestuário	**PAGU** para assinalar: Classe 25: Vestuário Classe 35: Comércio de artigos de vestuário	**Indeferimento** em relação à classe 25, pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, com base na anterioridade que assinala, na classe 25, produto idêntico ao especificado no pedido em análise. **Indeferimento** em relação à classe 35, pelo inciso XIX do art. 124 da LPI, com base na anterioridade que assinala, na classe 25, produto afim ao serviço especificado no pedido em análise. **Pedido indeferido.**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para determinar se as anterioridades encontradas configuram impedimento ao pedido em análise, deverão ser consideradas as datas de prioridade referentes a cada produto ou serviço.

Exemplos:

Pedido encontrado na busca	Pedido em exame
STRONG Depósito: 30/09/2019 assinalando: Classe 35: Contabilidade (prioridade: 30/04/2019)	**STRONG** Depósito: 30/05/2019 para assinalar: Classe 35: Contabilidade (sem prioridade); Publicidade (sem prioridade)
O pedido encontrado na busca será considerado impedimento ao registro do sinal em exame. O pedido encontrado na busca assinala serviço idêntico (contabilidade) cuja data de prioridade é anterior à data de depósito do pedido em exame.	

Pedido encontrado na busca	Pedido em exame
STRONG Depósito: 30/05/2019 assinalando: Classe 35: Publicidade (sem prioridade)	**STRONG** Depósito: 30/09/2019 para assinalar: Classe 35: Contabilidade (prioridade: 30/04/2019); Publicidade (sem prioridade)
O pedido encontrado na busca será considerado impedimento ao registro do sinal em exame. O pedido encontrado na busca assinala serviço idêntico (publicidade) cuja data de depósito é anterior à data de depósito do pedido em exame. A prioridade reivindicada no pedido em exame refere-se apenas ao serviço de contabilidade.	

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.17 Convivência entre marcas

Acordos de convivência

Conforme o Parecer Técnico INPI/CPAPD nº 01/2012, os documentos rotulados de "acordo de convivência" ou "acordo de coexistência" de marcas servirão apenas como elemento de subsídio ao exame do pedido de registro da marca, sendo considerados elementos adicionais para a formação de convicção quanto à registrabilidade do sinal.

Ou seja, será acolhido para que se possa avaliar se tal documento é suficientemente convincente em afastar a possibilidade de associação ou confusão do sinal em exame com a marca alheia anteriormente registrada, além da eventual apresentação de manifestação do titular do direito anterior nesse sentido, possibilitando que os sinais em cotejo possam conviver naquele segmento de mercado assinalado.

Se, mesmo diante da existência de tal acordo, for julgado ser inviável o convívio dos sinais em análise, em função dos produtos ou serviços em conflito ou da constituição dos sinais em exame, poderá ser formulada exigência ao requerente ou ao titular do direito anterior a fim de que se restrinja o escopo da proteção pretendida, de modo a afastar, de forma suficiente, o risco de confusão ou associação entre os signos em questão. Tal exigência poderá ser formulada, inclusive, em relação ao próprio sinal pretendido como marca, mas apenas nos casos em que a retirada de um determinado elemento marcário propicie suficiente distância quanto à marca anteriormente registrada, sem alterar o cunho distintivo do sinal, conforme orientações dispostas no item **9.1 Alteração da marca**.

Convivência de marcas de titulares do mesmo grupo econômico

O Parecer INPI/PROC/DIRAD nº 12/2008 estabelece ser possível a convivência de marcas semelhantes de titulares pertencentes a um mesmo grupo econômico, sem necessidade de autorização prévia do titular do registro anterior, ainda que caracterizada a afinidade mercadológica entre os produtos ou serviços assinalados. O grupo econômico é constituído por uma ou mais empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, estando sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, como atos constitutivos das empresas, contratos sociais, incluindo suas alterações e consolidações, estatutos sociais e atas de assembleias de acionistas, desde que evidenciem a relação de grupo econômico. Não será aceita a mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Por fim, é necessário observar a possibilidade de violação do inciso XX do art. 124 da LPI, que proíbe a dualidade de marcas para um mesmo produto ou serviço, salvo se estiverem revestidas de suficiente forma distintiva.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.18 A decisão quanto à registrabilidade

A decisão quanto à registrabilidade do sinal marcário levará em consideração todos os fatores relevantes para o caso, a legislação e as normas em vigor, bem como as decisões administrativas e judiciais pregressas envolvendo signos ou circunstâncias idênticas ou semelhantes.

Decisões pregressas

O histórico de decisões do órgão forma um acervo valioso no auxílio ao exame da registrabilidade. Portanto, embora não sejam vinculantes, as decisões anteriores envolvendo sinais idênticos ou similares à marca em análise (do requerente do pedido ou de terceiros) serão observadas e consideradas, mesmo nos casos de pedidos ou registros que se encontrem arquivados ou extintos, com especial ênfase às decisões de segunda instância ou judiciais.

Todavia, é preciso atenção às diferentes legislações, diretrizes e normas em vigor à época de tais decisões.

5.18.1 Instruções para o exame da registrabilidade de pedidos multiclasse

Conforme Resolução INPI/PR nº 248/2019, em pedidos de registro de marca em sistema multiclasse, a registrabilidade do sinal marcário será analisada separadamente em cada classe do pedido, podendo ser apontadas diferentes bases legais para o indeferimento do pedido em relação a cada classe.

O exame de pedidos de registro de marca em sistema multiclasse poderá resultar em:

- Deferimento do pedido, quando não for encontrado nenhum impedimento legal ao registro em nenhuma das classes reivindicadas;
- Indeferimento do pedido, quando forem encontrados impedimentos legais ao registro em todas as classes reivindicadas; ou
- Deferimento parcial do pedido, quando forem encontrados impedimentos legais ao registro em parte das classes, ou em caso de restrição na especificação de produtos e serviços.

Exemplos:

Pedido	Análise da registrabilidade em cada classe	Decisão
HARMONIC para assinalar: Classe 16: Livros Classe 41: Publicação de livros	**Classe 16:** Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. **Classe 41:** Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal.	**Deferimento do pedido.**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

JOLENE para assinalar: Classe 3: Cremes cosméticos Classe 44: Serviços de salões de beleza	**Classe 3:** Irregistrabilidade do sinal por infringência ao inciso XIX do art. 124 da LPI. **Classe 44:** Irregistrabilidade do sinal por infringência aos incisos V e XIX do art. 124 da LPI.	**Indeferimento do pedido.**
SPEED para assinalar: Classe 28: Jogos eletrônicos Classe 41: Informações sobre entretenimento	**Classe 28:** Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. **Classe 41:** Irregistrabilidade do sinal por infringência ao inciso XIX do art. 124 da LPI.	**Deferimento parcial do pedido.**
CASTELO para assinalar: Classe 16: Artigos de papelaria; Souvenir	Não foram encontrados impedimentos legais ao registro do sinal. Exclusão do item "Souvenir" da especificação, por ser considerado genérico.	**Deferimento parcial do pedido.**

5.19 Despachos aplicáveis

O exame de mérito é a análise em si do pedido de registro de marca, o momento no qual é verificado se o sinal em trâmite está de acordo com o previsto na Lei da Propriedade Industrial. Dessa etapa, o pedido pode passar a cinco situações: Exigência, Sobrestamento, Deferimento, Deferimento Parcial e Indeferimento.

5.19.1 Exigência

A exigência é o despacho de natureza interlocutória pelo qual uma das partes envolvidas é convocada a prestar esclarecimentos, promover alterações ou apresentar documentos necessários para o andamento do exame do processo. A mesma deverá ser respondida em até 60 (sessenta) dias de sua publicação, conforme o que dispõe o art. 159 da LPI.

> Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias.
> § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado.
> § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame.

As seguintes hipóteses ensejam a formulação de exigência no exame substantivo:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) Especificação de produtos ou serviços inadequada

É formulada exigência quando se constata que a especificação de produtos ou serviços é genérica, contém produtos e serviços de diferentes classes, inclui termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos ou quando há dúvida quanto à sua licitude. Orientações específicas sobre o exame da especificação e as circunstâncias que acarretam a formulação de exigências podem ser obtidas na seção **5.4 Análise da especificação de produtos e serviços**.

b) Falta de autorização para registro de nome civil, assinatura, imagem, pseudônimo e nome artístico de terceiros

Há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome civil, imagem, pseudônimo ou nome artístico de terceiros, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular do direito de personalidade, conforme disposto nos incisos XV e XVI do art. 124 da LPI.

c) Falta de autorização para registro de nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro

Também há a necessidade de complementação de dados quando o signo pleiteado é formado por nome, prêmio ou símbolo de evento oficial ou oficialmente reconhecido organizado por terceiro ou obra protegida por direito autoral de terceiro, uma vez que se faz necessária a apresentação de autorização do titular, conforme disposto nos incisos XIII e XVII do art. 124 da LPI.

d) Atividade declarada divergente dos produtos ou serviços reivindicados na especificação

Outro caso de formulação de exigência é quanto à atividade informada. Em que pese o formulário de petição de marca dar a oportunidade de o usuário marcar sob as penas da lei que exerce atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados, com base no art. 128 da LPI, no momento da análise, pode ser solicitado que o requerente esclareça alguma dúvida quanto ao exercício de atividade compatível com os produtos ou serviços reivindicados.

e) Procuração ilegível, incompleta, contendo divergências de informação ou ausente

Será formulada exigência nos casos de procuração ilegível, rasurada, desacompanhada de tradução, fora do prazo de validade, que omita dados obrigatórios ou que apresente informações divergentes, conforme orientações dispostas no item **5.6.1 Procuração**.

Serão igualmente alvo de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de procuração, nos quais a quadrícula referente à procuração (campo "Documentos anexados") esteja marcada e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Em casos de pedidos com titulares estrangeiros, o artigo 217 da LPI obriga o requerente a constituir representação legal no Brasil, podendo o advogado ou agente apresentar o documento de procuração em até 60 (sessenta) dias do primeiro ato da parte, sob pena de arquivamento.

f) Documentos de comprovação da prioridade incompletos, ilegíveis, desacompanhados de tradução ou ausentes

Em casos de pedidos com prioridade, a exigência pode ser formulada quando os documentos apresentados estiverem incompletos (seja tradução, especificação ou dados da marca) ou ilegíveis a ponto de impedir a identificação das informações necessárias, conforme orientações contidas na seção **5.6.2 Documento comprobatório de prioridade**.

Também serão objeto de exigência os pedidos depositados em papel desacompanhados de documento comprobatório da prioridade, nos quais as quadrículas referentes aos "Documentos relativos à reivindicação de prioridade" ou à "Prova de depósito no país de origem" (campo "Documentos anexados") estejam marcadas e não constem observações da recepção quanto ao número de páginas.

g) Marca contendo indicação geográfica registrada no Brasil

Caso o sinal em exame contenha reprodução ou imitação de indicação geográfica registrada no Brasil, poderá ser formulada exigência para que o requerente declare seu desejo de prosseguir seu pedido com a retirada de tal termo, se respeitadas as condições estabelecidas no item **5.11.10 Indicação geográfica.**

h) Regulamento de utilização de marca coletiva ilegível, incompleto ou inadequado

Serão objeto de exigência os regulamentos de utilização de marca coletiva ilegíveis ou que não atenderem os requisitos dispostos seção **5.14.1 Instruções para exame de marca coletiva**. O mesmo é válido para as modificações do regulamento apresentadas posteriormente pela titular do registro.

i) Documentação técnica de marca de certificação ilegível, incompleta ou inadequada

Os pedidos de marca de certificação contendo documentação técnica ilegível, incompleta ou inadequada ao disposto na seção **5.15 Análise de pedidos de marca de certificação** também serão objeto de exigência.

j) Acordos de convivência e empresas do mesmo grupo econômico

Caberá a formulação de exigência para adequação da especificação ou do sinal marcário referente a pedido objeto de acordo de convivência no qual for julgado inviável o convívio dos sinais envolvidos, conforme orientações presentes no item **5.17 Convivência entre marcas**. Nos casos de marcas de titularidade de empresas do mesmo grupo econômico, poderá ser formulada exigência para que as partes comprovem tal relação empresarial por meio de documento hábil.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

k) Exigência para opoente em oposição baseada no inciso V do art. 124 da LPI

Quando do exame de oposições com base no inciso V do art. 124 da LPI, nos casos em que os produtos ou serviços reivindicados no pedido oposto não correspondam, de maneira inequívoca, à atividade principal da impugnante, poderá ser formulada exigência a fim de que a mesma comprove o exercício efetivo da atividade alegada, conforme instruções constantes do item **5.12.5 Oposição com base no inciso V do art. 124 da LPI**.

Retirada da parte irregistrável da marca no âmbito de resposta ou contestação a exigência

Se, em resposta a uma exigência, o requerente do pedido solicitar, em sua defesa, a retirada do termo ou elemento irregistrável do sinal, será admitida a possibilidade de alteração da marca nos termos do Parecer INPI/PROC nº 48/2003, se atendidas as seguintes condições:

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 figurativos ou nominativos, bem como qualquer mudança que altere o significado de expressão ou imagem.

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando solicitadas pelo usuário antes do deferimento ou indeferimento do pedido e não poderão incluir o acréscimo de elementos figurativos ou nominativos. Promovida a retirada do elemento irregistrável, o sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições previstas em lei.

Exemplos:

Marca original	Marca alterada por solicitação do requerente	Observações
Passaredo	Passaredo	Em resposta à exigência para apresentação de autorização para registro como marca de obra artística, o requerente solicita a retirada da imagem protegida por direito autoral de terceiro do sinal pleiteado. A alteração **será aceita** e o signo subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

		Alteração **será aceita**. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	**3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência** **Tabela de Retribuições**

5.19.2 Sobrestamento

Sobrestamento é o despacho de natureza preliminar pelo qual, antes do pronunciamento quanto ao mérito do pedido de registro, decide-se postergar seu exame até que se conclua o trâmite de anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

Tal hipótese pode contemplar, dentre outras, as seguintes situações de anterioridades:

a) Pedido em aguardo do pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência de registro e emissão de certificado;

b) Pedido em aguardo do prazo de interposição de recurso contra indeferimento ou deferimento parcial;

c) Pedido em aguardo do exame de recurso contra indeferimento ou deferimento parcial;

d) Pedido ou registro em aguardo da decisão definitiva sobre procedimento de transferência de titularidade;

e) Pedido de registro de indicação geográfica pendente de decisão;

f) Processo em aguardo da decisão definitiva de reconhecimento de alto renome;

g) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre processo administrativo de nulidade (PAN);

h) Registro em aguardo da decisão definitiva sobre petição de caducidade;

i) Pedido ou registro sub judice.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Durante o exame de pedidos multiclasse, havendo fundamentos para o sobrestamento do exame relativo a uma ou mais classes, o exame do pedido de registro de marca será sobrestado em relação a todas as classes.

Cabe ressaltar que o sobrestamento por pedido de indicação geográfica ocorrerá ainda que o depósito ou prioridade do pedido em exame seja anterior ao depósito da Indicação Geográfica. Do mesmo modo, o sobrestamento por processos em aguardo da decisão de reconhecimento de alto renome ocorrerá ainda que o depósito ou prioridade do pedido em exame seja anterior à solicitação de reconhecimento de alto renome.

Exceção ao sobrestamento

Conforme previsto no art. 4º, § 3º, da Resolução INPI/PR nº 88/2013, sempre que pelo menos uma das anterioridades apontadas na busca já estiver devidamente registrada, ainda que deste rol constem demais pedidos ou registros pendentes de decisão final, o sinal sob análise será indeferido em função desta marca registrada, restando às demais anterioridades serem apontadas no teor da decisão a ser publicada na RPI, a fim de subsidiar eventual recurso contra o indeferimento, observada a incidência de proibições legais diversas.

Divisão do pedido em caso de sobrestamento do exame

A partir da disponibilização do peticionamento referente à divisão de pedidos de registros no sistema e-Marcas, quando o exame de um pedido multiclasse for sobrestado, o requerente poderá solicitar a divisão do processo, que será processada nos termos da Resolução INPI/PR nº 244/2019:

- As classes nas quais não seja possível proferir decisão sobre a registrabilidade do sinal marcário serão mantidas no pedido original, cujo exame permanecerá sobrestado; e
- As demais classes comporão um novo pedido, para o qual será proferida decisão sobre a registrabilidade do sinal marcário.

O pedido decorrente da divisão em razão do sobrestamento manterá a mesma data de depósito ou prioridade, se houver, do pedido original.

A divisão poderá ser solicitada a qualquer momento, enquanto o exame do pedido permanecer sobrestado.

O peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.19.3 Deferimento

O deferimento do pedido de registro ocorre quando o sinal examinado não infringe nenhum dispositivo legal e atende às condições de registrabilidade previstas em todas as classes reivindicadas. Dessa forma, o pedido recebe o deferimento e cabe ao titular efetuar o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio de vigência da marca e emissão de certificado, seja no prazo ordinário (60 dias após a publicação do despacho na RPI) ou no prazo extraordinário (30 dias após o término do prazo ordinário), sob pena de arquivamento do pedido de registro.

Informações adicionais sobre a concessão do registro de marca podem ser obtidas no item **6.1 Concessão do registro**.

5.19.4 Indeferimento

O indeferimento é o despacho de natureza terminativa pelo qual é denegado o pedido de registro de marca pela infringência de proibição prevista em lei em todas as classes reivindicadas. O titular do pedido indeferido poderá recorrer da decisão proferida, observando os termos do art. 212 da LPI:

> Art. 212. Salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata esta Lei cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias.
> § 1º Os recursos serão recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, aplicando-se todos os dispositivos pertinentes ao exame de primeira instância, no que couber.
> § 2º Não cabe recurso da decisão que determinar o arquivamento definitivo de pedido de patente ou de registro e da que deferir pedido de patente, de certificado de adição ou de registro de marca.
> § 3º Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão de recurso e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

5.19.5 Deferimento parcial

O deferimento parcial ocorre quando o sinal examinado é deferido em parte das classes e indeferido nas demais ou quando ocorre a retirada ou alteração, de ofício, de itens da especificação.

A retirada ou alteração de ofício de itens da especificação é uma limitação ao direito, na medida em que determina o escopo de proteção conferido à marca.

O titular do pedido deferido parcialmente poderá recorrer da decisão proferida em relação às classes indeferidas e à retirada de ofício de itens da especificação, observando, conforme disposto nos artigos 6º, 7º e 8º da Resolução INPI/PR nº 248/2019, as seguintes orientações:

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.

Conforme disposto no art. 9º da Resolução INPI/PR nº 248/2019, na hipótese de interposição de recurso em face do deferimento parcial, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

5.19.6 Outros despachos

No decorrer do exame substantivo, o pedido de registro e as petições a ele vinculadas podem ser objeto de outros tipos de despacho, como:

Republicação

A republicação tem a função de permitir que terceiros se manifestem contra pedido de registro já publicado que sofreu alterações significativas em seus dados bibliográficos. Dentre as situações que ensejam a republicação do pedido de registro, destacam-se:

a) Alteração de especificação genérica solicitada em cumprimento de exigência, conforme disposto no item **9.2 Alteração relacionada às classes e à especificação de produtos e serviços**;
b) Alteração de especificação contendo produtos ou serviços análogos a atividades ilícitas solicitada em cumprimento de exigência, nos termos do item **5.4.5. Especificação contendo termos equivalentes a produtos ou serviços considerados ilícitos**;
c) Perda da prioridade (retirada de ofício ou por desistência), tratada nas seções **5.6.2 Documento comprobatório de prioridade** e **5.4.6 Especificação de pedidos com prioridade**;
d) Correção de erros de digitação na marca nominativa, conforme disposto no item **9.1 Alteração da marca**;
e) Correção de erros ou omissão na reivindicação de cores, tendo em vista o indicado na seção **9.1 Alteração da marca**;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

f) Correção no nome do requerente;
g) Inclusão de dados da data de prioridade omitidos em publicações anteriores;
h) Correção de dados da data de prioridade;
i) Inclusão de itens na especificação omitidos na implantação de dados no sistema (pedidos em papel e pedidos eletrônicos com anexo depositados antes do formulário de especificação livre); e
j) Correção de imagem da marca reivindicada em cores erroneamente publicada em preto e branco por incorreção na digitalização (pedidos em papel).

Vale notar que, em princípio, a retirada de itens da especificação (de ofício ou a pedido) e a adequação de divergência entre a declaração da parte nominativa e a imagem da marca não ensejam a republicação do pedido.

Arquivamento por falta de procuração

São arquivados os pedidos ou petições protocolados por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não foi anexado aos autos no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data do depósito/protocolo, conforme disposto no § 2º do art. 216 da LPI. Vale lembrar que os instrumentos de procuração ilegíveis ou rasurados devem ser objeto de exigência se anexados dentro do prazo mencionado.

Anulação de despacho

Estão sujeitos à anulação os despachos efetuados equivocadamente em função de erros formais, tais como:

a) Não observação de prazos legais;
b) Não observação de petições tempestivas;
c) Não observação da ausência de documentos obrigatórios, como procuração, regulamento de uso de marca coletiva, entre outros; e
d) Demais falhas formais que ensejam formulação de exigência ou alteram o andamento do exame dos processos ou petições envolvidos.

Retificação de despacho

São passíveis de retificação os despachos com texto incorreto ou incompleto e os despachos com omissão de informações como anterioridades impeditivas, fundamentação legal da decisão, entre outros. A **retificação** do despacho distingue-se da **anulação** por não alterar o andamento do processo.

Decisão de não conhecer petição

Nos termos do art. 219 da LPI, não serão conhecidas as petições, oposições ou recursos:

a) Apresentados fora do prazo legal;
b) Sem fundamentação legal; ou
c) Desacompanhados de comprovante de pagamento da retribuição correspondente.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Convém observar que, conforme indicado no item 5.12.1 Orientações gerais para exame de pedido com oposição, as petições com argumentos e alegações características de oposição protocoladas fora do prazo legal não serão conhecidas, tendo em vista o disposto no inciso I do art. 219 da LPI.

Ato de prejudicar petição

Será prejudicado o exame de petições que carecem de objeto, ou seja, cujo ato pretendido não seja aplicável em virtude da situação processual em que se encontra o pedido, registro ou petição no momento do protocolo da solicitação, dentre os quais, se destacam:

a) Petições de oposição em pedidos arquivados por falta de procuração, por desistência ou por não cumprimento de exigência;
b) Petições de manifestação a uma oposição arquivada, não conhecida ou prejudicada;
c) Petições de transferência de titularidade em pedidos arquivados/indeferidos sem interposição de recurso à época de seu protocolo; e
d) Petições de transferência de titularidade em registros extintos à época de seu protocolo.

Decisão de atender/não atender petição

Eventualmente, as partes envolvidas no trâmite do pedido ou registro podem solicitar a correção de dados ou atos relativos ao processo por meio de petição. A pertinência das correções solicitadas é avaliada, sendo atendido ou não atendido o pleito do peticionário.

Vale lembrar que os questionamentos envolvendo discussão sobre o mérito de decisões (recursos, manifestações etc.) são objeto de serviços específicos, não se enquadrando na categoria de retificação por erro do INPI, destinada exclusivamente à correção de erros formais ou materiais.

Decisão de deferir/indeferir petição

Durante o exame substantivo, podem ser objeto de deferimento ou indeferimento as petições de:

a) Desistência do pedido de registro;
b) Desistência da petição;
c) Nomeação, destituição ou substituição de procurador;
d) Reivindicação suplementar de prioridade;
e) Renúncia a mandato de procuração;
f) Renúncia a registro de marca;
g) Devolução de prazo; e
h) Correção de dados no processo devido à falha do interessado.

Das decisões de deferir ou indeferir tais petições cabe recurso, conforme previsto no art. 212 da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

5.20 Desistência do pedido de registro

Para desistir do pedido de registro de marca ou de uma oposição, o requerente deve apresentar uma petição, acompanhada, se for o caso, de procuração onde o outorgado comprove ter poderes para tal procedimento junto ao INPI. No item 3.6.8 Petições de desistência ou renúncia, estão disponíveis informações sobre como apresentar uma petição de desistência.

Pedido de registro

O requerente que desejar desistir do pedido de registro deve fazê-lo através de petição própria, que pode ser apresentada a qualquer momento antes da concessão da marca. Caso a petição de desistência tenha sido protocolada por intermédio de procurador, é necessário que o mesmo possua poderes expressos para desistir.

Petição de desistência

A petição de desistência pode ser apresentada em qualquer momento até a concessão do registro ou de outro procedimento, como transferência de titularidade, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para desistir caso a desistência tenha sido protocolada por intermédio de representante legal.

A desistência poderá ser total, quando referente ao pedido de registro em sua totalidade, ou parcial, quando referente a parte dos produtos ou serviços especificados.

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, a petição de desistência deverá conter assinatura de todos os cotitulares ou ser peticionada por procurador único, com poderes para representar todos os cotitulares, sob pena de indeferimento da petição de desistência.

As petições de desistência nomeadas equivocadamente pelo usuário como "renúncia" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes para desistir do pedido **ou** renunciar ao registro.

Procuração com poderes específicos para desistir

A presença de tal documento nos autos é necessária no caso de pedidos de desistência protocolados por intermédio de procurador. Caso ainda não conste dos autos instrumento de procuração outorgando poderes para desistir, será necessário anexá-lo à petição de desistência. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de desistência.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Desistência de pedido de registro
Código	383

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Informações adicionais	3.6.8 Petições de desistência ou renúncia Tabela de Retribuições

Observação: A desistência total e a desistência parcial deverão ser requeridas por meio da Petição de Desistência do pedido de registro (código **383**). Para a desistência parcial de pedido de registro, os usuários deverão proceder da seguinte forma:

1 – Gerar uma guia de recolhimento para o serviço *Desistência de pedido de registro* (código 383);

2 – Gerar uma guia de recolhimento para o serviço *Complementação de retribuição* (código 800), no valor correspondente ao serviço de desistência parcial, vinculando esta guia ao número da GRU de código 383 gerada anteriormente;

3 – Pagar a GRU de código 800;

4 – Protocolar a petição de desistência, utilizando a GRU gerada no passo 1, anexando o comprovante de pagamento da GRU de código 800 ao formulário da petição.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

6 Concessão, manutenção e extinção do registro

6.1 Concessão do registro

A concessão de registro ocorre quando o requerente efetua o pagamento da retribuição relativa ao primeiro decênio do registro e emissão do certificado. O registro tem vigência de 10 (dez) anos, a contar da publicação da concessão na RPI. Ao final deste prazo, o titular deve providenciar a prorrogação da vigência caso deseje manter o registro de sua marca.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

Conforme disposto nos artigos 6º, 7º e 8º da Resolução INPI/PR nº 248/2019, em caso de deferimento parcial do pedido de registro de marca, deverão ser observadas as seguintes orientações:

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.

Observações:

Havendo arquivamento parcial de ofício de pedido de registro de marca, por força do disposto no art. 135 da LPI, que se encontre em prazo para apresentação de recurso ou cujo recurso ainda não tenha sido analisado pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à concessão do registro, inclusive em relação às classes em que o pedido de registro foi arquivado de ofício.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Do mesmo modo, havendo petição de desistência parcial que objetive a exclusão de classe(s) inteira(s) e que ainda não tenha sido processada pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à concessão do registro, inclusive em relação às classes que foram objeto da petição de desistência.

6.1.1 Certificado de Registro

O certificado é um documento que comprova a concessão do registro de marca, emitido após o pagamento da retribuição correspondente.

Quando do pagamento da retribuição referente ao primeiro decênio e à expedição do certificado de registro (seja no prazo ordinário ou extraordinário), o pedido tem a concessão publicada na RPI e é emitido o certificado de registro, com a data da publicação do ato.

No certificado constarão a **marca**, o **número** e **data do registro**, o **nome**, **nacionalidade** e **domicílio** do titular, os **produtos ou serviços** por ele assinalados, as **características do registro** e **as prioridades estrangeiras, se houver**.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

Certificado de registro de marca

Processo nº: 000000000

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para garantia da propriedade e do uso exclusivo, certifica que a marca abaixo reproduzida encontra-se registrada nos termos das normas legais e regularmente em vigor, mediante as seguintes características e condições:

IMAGEM DA MARCA

Data de depósito: 20/01/2016
Data da concessão: 20/01/2017
Fim da vigência: 20/01/2027

Titular: Nonononononono
Endereço: Nonononononono

Apresentação: Mista
Natureza: Marca de Produto
CFE(4): 0.0.0
NCL(10): 0
Especificação: Especificação de produtos/serviços

Rio de Janeiro, 20/01/2017

André Luis Balloussier Ancora da Luz
Diretor

A proteção conferida pelo presente registro de marca tem como limite o disposto no art. 124, incisos II, VI, VIII, XVIII e XXI, da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Conforme estabelecido pela Resolução INPI/PR nº 136/2014, o certificado de registro de marca, bem como sua segunda via, é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.

Vale observar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com *login* e senha de acesso aos serviços e-INPI (módulo de busca). Convém notar que não é necessário que o titular ou seu procurador possuam certificado digital para obter o certificado de registro.

Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro, conforme exemplo a seguir:

Os certificados de registro de marca concedidos estarão disponíveis no portal do INPI para download em até 60 (sessenta) dias contados da data de publicação na RPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo ordinário)
Código	372
Serviço	Primeiro decênio de vigência de registro de marca e expedição de certificado de registro (prazo extraordinário)

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Código	373
Serviço	Expedição de segunda via de certificado de registro de marca
Código	351
Informações adicionais	3.8 Serviços dispensados de formulário Tabela de Retribuições

6.1.2 Reemissão do certificado de Registro

O certificado de registro será reemitido nos casos de incorreção de dados bibliográficos motivada por erro ou omissão do INPI. O novo certificado substituirá o certificado anterior incorreto.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial(RPI)
Código	366
Informações adicionais	3.6.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

6.2 Direitos do titular

De acordo com o art. 129 da LPI, a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, sendo assegurado ao titular a exclusividade do uso do sinal registrado em todo o território nacional.

A legislação prevê ainda que toda pessoa de boa fé, na data da prioridade ou do depósito, que usava no país marca idêntica ou semelhante à uma outra depositada no INPI para assinalar ou certificar produto(s) ou serviço(s) idênticos, semelhantes ou afins aos reivindicados, terá direito de precedência ao registro. A cessão desse direito só pode ocorrer com a transferência do negócio da empresa, ou parte deste, que mantenha direta relação com o uso da marca, por meio de alienação ou arrendamento.

É ainda assegurado ao titular da marca o direito de ceder o seu registro ou pedido, bem como licenciar o seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, evitando que a sua marca seja prejudicada no mercado.

A proteção garantida pela lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda ou documentos relativos à atividade do titular, exercida de maneira lícita e devidamente regulamentada.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Entretanto, a lei não assegura ao titular da marca a sua propriedade absoluta, e sim o direito de usá-la para assinalar com exclusividade os produtos e serviços reivindicados por ele. Dessa forma, o titular não tem o direito de impedir que a sua marca:

- Seja usada por representantes ou distribuidores, juntamente com sinais dos mesmos, na promoção ou comercialização dos produtos que assinala. Exemplo: o posto de combustíveis "SANTA TERESA" poderá indicar que a gasolina comercializada por ele é da marca "ESSO", de titularidade do fornecedor do combustível.
- Seja usada por fabricantes de acessórios para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência. Exemplo: o fabricante de discos de freios XYZ pode indicar que o produto se destina aos automóveis "UNO" e "PALIO", marcas de titularidade do fabricante do veículo.
- Seja um impedimento à livre circulação de produto colocado no mercado interno por si ou por terceiro com seu consentimento. Exemplo: o fabricante de bicicletas "ABC" não poderá impedir que esses produtos sejam livremente comercializados no mercado interno.
- Seja citada em discurso, obra científica ou literária ou outra qualquer publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para o seu caráter distintivo, vulgarizando-a.

6.3 Deveres do titular

É dever do titular de marca registrada:

a) Prorrogar o registro a cada 10 (dez) anos, sob pena de extinção do mesmo, nos termos do art. 133 da LPI;
b) Usar a marca registrada para assinalar os produtos ou serviços para os quais a mesma foi concedida em até 5 (cinco) anos após a data de sua concessão, sob risco de ter decretada a caducidade do registro; e
c) Em caso de titular domiciliado no exterior, constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes para representá-lo administrativamente e judicialmente, inclusive para receber citações, conforme estabelecido no art. 217 da LPI, também sob pena de extinção do registro.

6.4 Prorrogação do registro

Dispõe o art. 133 da LPI que: "*o registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos*".

Para que seja anotada a prorrogação, deverão ser observadas as seguintes condições:

a) O pedido de prorrogação deve ser formulado durante o último ano de vigência do registro, conforme disposto no § 1º do art. 133 da LPI, ou, se não houver sido apresentado nesse período, o titular poderá fazê-lo no prazo de 6 (seis) meses, contados do dia imediatamente subsequente à data do término de

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

vigência do registro, mesmo que este não seja útil, mediante o pagamento de retribuição adicional (§ 2º do art. 133 do mesmo diploma legal);

b) O pedido de prorrogação deve ser formulado pelo titular do direito;

c) A efetuação do pagamento da retribuição correspondente, no exato valor estabelecido na Tabela de Retribuições pelos Serviços do INPI, não sendo necessária sua comprovação por meio de petição específica;

d) A declaração, quando da emissão da GRU, de que a atividade social do titular continua compreendendo os produtos ou serviços assinalados no registro; e

e) O titular do registro de marca coletiva e de certificação deve continuar a observar as condições legais estabelecidas nos §§ 2º e 3º do artigo 128 da LPI, respectivamente, sob pena de não ser concedida a prorrogação.

Considerando o previsto na letra "C", as procurações outorgando poderes específicos para prorrogação de registro, caso apresentadas, devem ser interpostas por meio de petição de "Apresentação de documentos (em petição)" (Serviço 381).

Conforme estabelecido pela Resolução INPI/PR nº 136/2014, o certificado do registro de marca prorrogado é expedido exclusivamente em formato digital, por meio de assinatura eletrônica emitida por Autoridade Certificadora, conforme padrões estabelecidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). O acesso aos certificados é feito no portal do INPI.

Vale lembrar que a visualização dos certificados de registro de marca só é permitida ao próprio titular ou ao seu procurador, apenas mediante consulta com *login* e senha de acesso aos serviços e-INPI. Caso o certificado esteja disponível, constará um ícone para download do arquivo PDF na linha correspondente ao serviço de Expedição do certificado de registro.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo ordinário)
Código	374
Serviço	Prorrogação de registro de marca e expedição do certificado de registro (prazo extraordinário)
Código	375
Informações adicionais	**3.8 Serviços dispensados de formulário** **Tabela de Retribuições**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observações:

Havendo caducidade parcial ou cancelamento parcial de ofício de registro de marca que se encontre em prazo para apresentação de recurso ou cujo recurso ainda não tenha sido analisado pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à prorrogação do registro, inclusive em relação às classes para as quais foi declarada a caducidade ou nas quais o registro foi cancelado de ofício.

Do mesmo modo, havendo petição de renúncia parcial que objetive a exclusão de classe(s) inteira(s) e que ainda não tenha sido processada pelo INPI, o requerente deverá realizar, no prazo ordinário ou extraordinário, o pagamento da retribuição referente à prorrogação do registro, inclusive em relação às classes que foram objeto da petição de renúncia.

6.5 Caducidade

Além de prorrogar o registro, o titular tem o dever de utilizar a marca, tal como concedida ou sem alteração de seu caráter distintivo original, para assinalar os produtos ou serviços para os quais foi registrada ou então justificar o desuso por razões legítimas, sob pena de ter seu registro extinto conforme o disposto no inciso III do art. 142 da LPI.

Assim dispõe o art. 143 da LPI sobre o instituto da caducidade:

> Art. 143. Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:
>
> I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
>
> II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.
>
> § 1º - Não haverá caducidade se o titular justificar o desuso da marca por razões legítimas
>
> § 2º - O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da marca ou justificar o desuso por razões legítimas.

Da leitura deste texto, vê-se que a lei determina que o registro só poderá ser objeto de investigação de uso após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão, além de determinar o prazo máximo de 5 (cinco) anos para a interrupção do seu uso.

Se requerida a caducidade do registro, caberá ao titular se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação de caducidade, cabendo-lhe o ônus de provar que iniciou o uso da marca no Brasil ou não interrompeu

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

o uso por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, dentro dos 5 (cinco) anos anteriores à data da apresentação do pedido de caducidade ou, ainda, justificar o seu desuso por razões legítimas, conforme estabelece o § 2º do artigo 143 da LPI.

6.5.1 Legítimo interesse

O requerente do procedimento de caducidade deve justificar o seu legítimo interesse, sob pena de indeferimento da petição da caducidade. Tal justificativa poderá se basear em direitos já adquiridos ou na expectativa de direitos, sempre observado o princípio da especialidade.

A existência do legítimo interesse será verificada em relação ao momento da interposição da caducidade. Neste sentido, o interesse será considerado legítimo ainda que o direito ou a expectativa de direito apontado tenha cessado ao tempo do exame.

Dentre as condições para caracterização do legítimo interesse, destacam-se:

- Registro ou pedido de registro de marca idêntica ou semelhante para assinalar produtos idênticos, semelhantes ou afins;
- Registro ou pedido de registro de indicação geográfica, marca de alto renome ou desenho industrial reproduzido pela marca caducanda;
- Direito de personalidade;
- Direitos autorais;
- Outros direitos que caracterizem o interesse ou a atuação do requerente em segmento mercadológico idêntico ou afim aos produtos e serviços assinalados pela marca caducanda.

6.5.2 Requisito de admissibilidade

O requerimento de declaração de caducidade não será conhecido se:

a) Na data do requerimento, não tiverem decorridos, pelo menos, 5 (cinco) anos da data da concessão do registro;
b) Na data do requerimento, o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado seu desuso por razões legítimas, em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos;
c) Estiver desacompanhado do comprovante do pagamento da retribuição correspondente.

Os requerimentos de caducidade desacompanhados de procuração em nome do signatário ou nos quais a mesma for apresentada após 60 (sessenta) dias do peticionamento serão arquivados, em conformidade com o parágrafo segundo do art. 216 da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Prazo a partir do qual o registro está sujeito à caducidade

O registro está sujeito à caducidade após decorridos 5 (cinco) anos da data de sua concessão.

6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca

A investigação do uso da marca abrangerá os 5 (cinco) anos contados, preteritamente, da data do requerimento da caducidade.

Portanto, o titular deverá juntar documentos que comprovem que, no período investigado, atendeu aos incisos I e II do artigo 143 da LPI, ou seja, iniciou o uso da marca no Brasil (inciso I) ou ainda que não interrompeu o uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos (inciso II).

Em ambos os casos, a marca constante dos documentos apresentados como prova de uso não pode conter modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.

Qualquer comprovação durante os 5 (cinco) anos do período de investigação que demonstre o uso da marca elidirá a caducidade, independente da quantidade de provas apresentadas.

Quando o período de investigação abrange os primeiros 5 (cinco) anos da concessão da marca, a caducidade poderá ser afastada caso haja documentação comprobatória de providências sérias e efetivas para o início do uso da marca durante o período de investigação, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos. Nesta hipótese, deverá haver comprovação de utilização da marca no período posterior ao da investigação.

Em registros de marca em regime de cotitularidade, a comprovação de uso da marca por pelo menos um dos cotitulares afastará a caducidade.

Meios de prova

Na apreciação do uso da marca, serão considerados todos os meios de prova admitidos em direito.

Marcas licenciadas ou com uso autorizado a terceiros

Quando se tratar de provas apresentadas pelo licenciado ou por terceiro autorizado a usar a marca, não será necessária a averbação do respectivo contrato de licença no INPI, admitindo-se a simples autorização concedida pelo titular ao utente da marca.

Documentação ilegível ou sem data

Não terá valor de prova hábil a documentação ilegível, rasurada ou desprovida de data.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Documentos fiscais

Os documentos fiscais apresentados deverão:

- Ser emitidos pelo titular do registro, pelo licenciado ou por terceiro autorizado;
- Estar datados dentro do período de investigação; e ainda
- Fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

A comprovação por meio de nota fiscal deverá ser aceita mesmo que a marca conste apenas do cabeçalho da nota, inclusive se em destaque no nome empresarial ou título de estabelecimento, e não dos produtos ou serviços discriminados.

As provas constituídas de notas fiscais, como regra geral, não poderão ser as emitidas em primeira via, já que esta fica com o cliente. A apresentação da primeira via poderá ser aceita como meio de prova, excepcionalmente, se acompanhada de justificativa e da comprovação da entrega do produto ou do fornecimento do serviço.

Impressos

Os impressos apresentados deverão estar devidamente datados, dentro do período de investigação, e ainda, deverão fazer referência à marca conforme concedida e aos produtos ou serviços por ela assinalados.

Documentos em língua estrangeira

Os documentos em língua estrangeira deverão ser acompanhados de tradução simples, dispensada a legalização consular.

Produtos para exportação

Considera-se comercialização local a exportação efetiva de produtos assinalados pela marca objeto do registro cujo uso esteja sendo investigado.

Uso simultâneo de diversas marcas

O uso conjunto de diversas marcas registradas em nome do mesmo titular nas provas de uso será admitido como prova hábil de uso de cada uma delas, desde que seja possível identificar os produtos ou serviços que visam assinalar cada uma individualmente, por meio de documentação complementar.

Outros meios de prova

Outras provas de uso poderão ser aceitas, tais como brindes, itens promocionais, contratos e material de mídia, desde que devidamente datados dentro do período de investigação e que façam referência à marca conforme concedida e aos produtos/serviços por ela assinalados.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Documentos complementares para comprovação de uso de marca mista, figurativa ou tridimensional

Em se tratando de marca mista, figurativa ou tridimensional, será admitido como prova de uso complementar qualquer documento de natureza não fiscal, devidamente datado, que contenha a marca conforme originalmente registrada.

Marca cedida

Em se tratando de prova de uso emitida por titular cessionário, serão considerados os documentos emitidos por este a partir da data constante do contrato de cessão, ressalvado o uso anterior autorizado ou não contestado pelo titular.

Comprovação de uso da marca para parte dos produtos ou serviços assinalados

Em se tratando de marca que vise a distinguir uma variedade de produtos ou serviços, será declarada a caducidade em relação aos produtos ou serviços não semelhantes ou afins, indicados no certificado de registro, cujo uso não for comprovado, conforme determinado no art. 144 da LPI.

Marca coletiva

Em se tratando de marca coletiva, o uso da marca deverá ser comprovado exclusivamente pelos membros legitimados da entidade representada pelo titular e nas condições previstas no regulamento de utilização da marca, nos termos do art. 151, inciso II, da LPI.

Marca de certificação

Em se tratando de marca de certificação, o uso da marca deverá ser comprovado pelo titular do direito e nas condições previstas na documentação técnica da marca, na forma do art. 151, inciso II, da LPI.

Classificação Nacional de Produtos e Serviços (AN nº 51/1981)

Quando da notificação da caducidade de marcas registradas concedidas sob a vigência da Classificação Nacional de Produtos e Serviços (Ato Normativo nº 51/1981) sem especificação individualizada, se os códigos dos subitens da classe nacional em que a marca é registrada não forem afins, o uso tem que ser comprovado para cada subclasse nacional, sob pena de ser declarada a caducidade parcial em relação às subclasses não comprovadas.

A análise da afinidade entre produtos ou serviços deve ser verificada segundo as orientações do item **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica** do Manual de Marcas e do art. 144 da LPI.

Em petições de caducidade que afetem registros classificados nas classes de produtos constantes da classificação nacional, serão aceitas provas de uso da marca para o comércio dos mesmos produtos, considerando que, à época, por exigência legal, as marcas destinadas ao comércio e à indústria eram registradas nas classes de produtos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Utilização da marca em razão dos seus elementos característicos

Marca Nominativa

Além da forma nominativa em si, admite-se também como prova a marca sob a forma de apresentação mista, desde que mantidos os elementos nominativos originais.

Marca Mista

No caso de marca mista, deve o uso ser comprovado na forma originalmente registrada ou de forma que não tenha havido alteração essencial do seu caráter distintivo, não sendo admitida qualquer outra forma de apresentação.

Marca Figurativa

Embora a marca figurativa deva ser usada tal qual registrada, admite-se também como prova a forma de apresentação mista, desde que não haja alteração essencial do caráter distintivo do elemento figurativo protegido.

Marca Tridimensional

A comprovação do uso de marca tridimensional deve ser feita por meio de documentos que comprovem o uso da forma plástica originalmente registrada.

Marca sem reivindicação de cores

A ausência de reivindicação de cores no sinal marcário possibilita que, para fins de caducidade, o uso seja comprovado com aplicação de quaisquer cores, desde que não ocorra a alteração do caráter distintivo original do sinal, prevista no art. 143, inciso II, da LPI.

Alteração do caráter distintivo original

Na análise dos documentos de comprovação de uso da marca, a presença de modificações mínimas no sinal, desde que referentes a detalhes ornamentais ou a elementos secundários, especialmente se descritivos ou banais, não caracterizará a alteração do caráter distintivo original prevista no art. 143, inciso II, da LPI. A avaliação do caráter distintivo levará em consideração primordialmente os elementos principais e distintivos do conjunto para a caracterização do seu uso.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exemplo:

Marca originalmente concedida	Marca constante da documentação comprobatória	Observações
Tropicana sucos & bebidas	Tropicana	As alterações na estilização da figura do pássaro, a retirada da expressão irregistrável "SUCOS & BEBIDAS" e a exclusão do sombreado vermelho sob o termo "TROPICANA" não alteraram o caráter distintivo da marca originalmente concedida, sendo considerada hábil para fins de comprovação do uso do sinal em procedimento de caducidade.

6.5.4 Caducidade parcial

A caducidade do registro poderá ser parcial, conforme preceitua o artigo 144 da LPI:

> "O uso da marca deverá compreender produtos ou serviços constantes do certificado, sob pena de caducar parcialmente o registro em relação aos não semelhantes ou afins daqueles para os quais a marca foi comprovadamente usada."

Assim, em se tratando de prova de uso de marca registrada para identificar uma variedade de produtos ou serviços, a caducidade será declarada parcialmente para aqueles produtos ou serviços para os quais não foi comprovado uso, desde que estes não pertençam ao mesmo segmento de mercado, ou ainda, não mantenham afinidade com os produtos ou serviços para os quais houve comprovação do uso.

6.5.5 Desuso por razões legítimas

Quando forem legítimas as razões da inércia do titular do direito quanto ao desuso da marca ou quanto à interrupção do seu uso no Brasil, será afastada a caducidade do registro.

A comprovação das razões legítimas para o desuso da marca ou da interrupção do seu uso será apreciada segundo as provas existentes nos autos, de ampla e livre produção pelo titular do direito, em obediência ao princípio da liberdade das provas, sendo admitidos quaisquer meios lícitos para a produção de prova, desde que moralmente legítimos, conforme acepção que empresta o art. 332 do Código de Processo Civil: "*Todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação ou a defesa*".

Bem como orientação do art. 30 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999: "*São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos*".

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Assim, qualquer meio de prova, além dos prescritos nestas diretrizes, é lícito, desde que não obtido de forma moralmente ilegítima.

Para fins de apreciação da legitimidade das razões apresentadas pelo titular do direito para comprovar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:

- Se as alegações apresentadas pelo titular do direito constituem razões legítimas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil;
- Se as provas produzidas pelo titular do direito comprovam, de fato e de direito, as alegações apresentadas para justificar o desuso da marca ou a interrupção do seu uso no Brasil.

Caso fique comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas referentes a pelo menos metade do período investigado, a caducidade será afastada. Por outro lado, se ficar comprovado que há justificativa de desuso da marca por razões legítimas, porém referentes a menos da metade do período investigado, o titular deverá apresentar evidências de sérias e efetivas providências para a retomada ou o início do uso da marca, tais como: contratos de distribuição, material publicitário relativo ao lançamento de produtos e serviços, nota fiscal de compra de matéria-prima/insumos, maquinário ou etiquetas de produtos, entre outros.

Dentre as razões legítimas para o desuso da marca, destacam-se impedimentos legais, como a suspensão de importação de insumos por decisão governamental, e a existência de Ação Judicial de Nulidade de Registro ou de Processo Administrativo de Nulidade, considerando a insegurança do titular quanto à manutenção do registro.

Quando alegado o desuso por razões legítimas em petições de caducidade referentes a registros de marca em regime de cotitularidade, deverá ser comprovado que as razões apresentadas justificam o desuso por todos os cotitulares, sob pena de caducar o registro.

6.5.6 Caducidade de marca coletiva

O art. 153 da LPI estabelece que a marca coletiva pode ser caducada se o registro não for utilizado por mais de uma pessoa autorizada, observando as condições previstas nos arts. 143 a 146. Cabe ressaltar que a utilização da marca coletiva é facultada aos membros da coletividade, sendo excluída como meio de prova a utilização da mesma pela entidade representativa ou terceiros.

6.5.7 Exame da caducidade

A análise da caducidade leva em consideração, em sua primeira etapa, as condições estabelecidas no item **6.5.2 Requisito de admissibilidade** para o conhecimento da petição, bem como a avaliação da legitimidade do requerente, detalhada no item **6.5.1 Legítimo interesse**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Os documentos e argumentos apresentados pelo titular do registro caducando serão apreciados seguindo as orientações dispostas nas seções **6.5.3 Investigação de uso e comprovação de uso da marca** e **6.5.5 Desuso por razões legítimas**, conforme o caso. Durante o exame, poderão ser formuladas exigências a fim de tratar possíveis divergências, omissões ou inconsistências formais nas petições envolvidas no procedimento de caducidade.

Também poderão ser formuladas exigências para complementação da documentação sempre que o examinador verificar a existência de indícios do uso do sinal marcário ou de razões legítimas para seu desuso, mas entender que as provas são insatisfatórias, indicando o motivo da inadequação dos documentos apresentados.

Assim, fica dispensada a formulação de exigências, declarando-se a caducidade do registro, nos casos em que o titular:

a) informa que não está utilizando a marca e não apresenta motivos justificados para o desuso;

b) não apresenta contestações no prazo legal de 60 (sessenta) dias; ou

c) simplesmente contesta, sem êxito, o legítimo interesse do requerente, sem complementar suas razões com prova efetiva de uso ou justificativa para o desuso da marca.

Após analisados os autos e, se for o caso, cumpridas as exigências formuladas, decide-se pela declaração ou denegação da caducidade do registro de marca. Vale observar que cabe recurso de ambas as decisões.

Desistência do pedido de caducidade

A desistência do pedido de caducidade somente é homologada se requerida antes da decisão de primeira instância, conforme determina o Parecer INPI/PROC/CJCONS nº 02/2010.

6.5.8 Despachos aplicáveis

Declaração ou denegação da caducidade

A caducidade de uma marca pode ser declarada, total ou parcialmente, ou negada, de acordo com os documentos trazidos pelo titular do registro.

A declaração de caducidade pode ser feita por falta de contestação por parte do titular, que não apresentou provas de uso no prazo legal de 60 (sessenta) dias, por não ter sido iniciado o uso da marca decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, pela interrupção do uso da marca por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou ainda por não ter sido justificado o desuso do sinal registrado, conforme disposto no art. 143 da LPI.

Ressalta-se que das decisões de declarar ou denegar a caducidade cabe recurso.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caducidade parcial

No caso de caducidade parcial, quando não se comprova o uso da marca no período investigado ou não se justifica o desuso do sinal para **parte dos produtos ou serviços assinalados**, declara-se a caducidade somente para aqueles itens da especificação, mantendo vigente o registro para os demais.

Vale mencionar que da decisão de declarar a caducidade parcial do registro cabe recurso.

Exigência

Durante o exame da caducidade, podem ser formuladas exigências com o intuito de esclarecer dúvidas sobre a documentação apresentada. Tais exigências devem ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias, como as demais exigências de exame de mérito.

Decisão de não conhecer petição de caducidade

Conforme disposto no art. 145 da LPI, não deverão ser conhecidos os requerimentos de caducidade de marca cujo uso tiver sido comprovado ou tiver sido justificado o seu desuso em processo anterior, requerido há menos de 5 (cinco) anos. Também não serão conhecidas as petições de caducidade apresentadas antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da data de concessão do registro.

6.6 Extinção do registro

Conforme estabelece o art. 142 da LPI, o registro de marca é extinto pela expiração do prazo de vigência, renúncia total ou parcial, caducidade ou inobservância do disposto no art. 217 do mesmo diploma legal.

Fim do prazo de vigência

Quando o titular do direito não protocola o pedido de prorrogação ao longo do último ano de vigência do registro ou nos seis meses subsequentes ao fim do decênio, a marca é extinta, conforme estabelecido no inciso I do art. 142 da LPI.

Renúncia total ou parcial

A renúncia a um registro pode ser total ou parcial, cabendo ao titular do direito protocolar petição específica para tal procedimento acompanhada, se for o caso, de procuração outorgando poderes específicos para renunciar àquela marca ou à parte dos produtos ou serviços por ela assinalados, conforme estipulado no inciso II do art. 142 da LPI.

Na renúncia total, o titular do registro abre mão de todos os produtos ou serviços reivindicados na especificação. Na renúncia parcial, o titular abre mão de parte dos serviços ou produtos reivindicados na especificação.

A petição de renúncia pode ser apresentada em qualquer momento após a concessão do registro, sendo necessário estar acompanhada de procuração com poderes expressos para renunciar caso tenha sido protocolada por intermédio de representante legal. Sua ausência dos autos acarretará o indeferimento da petição de renúncia.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Em pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade, a petição de renúncia deverá conter assinatura de todos os cotitulares ou ser peticionada por procurador único, com poderes para representar todos os cotitulares do registro, sob pena de indeferimento da petição de renúncia.

As petições de renúncia nomeadas equivocadamente pelo usuário como "desistência" serão aceitas, em aproveitamento dos atos da parte, desde que a procuração anexada outorgue poderes expressos para renunciar a registros.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Renúncia a registro de marca
Código	388
Informações adicionais	**3.6.8 Petições de desistência ou renúncia** **Tabela de Retribuições**

Observação: A renúncia total e a renúncia parcial deverão ser requeridas por meio da Petição de Renúncia a registro de marca (código 388). Para a renúncia parcial de pedido de registro, os usuários deverão proceder da seguinte forma:

1 – Gerar uma guia de recolhimento para o serviço *Renúncia a registro de marca* (código 388);

2 – Gerar uma guia de recolhimento para o serviço *Complementação de retribuição* (código 800), no valor correspondente ao serviço de renúncia parcial, vinculando esta guia ao número da GRU de código 388 gerada anteriormente;

3 – Pagar a GRU de código 800;

4 – Protocolar a petição de renúncia, utilizando a GRU gerada no passo 1, anexando o comprovante de pagamento da GRU de código 800 ao formulário da petição.

Renúncia total ou parcial de marca coletiva

De acordo com o art. 152 da LPI, a renúncia dos direitos sobre o registro de marca coletiva só pode ser requerida de acordo com os termos do contrato social ou estatuto da própria entidade representativa da coletividade, ou conforme previsto no regulamento de utilização do sinal.

Caducidade

O registro de marca também pode ser extinto após exame de requerimento de caducidade, se restar provado que

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

o sinal registrado não foi utilizado no país ou teve seu uso interrompido no prazo investigado ou, ainda, que foi usado com alteração significativa do constante no certificado de registro (art. 143 da LPI).

Nesse caso, o registro é extinto por caducidade, passando o sinal a estar novamente disponível para registro.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Caducidade
Código	337
Informações adicionais	3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade Tabela de Retribuições

Cabe ressaltar que o valor referente à petição de caducidade de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do requerimento de caducidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

Inobservância do art. 217 da LPI

O registro pode ser extinto se o titular do direito, sendo pessoa não domiciliada no país, não constituir ou manter procurador no Brasil para representá-lo judicial e administrativamente.

Extinção de marcas coletivas e de certificação

Além das razões estipuladas no art. 142 da LPI, os registros de marcas coletivas e de certificação podem ser extintos nas situações previstas no art. 151 do mesmo diploma legal:

- Se a entidade deixar de existir; e
- Se a marca for utilizada em condições diversas das previstas no regulamento de uso.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

7 Recursos e processos administrativos de nulidade

7.1 Disposições gerais

A decisão dos recursos e dos processos administrativos de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI e encerra a instância administrativa, conforme dispõem os arts. 171 e 212 da LPI:

> Art. 171 - Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentada a manifestação, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
>
> Art. 212 (...)
>
> § 3º - Os recursos serão decididos pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

A Coordenação Técnica de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade de Marcas (COREM) é o setor da Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC) responsável pelo exame e instrução técnica dos recursos e processos administrativos de nulidade de registros de marcas, interpostos na forma da legislação vigente, e pela emissão de pareceres sobre a matéria técnica suscitada, com vistas a fornecer os subsídios necessários para a decisão do Presidente do INPI.

A COREM atua, ainda, na elaboração de pareceres técnicos para subsidiar a Procuradoria Federal do INPI nas instruções de ações judiciais.

7.2 Recursos

Nos termos do artigo 212 da LPI, salvo expressa disposição em contrário, das decisões de que trata a LPI cabe recurso, que será interposto no prazo de 60 (sessenta) dias contado da publicação do ato impugnado na RPI.

Os recursos são recebidos nos efeitos suspensivo e devolutivo pleno, e sua decisão é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do efeito devolutivo pleno, durante a sua instrução aplicam-se todos os dispositivos pertinentes ao exame da primeira instância administrativa, podendo inclusive ser apontada nova base indeferitória.

7.2.1 Tipos de recursos

- Recurso contra o indeferimento do pedido de registro de marca;
- Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca;
- Recurso contra o deferimento ou indeferimento do pedido de caducidade;
- Recurso contra anotação de transferência de titularidade;
- Recurso contra o arquivamento/cancelamento de ofício (art. 135, da LPI);

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- Recurso contra o deferimento/indeferimento do pedido de prorrogação; e
- Recurso contra denegação de qualquer outro requerimento.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Recurso de marcas
Código	333
Informações adicionais	3.6.3 Petições relativas a manifestações e recurso Tabela de Retribuições Serviço aplicável nos casos de recurso contra o indeferimento ou contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca.

Em caso de indeferimento ou deferimento parcial de pedidos de registro em sistema multiclasse, deverá ser apresentada uma única petição de recurso contra o indeferimento ou o deferimento parcial do pedido, devendo ser indicadas as classes objeto do recurso, bem como as razões contra o indeferimento ou contra a retirada de ofício de itens da especificação em cada uma destas classes.

Em caso de pedido de registro de marca deferido parcialmente, o recebimento da petição de recurso estará condicionado ao pagamento da concessão nas classes deferidas. O não pagamento da concessão nas classes deferidas ocasionará o arquivamento do pedido de registro, com base no art. 7º da Resolução INPI/PR nº 248/2019, ficando, por consequência, prejudicada eventual petição de recurso contra o deferimento parcial.

O valor referente ao recurso contra o indeferimento de pedido de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto de recurso. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

Na hipótese de interposição de recurso contra o indeferimento ou contra o deferimento parcial do pedido, o registro somente será concedido após a respectiva decisão e a comprovação do pagamento das retribuições relativas à concessão do registro.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

7.2.2 Recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro

O requerente do pedido deferido parcialmente poderá recorrer da decisão de deferimento parcial do pedido de registro de marca, em relação:

a) às classes indeferidas; e

b) à exclusão ou alteração de ofício de itens da especificação, conforme estabelecido pelo Parecer Normativo INPI/PROC/DIRAD nº 04/2001.

Conforme disposto nos artigos 6º, 7º e 8º da Resolução INPI/PR nº 248/2019, em caso de interposição de recurso contra o deferimento parcial do pedido de registro de marca, deverão ser observadas as seguintes orientações:

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido, ainda que com restrição ou alteração de ofício na especificação de produtos e serviços, deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação do despacho de deferimento parcial na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- O pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes em que o pedido de registro for deferido em sede de recurso deverá ser efetuado no prazo ordinário de 60 (sessenta) dias após a publicação da decisão do recurso na RPI ou no prazo extraordinário de 30 (trinta) dias após o término do prazo ordinário, sob pena de arquivamento de todo o pedido de registro.

- Caso seja apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas no deferimento parcial, o pedido de registro não será arquivado. Do mesmo modo, sendo apresentada desistência em relação a todas as classes deferidas em sede de recurso, o pedido de registro não será arquivado.

Em caso de arquivamento do pedido de registro por falta de pagamento das retribuições relativas à concessão nas classes deferidas no deferimento parcial, a petição de recurso será prejudicada por carecer de objeto.

7.3 Processo administrativo de nulidade

A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.

O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data de publicação da concessão do registro na RPI).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.

Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.

Conforme diposto no art. 170 da LPI, o titular será intimado e poderá se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Nulidade administrativa de registro de marca
Código	336
Informações adicionais	**3.6.2 Petições de oposição, processo administrativo de nulidade e caducidade** **Tabela de Retribuições**

Na petição de nulidade administrativa, deverão ser indicadas as classes para as quais a nulidade é requerida, bem como as razões para a nulidade de cada uma destas classes.

Cabe ressaltar que o valor referente à petição de nulidade administrativa de registro de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do requerimento de nulidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para complementação da retribuição devida.

7.3.1 Desistência do processo administrativo de nulidade

A desistência de um processo administrativo de nulidade fica condicionada à verificação da procedência da eventual denúncia de irregularidade do ato de concessão de registro constante do seu requerimento. Conforme entendimento exarado no Parecer INPI/PROC/DIRAD/Nº 26/2008, deve ocorrer o exame dos vícios apontados no requerimento de nulidade antes de ser homologada a desistência, uma vez que a possível infringência à legislação marcária não atinge somente os interesses do requerente do processo administrativo de nulidade e do titular da marca atacada.

Primeiro, deverão ser analisadas as questões apontadas na petição do processo administrativo de nulidade, e somente após essa análise, e se não restar caracterizada a infringência às disposições legais no ato impugnado, é que será homologada a desistência do procedimento instaurado. Sendo identificada a procedência das razões, será dado prosseguimento à instrução do PAN e, por consequência, não será homologada a desistência.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

7.4 Recurso e processo administrativo de nulidade parcial

Os recursos administrativos, assim como os processos administrativos de nulidade (PAN) podem ser apresentados no INPI por terceiros interessados ou pelo próprio titular, visando a reversão parcial do ato impugnado, ou seja, objetivando apenas a retificação parcial do deferimento ou da sua concessão.

7.5 Exame substantivo de recursos e nulidades administrativas

7.5.1 Normas aplicáveis à instrução processual

Além da legislação específica e dos tratados internacionais, as orientações normativas expedidas pelo INPI norteiam o exame da matéria, tais como:

- Resoluções, Portarias e Pareceres, com caráter normativo conferido pelo Presidente do INPI;
- Pareceres orientadores expedidos pela Procuradoria do INPI; e
- Jurisprudência administrativa firmada pela segunda instância administrativa do INPI.

7.5.2 Princípios aplicáveis à instrução processual

O exame técnico deve ser pautado nos princípios que regem o processo administrativo na Administração Pública Federal, obedecendo, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.

Dos pareceres técnicos que pautam as decisões proferidas pelo Presidente do INPI, espera-se previsibilidade, acerto técnico e legal e motivação enunciada, em linguagem clara e o mais simples possível, de maneira a ser entendida por qualquer usuário do INPI, seja o próprio usuário ou seu representante legal.

Deve ser também atendida a Teoria da Substanciação e o Princípio da Fungibilidade:

A aplicação da Teoria da Substanciação está apoiada no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 16/2008:

> (...) "Consequentemente, cabe ao Administrador, quando investido na função decisória, dar o enquadramento jurídico apropriado à situação fática apresentada pelo requerente". (...) "Assim, frise-se, deve ser acolhido o pedido daquele, mesmo que sustente seu direito em norma jurídica diversa daquela que seria mais apropriada".

O Princípio da Fungibilidade pode ser encontrado no Parecer Consultivo INPI/PROC/DIRAD nº 02/2008, no qual ficou consignada a possibilidade de aproveitamento do ato da parte, quando de forma equivocada, protocola requerimento diverso, do previsto em Lei, para o ato impugnado, todavia, estando presentes os requisitos da dúvida objetiva, da tempestividade e da inocorrência de erro grosseiro por parte do requerente, no ato praticado:

> "Com relação ao Princípio da Fungibilidade, o qual integra o ordenamento jurídico pátrio, verificamos que é o princípio pelo qual o julgador proporciona adequada solução para situações em que não seria possível a continuidade do litígio caso fosse mantido o apego extremo à forma. Sem este princípio, estaria o julgador, em alguns

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

casos, deixando de conhecer o conflito na sua plenitude e negando a garantia constitucional do acesso à justiça".

7.5.3 Exigências durante a instrução recursal

Conforme disposto no artigo 214 da LPI, durante a instrução do recurso, poderão ser formuladas exigências para fins de complementação das razões apresentadas. Respondidas ou não as exigências, o recurso será decidido pelo Presidente do INPI.

7.5.4 Fundamentação legal

Quando o recurso ou o processo administrativo de nulidade vier desacompanhado de razões que fundamentem sua apresentação, a petição relativa ao requerimento não será conhecida por falta de fundamentação legal, conforme previsto no artigo 219, inciso II, da LPI. Todavia, havendo apresentação de razões, mesmo que não elencada a base legal, deverá ser verificada a possibilidade de aplicação da teoria da substanciação, quando, por meio dos fatos narrados, seja possível a identificação do direito reivindicado, aplicando-se assim a norma legal cabível ao caso.

7.5.5 Acesso aos pareceres técnicos

Nos termos da Resolução INPI/PR nº 91/2013, editada no INPI em atendimento ao Decreto 7.724/2012, que regulamenta a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), de 18/11/2011, o acesso aos pareceres técnicos elaborados pela equipe da CGREC ou as informações neles contidas, emitidos como subsídios técnicos à decisão do Presidente do INPI, somente será assegurado a partir da sua publicação.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

8 Transferência de direitos

A marca é um bem que pode ser transferido, voluntariamente ou por decisão judicial. A anotação da transferência de direitos de marca pode ocorrer tanto em pedidos de registro como em registros concedidos, desde que observadas as condições estabelecidas em lei, que variam de acordo com o tipo de transferência.

A partir da disponibilização do peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro no sistema e-Marcas, a transferência de direitos poderá referir-se tanto a registros e pedidos de registros em sua totalidade quanto a parte dos produtos ou serviços especificados, sendo inclusive permitida a transferência de titularidade de parte de uma mesma classe. Esta transferência poderá ser realizada por meio de uma transferência com divisão. Informações adicionais podem ser encontradas na seção **8.9 Transferência com divisão do processo**.

O peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

A partir da disponibilização do peticionamento relativo ao regime de cotitularidade no sistema e-Marcas, poderão ser solicitadas inclusões ou exclusões de cotitulares ou requerentes em registros ou pedidos de registro de marca, por meio de uma petição de anotação de transferência de titularidade.

Em petições de transferência de titularidade que afetem registros ou pedidos de registro em regime de cotitularidade, deverá haver correspondência entre o conjunto de requerentes da petição e o novo conjunto de titulares.

Caso a documentação comprobatória da transferência de titularidade não compreenda todos os cessionários, será formulada exigência para que os requerentes promovam as devidas adequações. Caso a exigência não seja cumprida satisfatoriamente, a petição de transferência será indeferida.

O peticionamento referente ao regime de cotitularidade ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

Os tipos de transferência são os seguintes: transferência por cessão, transferência por incorporação ou fusão, transferência por cisão, transferência por sucessão legítima e transferência por falência. A todos os tipos de transferência, incluindo a transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública, aplicam-se os dispositivos da LPI.

Todos esses tipos de transferência devem atender ao disposto no artigo 135 da LPI:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

> Art. 135 - A cessão deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do cedente, de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos.

O artigo 135 enfatiza a impossibilidade de convivência entre sinais iguais ou semelhantes, pertencentes a requerentes ou titulares distintos, para assinalar produtos ou serviços de mesmo segmento mercadológico ou afim.

A anotação da cessão resultante do deferimento da petição de transferência, o indeferimento da petição de transferência, o arquivamento de pedidos e o cancelamento de registros são publicados na RPI, cabendo recurso de tais decisões no prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua publicação.

Ao peticionar requerimento de transferência, é necessário observar os requisitos referentes a cada tipo de transferência, bem como as orientações presentes na tabela constante do item **3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede**.

Observação: As anotações relativas à alteração de dados cadastrais de pedido e/ou registro de marca da matriz para uma de suas filiais, ou vice-versa, deverão ser requeridas por meio de Petição de alteração de nome, sede ou endereço (serviço 348).

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de transferência de titular
Código	349
Informações adicionais	**3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede** **Tabela de Retribuições**

A partir da disponibilização do peticionamento referente ao regime de cotitularidade no sistema e-Marcas, deverão ser observadas as orientações descritas a seguir.

Ao peticionar uma anotação de transferência de titularidade, deverá ser informado no formulário o novo conjunto de cotitulares ou requerentes do processo, conforme exemplo a seguir:

Inclusão de um cotitular C em um registro em nome do conjunto de cotitulares A e B.	No formulário da petição, deverão ser incluídos no campo "novo conjunto de titulares" os cotitulares A, B e C.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Exclusão de um cotitular A em um registro em nome do conjunto de cotitulares A e B.	No formulário da petição, deverá ser incluído no campo "novo conjunto de titulares" o cotitular B.
Inclusão de um cotitular C e **exclusão** de um cotitular A em um registro em nome do conjunto de cotitulares A e B.	No formulário da petição, deverão ser incluídos no campo "novo conjunto de titulares" os cotitulares B e C.

As petições de transferência de titularidade poderão abranger mais de um processo, desde que:

- O conjunto de cotitulares ou requerentes seja o mesmo em todos os processos; e
- O novo conjunto de cotitulares ou requerentes seja o mesmo em todos os processos.

Não atendidas estas condições, é necessário apresentar mais de uma petição, conforme exemplo a seguir:

Processos	Conjunto de Cotitulares	Novo Conjunto de Cotitulares	Petição
Registros nº **1**, **4** e **7**	Empresas **A** e **B**	Empresas **A** e **C**	Petição nº **1111**
Registros nº **2** e **3**	Empresas **A** e **B**	Empresa **B**	Petição nº **2222**
Registros nº **5**, **8** e **9**	Empresa **A**	Empresa **B**	Petição nº **3333**

No exemplo acima, os registros nº **2** e **3** não podem ser transferidos por meio da mesma petição que transfere os registros nº **1**, **4** e **7** (petição nº **1111**), pois os novos conjuntos de cotitulares são distintos. Da mesma forma, os registros nº **5**, **8** e **9** não podem ser transferidos por meio da mesma petição que transfere os registros nº **2** e **3** (petição nº **2222**), pois não pertencem ao mesmo conjunto de cotitulares.

O peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

8.1 Transferência por cessão

A transferência por cessão aplica-se aos casos em que uma pessoa física ou jurídica, denominada cedente, transfere os direitos sobre as marcas por meio de um instrumento de cessão a outra pessoa física ou jurídica, denominada cessionária.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A transferência por cessão obedece a duas condições estabelecidas em lei:

a) A cessionária, por força do artigo 134 da LPI, deve atender ao requisito de legitimidade do requerente estabelecido no art. 128 da LPI. Desta forma, as partes envolvidas na transferência por cessão devem possuir atividade compatível com o produto ou serviço que a marca visa a assinalar, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, sob pena de ter o pedido de anotação de transferência indeferido.

> "Art. 134. O pedido de registro e o registro poderão ser cedidos, desde que o cessionário atenda aos requisitos legais para requerer tal registro".

Informações específicas sobre a apreciação da legitimidade do requerente de registro de marca podem ser obtidas no item **5.5 Análise da legitimidade do requerente**.

b) Deverão ser transferidos todos os pedidos e registros de marca da cedente, tendo em vista o estabelecido no artigo 135 da LPI, sob pena de os pedidos e registros de marca não relacionados serem, respectivamente, arquivados e cancelados. Informações adicionais podem ser encontradas no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

Para a anotação da cessão de direitos, são exigidos os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Instrumento comprobatório da cessão, que deverá conter a qualificação completa do cedente e do cessionário, com os poderes de representação dos signatários do documento de cessão e suas respectivas assinaturas, o número do pedido ou do registro, a marca cedida e a data na qual foi firmado o documento de cessão;
- Instrumento comprobatório da cessão de prioridade, se for o caso;
- Procuração do cessionário, se for o caso; e
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes, incluindo o documento de prioridade.

A transferência de pedido ou registro de marca por cessão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

Observação: No caso de pedidos ainda pendentes de exame de mérito, o cessionário não estará dispensado de fornecer esclarecimentos quanto à atividade do depositante da marca, assim como de cumprir outras exigências que se apliquem ao pedido de registro de marca em questão.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

8.2 Transferência por incorporação ou fusão

A incorporação é uma operação que ocorre quando uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, o que inclui os direitos sobre marcas. A fusão, por sua vez, é uma operação que ocorre quando duas ou mais sociedades se unem para formar uma sociedade nova que também lhes sucede em todos os direitos e obrigações.

A anotação da transferência por incorporação ou fusão ocorre mediante a apresentação de documentos que comprovem essas operações:

a) Para que seja promovida a transferência derivada de incorporação de sociedade(s), deverão ser apresentados os atos da incorporação, averbados no órgão competente.
b) Em se tratando de transferência decorrente de fusão de sociedades, deverão ser apresentados os atos relativos à fusão, bem como os atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente.

A sociedade incorporadora e a nova sociedade resultante da fusão deverão promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes, respectivamente, em nome da(s) sociedade(s) incorporada(s) e das sociedades fundidas. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI. Informações adicionais podem ser encontradas no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

Para a anotação da cessão de direitos, são necessários os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Atos da incorporação ou atos relativos à fusão e atos constitutivos da nova sociedade, averbados no órgão competente;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por incorporação ou fusão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.3 Transferência por cisão

A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, caso a cisão seja parcial (artigo 229 da Lei 6.404/1976).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A transferência de titularidade de marca pode ocorrer com base em uma cisão. Para tanto, o requerente deve apresentar os documentos comprobatórios da operação averbados pelo órgão competente.

O cessionário deverá promover a transferência de titularidade de todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da sociedade cindida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI. Informações adicionais podem ser encontradas no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

Para a anotação da transferência de direitos com base na cisão, são exigidos os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Atos da cisão e atos constitutivos da nova sociedade averbados no órgão competente;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por cisão deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.4 Transferência por sucessão legítima ou testamentária

A transferência por sucessão legítima ou testamentária ocorre quando a marca é transferida em virtude de decisão judicial sobre partilha e bens.

Nesta modalidade de transferência, devem ser transferidos todos os pedidos ou registros que contenham marcas idênticas ou similares para assinalar produtos ou serviços afins, sob pena de, conforme o artigo 135 da LPI, serem arquivados os pedidos de registro e cancelados os registros não transferidos. Informações adicionais podem ser encontradas no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

Para a anotação da transferência de direitos com base na sucessão, são necessários os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Documentos oficiais que comprovem a transferência por sucessão legítima ou testamentária;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por sucessão legítima e testamentária deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.5 Transferência por falência

As marcas são bens que podem compor o patrimônio da massa falida e podem ser transferidas mediante decisão judicial. Deverão ser transferidos todos os pedidos de registro e de todos os registros porventura existentes em nome da massa falida. Caso contrário, serão arquivados todos os pedidos de registro e cancelados todos os registros que não forem transferidos, quando as respectivas marcas forem iguais ou semelhantes e os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins àqueles objetos dos pedidos ou dos registros efetivamente transferidos, conforme disposto no artigo 135 da LPI. Informações adicionais podem ser encontradas no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

Para a promoção de transferência de pedido de registro ou de registro de marca que esteja incluído na universalidade de bens de massa falida, devem ser apresentados os seguintes documentos:

- Requerimento de transferência de titularidade, devidamente preenchido com os dados do cessionário;
- Comprovante do pagamento da retribuição correspondente;
- Alvará judicial autorizando a cessão dos direitos relativos à marca;
- Documento de cessão devidamente assinado pelo síndico da massa falida ou pelo curador fiscal nomeado judicialmente, observadas, ainda, as demais formalidades legais;
- Procuração do cessionário, se for o caso;
- Tradução simples dos documentos em língua estrangeira, dispensada a legalização consular destes.

A transferência de pedido ou registro de marca por falência deve ser solicitada mediante protocolo de petição de Anotação de transferência de titular, código 349.

8.6 Transferência de marca coletiva

Não se considera aplicável o pedido de transferência do registro ou pedido de registro de marca coletiva, sendo o mesmo indeferido com base no art. 134 da LPI c/c inciso III do art. 123 desta mesma lei. Isso se justifica uma vez que a transferência do sinal de natureza coletiva rompe a relação intrínseca entre a marca coletiva e seu titular, sem a qual a primeira não poderia ser caracterizada como tal. Esta relação é estabelecida pelo inciso III do art. 123 da LPI, onde se define que a marca coletiva assinala produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade, aspecto inexistente nas demais definições das naturezas possíveis de marca.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

8.7 Análise da petição de transferência

A análise da petição de transferência só será iniciada após a verificação preliminar quanto ao pagamento da retribuição devida. Nesta verificação, será analisado se:

a) O pagamento referente ao serviço foi efetuado até o envio da petição; e
b) O valor pago corresponde exatamente ao valor constante na GRU gerada, que deverá ser apenas uma para cada petição de transferência apresentada.

Caso o pagamento não tenha sido efetuado até a data do envio da petição de transferência, a petição não será conhecida por falta de pagamento. Se o pagamento for efetuado em valor menor do que o da GRU gerada, será formulada exigência para complementação de valor. O não conhecimento da petição e a exigência para complementação de valor serão publicados na RPI.

Caso a exigência não seja cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação na RPI, a petição de transferência será indeferida com base no art. 134 da LPI.

Múltiplas petições de transferência em um mesmo processo

Em caso de múltiplas petições de transferência firmadas pelo mesmo cedente em favor de cessionários distintos, será examinada aquela que contiver o documento de cessão com a data mais antiga.

Caso duas ou mais petições de anotação de transferência de titularidade, envolvendo os mesmos pedidos e/ou registros, sejam apresentadas pelo último cessionário envolvido, o exame das petições se fará em conjunto, cabendo a este cumprir eventuais exigências que se apliquem a quaisquer destas transferências. A apresentação de procuração outorgada pelo último cessionário envolvido na transferência suprirá os requisitos previstos nos artigos 216 e 217 da LPI.

8.7.1 Filas de exame de requerimentos de transferência

Existem duas filas de exame de requerimentos de transferência:

Fila ordinária

Agrupa os pedidos de transferência a serem examinados, segundo a ordem cronológica de protocolo.

Fila extraordinária

É constituída pelas petições de transferência nas seguintes condições:

- Por determinação judicial quanto à antecipação do exame;
- Em pedidos de registro de marca cujo prosseguimento no exame de mérito dependa do exame do requerimento da transferência;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- Em pedidos ou em registros de marca cujo prosseguimento do exame de recurso ou processo administrativo de nulidade dependa do exame do requerimento da transferência;

- Em pedidos ou registros envolvidos em averbações de contratos de transferência de tecnologia.

8.7.2 Etapas de exame de requerimentos de transferência

O exame do requerimento de transferência compreende quatro etapas básicas:

- Verificação da situação do pedido ou do registro a ser transferido;
- Verificação de requisitos básicos referentes à petição de transferência, a saber: poderes do cedente da marca, documentação apresentada, conteúdo mínimo do documento de cessão e retribuição paga para todos os processos relacionados no procedimento e no documento de cessão;
- Verificação quanto à compatibilidade da atividade do cessionário nos termos do artigo 134 da LPI c/c § 1º do Art. 128 da LPI;
- Verificação da aplicabilidade do artigo 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos.

8.7.3 Verificação da situação do pedido ou registro a ser transferido

É verificada a situação em que se encontram os processos envolvidos na transferência, de modo a orientar se haverá alguma decisão imediata no requerimento ou se a petição prosseguirá no exame.

a) **Pedidos ou registros com pendências judiciais:** Caso um pedido ou registro listado na petição de transferência esteja na situação sub judice, com bloqueio, penhora ou qualquer ônus, sua transferência será sobrestada até a retirada do impedimento, valendo o mesmo para as marcas semelhantes. O exame da transferência das marcas diferentes do pedido ou registro com ônus seguirá normalmente.

b) **Pedido de registro ainda não publicado para fins de oposição:** Caso haja, no rol de processos a transferir, pedidos de registro ainda não publicados para a oposição, o exame da transferência será sobrestado.

c) **Pedidos arquivados ou registros extintos:** Fica prejudicado o exame da transferência de pedidos arquivados, indeferidos sem interposição de recurso, com indeferimento mantido em grau recursal ou considerados inexistentes, bem como de registros extintos, declarados nulos ou que tenham sido cancelados de ofício anteriormente, dando-se prosseguimento apenas aos registros em vigor ou aos pedidos em andamento. Caso a petição de transferência inclua apenas processos arquivados ou extintos, a mesma será prejudicada.

d) **Pedidos ou registros em outras situações:** Caso o pedido ou registro não se encontre em nenhuma das situações citadas, dá-se prosseguimento ao exame da transferência, passando para a próxima etapa de verificações.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

8.7.4 Verificação de requisitos básicos

Nesta etapa, são verificados os seguintes requisitos:

a) Se quem atua como parte cedente tem poderes para transferir a marca;
b) Se a documentação requerida nos procedimentos de transferência foi devidamente apresentada, de acordo com cada tipo de transferência: por cessão, por incorporação ou fusão, por cisão, por sucessão legítima ou testamentária e por falência;
c) Se, no documento de cessão, constam: o cedente e o cessionário ou seus representantes, respectivamente qualificados, se for o caso; as respectivas assinaturas; a marca (caso nominativa ou mista), o número do processo e a data do documento;
d) Se houve o pagamento da retribuição devida no que se refere à quantidade de processos envolvidos no procedimento de transferência; e
e) Se a transferência foi autorizada por todos os cotitulares ou requerentes, excetuando-se os casos de transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública.

No que se refere à letra “b”, vale observar que documentos notariais serão aceitos como instrumentos comprobatórios da transferência desde que atendam aos requisitos previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996 e descritos neste Manual.

Quanto ao disposto na alínea “e”, o instrumento de autorização da transferência deverá conter a qualificação completa de todos os cotitulares ou requerentes, bem como suas respectivas assinaturas ou as de seus procuradores, sendo indicados, neste caso, os poderes de representação.
Esta etapa pode resultar na formulação de exigência para que:

- O requerente apresente ou complemente a documentação necessária;
- Seja complementada a retribuição devida tendo em vista a quantidade de processos envolvidos na transferência ou se restrinja os processos à quantidade devidamente paga;
- O requerente preste esclarecimentos ou apresente documentação pertinente quando houver dúvidas sobre os poderes de quem se denomina cedente da marca.

Verificação dos poderes de quem cede a marca

A legitimidade dos signatários é verificada no contrato social, quando apresentado, ou através das qualificações declaradas no documento de cessão (p. ex.: "diretor", "presidente", "sócio-gerente", entre outros). Caso esse requerente seja pessoa distinta da relação processual, a petição será indeferida.

Quando, do contrato social, contiver em uma das cláusulas que a alienação ou aquisição de bens deverá ser feita com “o aval dos sócios” ou “mediante a deliberação da ata” etc, será verificado se há documentos que comprovem o contido na cláusula, sendo formulada exigência para comprovação no caso de ausência dos mesmos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A publicação de eventuais exigências será feita na RPI, tendo o requerente o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento ou contestação da exigência, sob pena do indeferimento do requerimento de transferência de titularidade.

Empresário individual com inscrição extinta

Conforme constante do Parecer AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI nº 25/2013, o empresário individual com inscrição extinta possui capacidade jurídica para ceder e transferir pedido ou registro marcário, uma vez que o patrimônio de um empresário individual se confunde com o da pessoa natural.

8.7.5 Análise da atividade do(s) cessionário(s)

A verificação da aplicabilidade do artigo 134 da LPI remete à análise do estipulado no artigo 128 da LPI, cujos princípios estão estabelecidos na seção **5.5 Análise da legitimidade do requerente**. Desta forma, a adequação da atividade do(s) cessionário(s) será verificada com base em tais princípios.

Nesta etapa, é avaliado se a atividade do(s) cessionário(s) é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos, exceto nos casos de transferência por fusão ou incorporação e cisão, nos quais se subentende que foi dado prosseguimento à atividade do(s) cedente(s). Quando se tratar de transferência por sucessão ou falência, as quais são feitas por determinação judicial, caso um cessionário não possua atividade compatível, poderá transferir em ato contínuo para pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Quando restar comprovada a atividade para apenas alguns pedidos ou registros, a anotação da transferência de titularidade será promovida somente para esses pedidos ou registros que estiverem em conformidade com o disposto no artigo 128 da LPI. Para pedido(s) ou registro(s) em que a adequação da atividade do(s) cessionário(s) aos produtos ou serviços assinalados não estiver caracterizada de forma clara, será formulada exigência. Caso a atividade seja incompatível, a transferência será indeferida com base no § 1º do art. 128 da LPI.

Os casos de transferência por sucessão legítima poderão vir acompanhados de documentação adicional que contemple indiretamente o estipulado no artigo 128 da LPI.

Tal análise poderá resultar em:

a) Formulação de exigências, caso haja dúvidas quanto à compatibilidade da atividade com os serviços ou produtos assinalados, que deverão ser cumpridas no prazo de 60 (sessenta) dias estipulado em lei, a contar da data da publicação da exigência na RPI;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

b) Deferimento da petição de transferência, caso todos os requisitos das etapas anteriores tenham sido cumpridos, e não tenham sido formuladas exigências, ou se formuladas, tenham sido cumpridas satisfatoriamente no prazo devido;

c) Indeferimento da petição de transferência caso a atividade do(s) cessionário(s) não seja compatível com os produtos ou serviços assinalados pela marca e se, formulada exigência, a mesma não tenha sido cumprida.

Caberá recurso contra a decisão que deferir ou indeferir o pedido de anotação da transferência, nos termos da LPI.

8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos

Caso a petição de transferência de titularidade seja deferida, será verificada a existência de outros registros ou pedidos de registro de marca em nome do cedente que não tenham sido transferidos.

Conforme determina o artigo 135 da LPI, os pedidos de registro ou registros em nome do cedente que não tenham sido transferidos e que contenham marcas idênticas ou similiares serão, respectivamente, arquivados ou cancelados de ofício.

Em registros ou pedidos de registro em sistema multiclasse, a aplicação do art. 135 da LPI será avaliada em cada classe, podendo resultar em arquivamento ou cancelamento de ofício em relação às classes que assinalam produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Nestes casos, o arquivamento ou cancelamento será aplicado em relação à classe em sua totalidade, ainda que nela sejam assinalados produtos não afins aos transferidos.

Exemplo:

Registros do titular cedente	Registro nº **1** Marca nominativa: Panda Classe 17: Resinas artificiais, semiprocessadas	Registro nº **2** Marca nominativa: Panda Exclusive Classe 06: Dobradiças de metal Classe 17: Batentes de borracha para janelas; Resinas sintéticas, semiprocessadas
Aplicação do 135	Caso seja transferido apenas o registro nº **1**, o registro nº **2** será cancelado em relação à classe 17, que contém produtos semelhantes (Resinas sintéticas, semiprocessadas) aos transferidos no registro nº **1**. Cabe observar que o cancelamento será aplicado em relação à totalidade da classe 17, mesmo contendo produtos não afins (Batentes de borracha para janelas) aos produtos transferidos no registro nº **1**. Contudo, o registro nº **2** não será afetado em relação à classe 06, que não contém produtos idênticos, semelhantes ou afins aos transferidos no registro nº **1**.	

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A análise da aplicabilidade do art. 135 da LPI deverá observar o contido na seção **5.11.2 Exame da afinidade mercadológica**. Também deverá ser verificado se as marcas que não foram objeto da transferência se encontram em nome de empresa do mesmo grupo econômico.

Cabe ressaltar que, em caso de arquivamento parcial de ofício, o prosseguimento do processo em relação às demais classes deverá aguardar o exame de eventual recurso contra a decisão.

Caso a transferência de titularidade envolva registros ou pedidos de registro em regime de cotitularidade, deverão ser transferidos todos os pedidos ou registros de marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes do processo objeto da transferência.

Exemplo:

Registros	Registro nº **1** Marca nominativa: Panda Cotitulares: A, B e C Classe 17: Resinas artificiais, semiprocessadas	Registro nº **2** Marca nominativa: Panda Exclusive Cotitulares: A, B e C Classe 17: Batentes de borracha para janelas; Resinas sintéticas, semiprocessadas
Aplicação do 135	Se o registro nº **1** for objeto de uma petição de transferência, na qual o cotitular B foi substituído pelo cotitular D, caso não seja solicitada a transferência em relação ao registro nº **2**, este será cancelado de ofício.	

Empresas do mesmo grupo econômico

Baseada na alegação de pertencer ao mesmo grupo econômico, devendo esta condição ser comprovada no requerimento, a cedente poderá permanecer com marcas colidentes em atividades afins, desde que seus produtos/serviços sejam distintos, conforme entendimento presente no Parecer INPI/PROC/DIRAD/ nº 12/08. O grupo econômico é constituído por uma ou mais empresas, cada uma delas com personalidade jurídica própria, estando sob a direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.

Vale ressaltar que a relação de grupo econômico entre empresas deve ser comprovada por meio de documento hábil, como atos constitutivos das empresas, contratos sociais, incluindo suas alterações e consolidações, estatutos sociais e atas de assembleias de acionistas, desde que evidenciem a relação de grupo econômico. Não será aceita a

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

mera declaração, autorização ou, ainda, o fato de ambas as sociedades possuírem, como sócios, pessoas físicas em comum. Na ausência de tal documentação, será formulada exigência para a parte interessada.

Acordos de convivência

Nos mesmos moldes da aplicação do disposto no art. 124, inciso XIX, da LPI, os assim chamados acordos de convivência também serão apreciados como subsídios ao exame do pedido de anotação de cessão de marca, a fim de se afastar a previsão de cancelamento ou arquivamento constantes do art. 135 da LPI, cabendo ao cessionário trazê-los, seja no ato do pedido de tal anotação ou, eventualmente, em grau recursal. Isto ocorrerá sem prejuízo de possível formulação de exigência saneadora por parte do INPI, e para além da eventual apresentação de manifestação do cessionário quanto à pacífica convivência entre os sinais marcários cedidos e aqueles remanescentes, semelhantes ou idênticos, relativos a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim de titularidade do cedente.

Em caso de incompatibilidade de atividades, o pedido de anotação de transferência será indeferido, à vista do que dispõem os arts. 134 e 128, § 1º, da LPI, excetuando-se os casos em que se caracterize a condição jurídica de controladora e controlada.

8.7.7 Despachos aplicáveis

Exigência

Tem a finalidade de sanar dúvidas, omissões ou divergências quanto à documentação pertinente ao exame da transferência.

Deferimento

Caso sejam atendidos todos os requisitos legais para sua averbação, a petição de transferência de titularidade é deferida.

Indeferimento

Ocorre nos casos em que não são atendidos os requisitos legais para a averbação da transferência.

Arquivamento da petição

Serão arquivadas as petições protocoladas por intermédio de procurador cujo instrumento de mandato não tenha sido apresentado em até 60 (sessenta) dias da data do protocolo.

Arquivamento ou cancelamento de ofício

São objeto de arquivamento e cancelamento de ofício os pedidos e registros em nome do cedente ou do conjunto de cotitulares ou requerentes não transferidos, quando referentes a marcas passíveis de conflito, conforme detalhado no item **8.7.6 Aplicabilidade do art. 135 quanto ao cancelamento de registros e arquivamento de pedidos**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Decisão de não conhecer petição

Não são conhecidas as petições protocoladas fora do prazo legal, desacompanhadas de fundamentação legal ou sem o comprovante do pagamento.

Decisão de prejudicar petição por falta de objeto

Caso os pedidos ou registros listados no instrumento de cessão encontrem-se, respectivamente, indeferidos sem interposição de recurso ou extintos, o exame da petição de transferência ficará prejudicado, por carecer de objeto. O mesmo vale para os casos em que o serviço de transferência solicitado já tenha sido atendido anteriormente, com publicação na RPI.

8.8 Transferência por determinação judicial

A transferência de titularidade poderá ser realizada por ordem judicial, desde que o bem a ser transferido esteja devidamente individualizado, com o número do processo e a marca, e/ou o titular devidamente identificado, com o CNPJ/CPF, se nacional, ou nome e endereço completo, se estrangeiro. A transferência por determinação judicial não será obstada pela existência de limitações ou ônus que tenham sido anteriormente averbadas sobre a marca.

Em caso de determinação judicial para transferência de titularidade de processo no qual não exista petição relativa à anotação da transferência de titularidade determinada, será feita a prenotação da determinação judicial, sendo informado que a mesma será concluída após a apresentação da petição própria, em conformidade com o artigo 228 da LPI. Não serão alterados os dados cadastrais do processo até o exame da petição de anotação de transferência.

Nesta etapa, para fins de atendimento ao disposto no §1º do artigo 128 da LPI, será avaliado se a atividade do cessionário é compatível com os produtos e serviços assinalados pelos processos a serem transferidos. Nas transferências por determinação judicial, caso o cessionário não possua atividade compatível, a mesma deverá transferir em ato contínuo para uma pessoa jurídica ou física que tenha atividade compatível a qual a marca se destina (a chamada “ponte”).

Qualquer peticionamento realizado em pedido ou registro de marca pelo novo titular, quando este se encontrar prenotado, sofrerá exigência para que a regularização do processo no INPI seja providenciada.

O INPI dará publicidade, por meio da RPI, às determinações judiciais que tenham por objeto a ciência de decisão ou sentença.

8.8.1 Carta de arrematação

Nos casos de transferência de titularidade determinada por carta de arrematação, a mesma será devidamente anotada independentemente da existência de anotações de limitações ou ônus no processo. Contudo, no ato de sua publicação, será incluída no despacho a informação da existência de limitações ou ônus (sem proibição de

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

transferência) publicados em RPIs anteriores. Na hipótese de constar proibição de transferência por determinação judicial no(s) processo(s) arrematado(s), será formulada exigência para que o cessionário comprove o término da proibição.

8.9 Transferência com divisão do processo

A partir da disponibilização do peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro no sistema e-Marcas, poderá ser solicitada a transferência de direitos referente a parte dos produtos ou serviços especificados em um registro ou pedido de registro de marca, por meio de uma transferência com divisão do processo. A transferência com divisão poderá ser solicitada em relação a classes inteiras ou a parte dos produtos ou serviços constantes de uma mesma classe.

A transferência com divisão será processada nos termos da Resolução INPI/PR nº 244/2019 e originará um novo pedido ou registro, que será composto pelos produtos ou serviços objetos da transferência e manterá a mesma data de depósito ou prioridade, se houver, do pedido ou registro original. Em caso de divisão de registro já em vigor, o registro decorrente da divisão também manterá o período de vigência do registro original.

Ao peticionar requerimento de transferência com divisão do processo, é necessário observar os requisitos referentes a cada tipo de transferência (por cessão, incorporação ou fusão, cisão, sucessão legítima ou testamentária, falência ou determinação judicial). Caso tais requisitos não sejam cumpridos, a divisão do registro ou pedido de registro de marca não será processada.

A transferência deverá compreender os produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, sob pena de cancelamento ou arquivamento de ofício do registro ou pedido de registro original.

Também será verificada a existência de outros registros ou pedidos de registro de marca em nome do cedente que não tenham sido transferidos.

Exemplo:

Registro original	Registro nº **1** (Marca nominativa: Panda) Classe 06: Fechos de metais para portas; Ferragens de metal para janelas
Registro decorrente da transferência com divisão	Registro nº **2** (Marca nominativa: Panda) Classe 06: Fechos de metais para portas
Aplicação do art. 135 da LPI	O registro nº 1 será cancelado, uma vez que os produtos remanescentes (Ferragens de metal para janelas) são afins aos transferidos (Fechos de metais para portas).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Deverá ser apresentada uma petição de Anotação de transferência parcial de titular com divisão de processo para cada registro ou pedido de registro de marca.

O peticionamento referente à divisão de registros e pedidos de registro ainda não se encontra disponível no sistema e-Marcas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

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 se tratar 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, 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 correção poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (código 366), isenta de pagamento. Corrigido o elemento nominativo, o pedido será republicado.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Código	366
Informações adicionais	3.6.6 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 se tratar 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 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 decorrer de falha do INPI na implantação de dados no sistema, a correção poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (código 366), isenta de pagamento. Corrigida a reivindicação de cores, o pedido será republicado.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Código	366
Informações adicionais	3.6.6 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 se tratar 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, 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 correção poderá ser feita de ofício ou a pedido do interessado, mediante protocolo de petição de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI) (código 366), isenta de pagamento. Corrigida a apresentação da marca, o pedido será republicado.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Serviço	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Código	366
Informações adicionais	3.6.6 Petições relativas a correções e retificações Tabela de Retribuições

Adequação do elemento nominativo

Se for observada divergência entre o texto presente na imagem da marca mista ou tridimensional 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.

Em marcas mistas ou tridimensionais, o campo "elemento nominativo" poderá ser alterado de ofício, de modo que não sejam indicados os elementos negligenciáveis da marca, destinados tão somente a informar dados alheios ao conjunto marcário propriamente dito. Informações adicionais sobre os elementos negligenciáveis podem ser obtidas no item 5.9.1 Orientações gerais para análise da distintividade, subitem **Elementos do conjunto marcário**, tópico **Elementos negligenciáveis**.

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 as 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.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Vale observar que tais alterações serão aceitas apenas quando 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.
Passaredo confecções	Passaredo confecções	Alteração **será aceita**. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
Passaredo	Passaredo	Alteração **será aceita**. O sinal subsistente será analisado à luz das demais proibições legais.
1 Nelson Rodrigues	1	Alteração **será aceita**. Todavia, o sinal será indeferido tendo em vista a infringência do inciso II do art. 124 da LPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

		Não será aceita a alteração, já que a substituição de parte do elemento figurativo modifica característica distintiva principal do sinal requerido.

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	3.6.1 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 48/2003, 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.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cumprimento de exigência
Código	340
Informações adicionais	3.6.1 Petições relacionadas ao cumprimento de exigência Tabela de Retribuições

9.2 Alteração relacionada às classes 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 produtos ou serviços às classes requeridas 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. (p. 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 uma 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 às classes reivindicadas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A republicação se dá também em casos de eventual perda de prioridade.

9.3 Alteração relacionada à classificação de elementos 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 INPI/PR nº 89/2013.

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 **3.6.5 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, deverá ser apresentado o contrato social atualizado ou o documento comprobatório da alteração, 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.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caso haja alguma inconsistência na solicitação de alteração, será formulada exigência que deve ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) 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.

Múltiplas petições de alteração de nome, sede e/ou endereço

Aproveitamento dos dados constantes da documentação comprobatória

Em aproveitamento dos atos da parte, serão atualizados todos os dados bibliográficos constantes da documentação comprobatória (nome e sede), mesmo que a petição apresentada solicite apenas a alteração de um deles.

Múltiplas petições solicitando serviços distintos em um mesmo processo

No caso de protocolo de duas ou mais petições de alteração de nome, sede ou endereço junto ao mesmo processo, solicitando a alteração de dados bibliográficos distintos (nome e sede, por exemplo) e contendo os mesmos documentos comprobatórios, apenas uma será objeto de exame. Todos os dados serão devidamente alterados e as demais petições serão prejudicadas por carecerem de objeto.

Petições em processos distintos solicitando o mesmo serviço

Havendo protocolo de diferentes petições de alteração de nome, sede ou endereço em processos distintos, solicitando a mesma alteração, o exame de uma das petições acarretará que as demais sejam prejudicadas por carecerem de objeto.

Múltiplas petições de alteração de nome, sede ou endereço

No caso de existência de múltiplas petições de anotação de alteração de nome, sede ou endereço em um mesmo processo, serão publicadas as decisões relativas a todas as petições tratadas apenas no despacho referente à petição de protocolo mais recente, citando o exame das demais.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Anotação de alteração de nome, sede ou endereço
Código	348
Informações adicionais	3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede Tabela de Retribuições

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Ao requerer a anotação de alteração de nome, sede ou endereço, o usuário deverá indicar no formulário os processos que devem ser afetados pela alteração. Processos não indicados no formulário permanecerão com as informações inalteradas.

Alteração de nome, sede ou endereço em processos em regime de cotitularidade

Em pedidos ou registros em regime de cotitularidade, é possível solicitar a alteração de informações referentes a mais de um cotitular ou requerente do processo em uma única petição. Também é possível indicar que a alteração afeta mais de um processo, desde que o conjunto de cotitulares ou requerentes dos processos indicados na petição seja exatamente o mesmo. Deste modo, para alteração de nome, sede ou endereço de processos com conjuntos de cotitulares diferentes, será necessário apresentar mais de uma petição, conforme exemplo a seguir, no qual se requer anotação de alteração de dados da empresa **A**:

Cotitulares	Processos afetados	Petição de alteração de dados
Empresa **A**	Registros nº **1**, **4** e **7**	Petição nº **1111**
Empresas **A** e **B**	Registros nº **2** e **3**	Petição nº **2222**
Empresas **A**, **B** e **C**	Registros nº **5**, **8** e **9**	Petição nº **3333**

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	**3.6.5 Petições relativas a anotações de transferência de titularidade, de limitação ou ônus ou alteração de nome, endereço e sede** **Tabela de Retribuições**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

9.6 Alto renome

9.6.1 Anotação do alto renome

A Resolução INPI/PR nº 107/2013 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 INPI/PR 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 fazê-lo 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

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Informações adicionais	**3.6.9 Petições relativas a alto renome** Resolução INPI/PR nº 107/2013, de 19/08/2013 **Tabela de Retribuições**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

10 Outros serviços

10.1 Consultas

10.1.1 Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços

Cada pedido de registro de marca deve conter especificação de produtos e serviços em conformidade com a edição vigente da Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE (Resolução INPI/PR nº 89/2013).

As tabelas relativas à classificação de produtos e serviços de Nice e suas listas auxiliares, embora não sejam exaustivas, são relativamente extensas. Portanto, é provável que o usuário encontre, nas listas de classificação, um exemplo do produto ou serviço que a marca pleiteada visa assinalar. As listas encontram-se disponíveis no portal do INPI.

Contudo, caso não seja encontrado o produto ou serviço desejado após pesquisa às listas de classificação, o usuário pode, por meio de pagamento de retribuição específica e preenchimento de formulário correspondente, apresentar uma consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas, a fim de se certificar sobre as classes nas quais estariam alocados os produtos ou serviços requeridos.

Após a análise da consulta, a Comissão de Classificação de Produtos e Serviços (CCPS) emite resposta que deve ser publicada na RPI. A resposta só poderá ser visualizada pelo próprio titular ou por seu procurador, mediante acesso com *login* e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Consulta à Comissão de Classificação de Produtos e Serviços
Código	357
Informações adicionais	**3.6.12 Petições relativas às Comissões de Classificação** **Tabela de Retribuições**

10.1.2 Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos

De acordo com a Resolução INPI/PR nº 89/2013, os pedidos de registro de marca figurativa, mista ou tridimensional devem conter no mínimo 1 (um) e no máximo 5 (cinco) códigos de elementos figurativos em conformidade com a edição da Classificação Internacional de Viena vigente no Brasil à época do depósito.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caso o usuário encontre dificuldades em classificar o elemento figurativo de sua marca figurativa, mista ou tridimensional de acordo com a Classificação de Viena (CFE 4), disponível no portal do instituto, ele pode solicitar ao INPI que informe a classificação mais adequada.

Para isso, é necessário protocolar petição de Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos, na qual deverá ser anexado o elemento figurativo que o usuário deseja classificar.

A resposta à consulta só poderá ser visualizada pelo próprio titular ou por seu procurador, mediante acesso com *login* e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Consulta à Comissão de Classificação de Elementos Figurativos
Código	358
Informações adicionais	**3.6.12 Petições relativas às Comissões de Classificação** **Tabela de Retribuições**

10.2 Certidões

10.2.1 Certidão de atos relativos ao processo

A certidão de atos relativos ao processo é um documento oficial emitido pelo INPI, no qual é apresentado o histórico de decisões no processo.

A certidão pode ser solicitada a qualquer momento, mediante pagamento da respectiva retribuição, sendo dispensado o preenchimento de formulário. Seu protocolo se dá no ato do pagamento da Guia de Recolhimento da União (GRU), conforme instruções encontradas na seção **3.8 Serviços dispensados de formulário**.

As certidões de atos relativos ao processo poderão ser obtidas somente pelo solicitante do serviço, mediante acesso com *login* e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

O histórico de decisões no processo também pode ser consultado a qualquer momento, de forma gratuita, no portal do INPI, na pesquisa na base de marcas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Certidão de atos relativos ao processo
Código	350
Informações adicionais	**3.8 Serviços dispensados de formulário** **Tabela de Retribuições**

10.2.2 Certidão de busca

É possível solicitar certidão de busca efetuada em duas modalidades: por classe dos produtos ou dos serviços ou por titular específico.

a) **Certidão de busca por classe de produtos ou serviços:** embora o INPI ofereça a modalidade gratuita de busca em seu portal, é possível solicitar uma certidão oficial de busca emitida pelo órgão. Tal serviço é pago e deve ser requerido por meio de petição específica (Certidão de Busca de Marcas por Classe de Produto ou Serviço), sob o código de serviço 377, da Tabela de Retribuições, que se encontra disponível no site do Instituto.

   A certidão de busca por classe de produtos ou serviços tem por objetivo demonstrar, a partir da marca informada pelo requerente da certidão, o conjunto de marcas iguais ou semelhantes que já se encontram publicadas ou registradas no INPI dentro da classe informada até a data do requerimento de busca.

   A realização da busca, seja a gratuita ou a paga, é fundamental para que o requerente do pedido tenha conhecimento sobre marcas já existentes que podem ser consideradas potencialmente impeditivas ao futuro registro da marca desejada.

b) **Certidão de busca por titular:** a certidão de busca por titular tem por objetivo apresentar um relatório de todas as marcas constantes no banco de dados do INPI em nome do titular informado na solicitação de busca.

   Embora o INPI também ofereça uma modalidade gratuita de busca em seu portal, é possível solicitar uma certidão oficial de busca emitida pelo órgão. Tal serviço é pago e deve ser requerido por meio da petição específica (Certidão de Busca de Marca por Titular), sob o código de serviço 347 da Tabela de Retribuições, que se encontra disponível no site do Instituto.

   Instruções para o protocolo de pedido de certidão de busca em papel podem ser obtidas nas seções **3.6.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial** e **3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

As certidões de busca emitidas pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas só poderão ser obtidas pelo próprio titular ou por seu procurador, mediante acesso com *login* e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo. O aviso sobre a emissão da certidão é publicado na RPI.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço
Código	377
Serviço	Certidão de busca de marca por titular
Código	347
Informações adicionais	**3.6.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial** **3.5.3 Observações específicas para o formulário eletrônico de petição** **Tabela de Retribuições**

10.3 Retificação de dados bibliográficos

O usuário pode requerer a retificação de dados incorretos seja por falha do próprio usuário ou do INPI.

10.3.1 Retificação de dados por falha do usuário

Caso tenha cometido erro de preenchimento no formulário que tenha resultado na publicação de dados incorretos, o usuário deverá apresentar uma petição denominada Correção de dados no processo devido à falha do interessado, sob o código 378, da Tabela de Retribuições. Esta petição não é isenta de pagamento.

Será publicada na RPI, para conhecimento do usuário, nota quanto ao atendimento ou ao não acolhimento do requerido na petição.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados no processo devido à falha do interessado
Código	378
Informações adicionais	**3.6.6 Petições relativas a correções e retificações** **Tabela de Retribuições**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

10.3.2 Retificação de dados por falha do INPI

Em caso de falha ou inconsistência na publicação de seu pedido ou registro na RPI, o usuário poderá apresentar uma petição de Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI), sob o código 366, da Tabela de Retribuições.

Esta petição é isenta de pagamento e deve ser utilizada somente nos casos em que a falha for, de fato, do INPI.

Será publicada na RPI, para conhecimento do usuário, nota quanto ao atendimento ou ao não acolhimento do requerido na petição.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Retificação por erro de publicação na Revista da Propriedade Industrial (RPI)
Código	366
Informações adicionais	**3.6.6 Petições relativas a correções e retificações** **Tabela de Retribuições**

10.4 Cópia de documentos

10.4.1 Cópia oficial

Qualquer interessado pode requerer a cópia oficial de um pedido ou registro de marca, por meio de retribuição e apresentação de petição específica sob o código 352, da Tabela de Retribuições.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cópia oficial
Código	352
Informações adicionais	**3.6.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial** **Tabela de Retribuições**

10.4.2 Solicitação de fotocópia/digitalização de documentos

Qualquer interessado pode solicitar cópias de pedidos e petições de marca, por meio de petição específica, objeto dos códigos de serviços nºs 825 (cópia autenticada) e 824 (cópias simples), conforme descrito na Tabela de Retribuições.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Quando a solicitação de cópias se referir a requerimento em papel, será verificado se o documento em questão se encontra digitalizado. Caso não esteja, o mesmo será encaminhado para a digitalização.

As cópias poderão ser obtidas pelo interessado somente mediante acesso com *login* e senha aos serviços e-INPI (módulo de busca na base de Marcas). Para tanto, o usuário deverá efetuar uma busca pelo número do protocolo do serviço ou pela Guia de Recolhimento da União (GRU) utilizada para o pagamento do mesmo.

Caso o pedido ou petição a ser digitalizado tenha mais do que 4 (quatro) páginas, será informado ao usuário, também mediante consulta ao módulo de buscas na base de Marcas, o valor adicional a ser pago. O documento só será disponibilizado para consulta após a confirmação do pagamento da complementação da retribuição correspondente.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Cópia reprográfica simples
Código	824
Serviço	Cópia reprográfica autenticada
Código	825
Informações adicionais	**3.6.13 Petições relativas a outras unidades do INPI** **Tabela de Retribuições**

10.5 Busca de marcas

Busca gratuita pelo portal do INPI

O INPI dispõe de um banco de dados eletrônico, com informações sobre pedidos e registros de marca, que pode ser acessado através do portal do instituto na internet para buscas gratuitas feitas pelo próprio usuário. Orientações adicionais sobre como proceder nessa modalidade de busca podem ser obtidas na seção **3.10.2 Pesquisa na base de Marcas**.

Visualização de documentos eletrônicos ou digitalizados

Ao optar por informar o *login* e senha de acesso aos serviços e-INPI durante a busca, o usuário poderá visualizar petições e documentos eletrônicos ou digitalizados protocolados junto aos pedidos e registros, conforme descrito no item **3.10.2 Pesquisa na base de Marcas**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Busca prévia requerida ao INPI

Existe ainda serviço de busca paga, fornecido oficialmente pelo INPI, que pode ser requerido através de petição com o código de serviço 377 (Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço).

Como solicitar o serviço	
Serviço	Certidão de busca de marca por classe de produto ou serviço
Código	377
Informações adicionais	**3.6.11 Petições relativas a certidões de busca e cópia oficial** **Tabela de Retribuições**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11 Protocolo de Madri

O Protocolo de Madri é um tratado internacional que permite o depósito e registro de marcas em mais de 120 países. O tratado, que é administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI, foi adotado em 27 de junho de 1989.

O instrumento de adesão do Brasil ao Protocolo de Madri foi assinado pelo Presidente da República no dia 25 de junho de 2019 e foi depositado junto à OMPI na data de 2 de julho de 2019. O Protocolo entra em vigor três meses após a adesão, nos termos do art. 14(4)(b) do tratado.

Isso significa que, a partir de 2 de outubro de 2019, o Brasil poderá atuar como Administração de origem e como Parte Contratante designada, enviando e recebendo pedidos internacionais no âmbito do Protocolo. Os procedimentos adotados pelo INPI em ambas as situações encontram-se detalhados neste capítulo do Manual de Marcas.

Para mais detalhes sobre os aspectos gerais dos procedimentos, como o exame substantivo, o depositante deverá consultar outras partes relevantes do Manual de Marcas.

São aplicáveis ao exame dos pedidos internacionais as seguintes normas:

- O **Protocolo de Madri relativo ao registro internacional de marcas**

O Protocolo de Madri delineia os trâmites gerais do processamento dos pedidos internacionais e define critérios de legitimidade para o depósito nessa via. A versão do tratado em língua portuguesa pode ser acessada nas **Referências**.

- O **Regulamento Comum relativo ao Protocolo de Madri**

O Regulamento Comum normatiza e complementa o Protocolo de Madri por meio de regras operacionais que incluem a forma, as condições e os prazos para a prática dos atos. A versão do Regulamento Comum em língua portuguesa pode ser acessada nas Referências.

- O **Decreto Legislativo nº 98/2019**

O Decreto Legislativo nº 98/2019 transforma o Protocolo de Madri e o Regulamento Comum em normas jurídicas nacionais e especifica, entre outras, declarações concernentes aos prazos, às retribuições individuais e aos idiomas aplicáveis aos pedidos e inscrições internacionais.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- A Resolução INPI/PR nº 247/2019

A Resolução INPI/PR nº 247/2019 dispõe sobre o registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri e conforma as práticas ao contexto da legislação doméstica.

- A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996

A Lei da Propridade Industrial (LPI) regula direitos e obrigações relativos à Propriedade Industrial no Brasil.

11.1 Visão geral

O Protocolo de Madri objetiva facilitar para os requerentes o depósito e a administração de pedidos de registro de marca em vários países, por meio de uma gestão centralizada desses registros. Os requerentes podem requerer proteção marcária em diversos países por meio do depósito de um só formulário de pedido internacional, em um único idioma, e com pagamento centralizado de retribuições.

Para isso, os interessados enviam um pedido internacional de marca à Secretaria Internacional (SI) – entidade administrada pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).

O pedido internacional é obrigatoriamente submetido à SI por intermédio de uma Administração de origem (no caso do Brasil, o INPI) e deve ter como base um ou mais pedidos ou registros ativos na Administração de origem. O pedido internacional só poderá conter produtos e serviços presentes no escopo deste(s) pedido(s) ou registro(s) de base. No pedido internacional, os titulares devem efetuar a designação, isto é, indicar as Partes Contratantes para as quais desejam obter a extensão de proteção da marca (Partes Contratantes designadas).

A Administração de origem procederá à certificação do pedido internacional, etapa durante a qual é realizada a conferência de informações contidas na base de dados do instituto em comparação com informações disponibilizadas pelos requerentes. Após a recepção do pedido internacional pela SI e sua decisão de conformidade, o pedido torna-se uma inscrição internacional que é encaminhada às Partes Contratantes designadas. Ressalta-se que, embora a inscrição internacional permita a gestão centralizada das informações referentes às Partes Contratantes designadas, não produz qualquer efeito junto a estas.

A partir desse momento, a designação é recebida pelas Partes Contratantes designadas e deve ser analisada como um pedido depositado diretamente nas Administrações destas partes, com base na legislação local e dentro do prazo limite estipulado pelo Protocolo. A designação poderá ser concedida ou recusada após análise da Administração local. Caso não haja uma recusa dentro do prazo limite estipulado, o pedido é considerado tacitamente concedido.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Uma vez inscrita a marca no Cadastro Internacional, coleção de dados relativos às inscrições internacionais mantida pela SI, o titular desta inscrição pode requerer, a qualquer momento, a designação de outras Partes Contratantes por meio de uma designação posterior.

No contexto do Protocolo, o INPI poderá atuar: (a) como Administração de origem, recebendo e encaminhando pedidos internacionais à SI; ou (b) como Parte Contratante designada, quando o titular de uma inscrição internacional solicita que a marca seja protegida no Brasil.

11.2 Pedidos internacionais originados no Brasil

11.2.1 Como formular um pedido internacional

Os pedidos internacionais devem basear-se em um pedido ou registro depositado diretamente no INPI. Desta forma, para depositar um pedido internacional junto ao INPI, o depositante deve possuir um processo nacional, que servirá como pedido ou registro de base para o pedido internacional.

Vale ressaltar que o depositante que deseja solicitar o pedido de registro internacional de marca deve atender ao disposto no item **11.2.2.1 Legitimidade para depositar pedido internacional junto ao INPI**.

De acordo com a Resolução INPI/PR nº 247/2019, qualquer peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri se dará **exclusivamente por meio eletrônico (sistema e-Marcas), exceto nas situações em que a indisponibilidade prolongada do meio eletrônico cause dano relevante à preservação de direitos**.

Nesta seção, é possível encontrar as informações necessárias para efetuar o depósito de pedidos internacionais e o protocolo de petições relacionadas a esses pedidos, além de orientações sobre o seu acompanhamento.

11.2.1.1 Cadastro no e-INPI

O primeiro passo para apresentar um pedido internacional de marca ou uma petição relacionada a esse pedido é o cadastro no sistema e-INPI, que possibilita o acesso aos serviços da Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

Este cadastro é obrigatório para toda pessoa física ou jurídica que queira solicitar serviços ao INPI e funciona para todas as diretorias do Instituto. O próprio interessado, seu advogado, representante legal ou agente da propriedade industrial (API) poderá cadastrar uma identificação eletrônica, composta por *login* e senha, para autenticar seu acesso ao sistema.

Informações detalhadas sobre o cadastro no sistema e-INPI podem ser acessadas no item **3.1 Cadastro no e-INPI**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.2.1.2 Pagamentos

O depositante de um pedido internacional deve pagar retribuições tanto ao INPI quanto à Secretaria Internacional.

Pagamentos à Secretaria Internacional

Em relação aos pagamentos devidos à Secretaria Internacional, ressalta-se que o depositante do pedido internacional é o responsável pelo cálculo do valor a ser pago, bem como pelo preenchimento dos devidos formulários e pela informação do meio de pagamento. Qualquer procedimento referente a esses pagamentos deve ser realizado junto à própria Secretaria Internacional.

Recomenda-se que o depositante realize o pagamento das retribuições para a Secretaria Internacional antes de requerer um pedido internacional por intermédio do INPI, a fim de evitar notificações de irregularidades acerca do pagamento apontadas pela Secretaria Internacional.

Para uma visão geral dos valores básicos, complementares, suplementares e individuais, o requerente deve consultar a Tabela de Retribuições da OMPI, disponível no site:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/sched.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/sched.html (espanhol)

Cabe destacar que todas as retribuições devidas à OMPI devem ser pagas em francos suíços. A Secretaria Internacional também fornece uma Calculadora de Retribuições, disponível no site:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espanhol)

Os resultados da Calculadora de Retribuições são baseados nas informações que o depositante fornece (como a indicação de que a marca é colorida, por exemplo) e na Tabela de Retribuições da OMPI em vigor no momento em que a estimativa é gerada. Assim, para obter a estimativa mais precisa, recomenda-se consultar a Calculadora de Retribuições imediatamente antes de enviar uma solicitação.

As retribuições devidas relacionadas a um pedido internacional de registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri incluem:

- Uma retribuição básica;
- Uma retribuição complementar por cada Parte Contratante designada;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- Quando houver mais de três classes de produtos e serviços, uma retribuição suplementar para cada classe adicional; e
- Uma retribuição individual para as Partes Contratantes designadas que optaram por recebê-la, em substituição às retribuições complementar e suplementar.

Nos termos do art. 8(7) do Protocolo de Madri, as Partes Contratantes designadas podem optar por receber, em vez de uma parte das retribuições complementares e suplementares, uma retribuição individual. Para confirmar se uma Parte Contratante optou pela retribuição individual e o valor dessa retribuição, deve ser consultada a lista de Retribuições Individuais, disponível no site:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/ind_taxes.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/ind_taxes.html (espanhol)

O não pagamento integral das retribuições resultará na emissão de um notificação de irregularidade por parte da Secretaria Internacional. O aviso conterá um prazo para que o depositante regularize o pagamento, sob pena de ter seu pedido considerado abandonado.

Pagamentos ao INPI

A retribuição devida ao INPI refere-se ao serviço de certificação do pedido internacional e envio à Secretaria Internacional ou ao tratamento de petições referentes a pedidos internacionais.

Os pagamentos ao INPI devem ser recolhidos por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

A tabela de retribuições dos serviços prestados pela Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas está disponível no portal do INPI e os usuários devem consultá-la, antes de efetuar o depósito de pedido de registro internacional ou petição relacionada a esse pedido, para tomar conhecimento dos valores de cada serviço.

Emissão e pagamento da GRU:

Após ter realizado o cadastro no sistema e-INPI, o usuário deve acessar o módulo GRU para gerar a Guia de Recolhimento da União referente ao serviço demandado à Diretoria de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas.

No caso de emissão de GRU referente ao depósito de um pedido internacional de marca (código de serviço **3004**), deve ser indicado o número de processo de apenas um dos pedidos ou registros que servirão de base para o pedido internacional. Os demais pedidos ou registros de base, se houver, deverão ser indicados no preenchimento

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

do formulário de pedido internacional, no sistema e-Marcas. Também deverá ser preenchida a quantidade de classes a serem informadas no ato do depósito do pedido internacional.

No caso de emissão de GRU referente a outras petições relacionadas a um pedido internacional, deve ser indicado o número da petição correspondente ao depósito do pedido internacional.

De posse da Guia de Recolhimento da União emitida pelo sistema GRU, o usuário deverá realizar o pagamento antes do envio do formulário de pedido internacional ou de petições relacionadas a esse pedido, sob pena de o pedido ser considerado inexistente e as petições desconhecidas.

Informações detalhadas sobre a emissão e pagamento da GRU podem ser acessadas no item **3.3 Emissão da GRU** e **3.4 Pagamento da GRU**.

11.2.1.3 Peticionamento eletrônico pelo e-Marcas

Acesso ao formulário eletrônico

Para ter acesso ao formulário eletrônico, o usuário deve ingressar no e-Marcas, preenchendo seu *login* e senha e clicando em **Acessar**. Uma vez no sistema, o usuário deve inserir o número da GRU devidamente paga (também chamado "nosso número") no campo correspondente, clicando em seguida em **Avançar**.

Informações detalhadas sobre o acesso ao formulário eletrônico podem ser encontradas no item **3.5.1 Acesso ao formulário eletrônico**.

Preenchimento do formulário eletrônico

Ao inserir o número da GRU no campo apropriado, o usuário tem acesso ao formulário eletrônico de pedido internacional. No formulário, são migradas da GRU não apenas as informações referentes ao requerente e ao procurador, caso seja este que esteja realizando o preenchimento do formulário, como também alguns dados relativos ao pedido ou registro de base apontado no momento da emissão da GRU: número do processo, data de depósito, data de concessão e representação da marca.

O formulário eletrônico **Certificação de pedido internacional para transmissão à Secretaria Internacional (Artigo 2 - Protocolo de Madri)** deverá ser preenchido em espanhol ou em inglês. O usuário poderá alterar o idioma de preenchimento clicando nos ícones no canto superior direito da página do formulário, conforme figura a seguir.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

MM2(E) English Español

APPLICATION FOR INTERNATIONAL REGISTRATION GOVERNED EXCLUSIVELY BY THE MADRID PROTOCOL

Instruções para preenchimento do formulário eletrônico:

O formulário eletrônico para solicitação de pedido internacional de registro de marca é dividido em módulos:

Módulos		Módulo se refere a
Espanhol	**Inglês**	
Solicitud de Base o Registro de Base	Basic Application or Basic Registration	Pedido ou registro de base
Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud	Applicant and Entitlement to File	Depositantes e legitimidade para depósito
Información de correspondencia de la OMPI	WIPO Correspondence Information	Endereço para correspondência com a OMPI
Mandatario ante la OMPI	WIPO Representative	Procurador junto à OMPI
Partes Contratantes Designadas	Designated Contracting Parties	Partes Contratantes designadas
Detalles de la marca internacional	International Mark Details	Detalhes da marca internacional
Productos y servicios	Goods and Services	Produtos e serviços
Prioridades	Priorities	Prioridades
Cálculo de tasas	Fee Calculation	Cálculo das retribuições

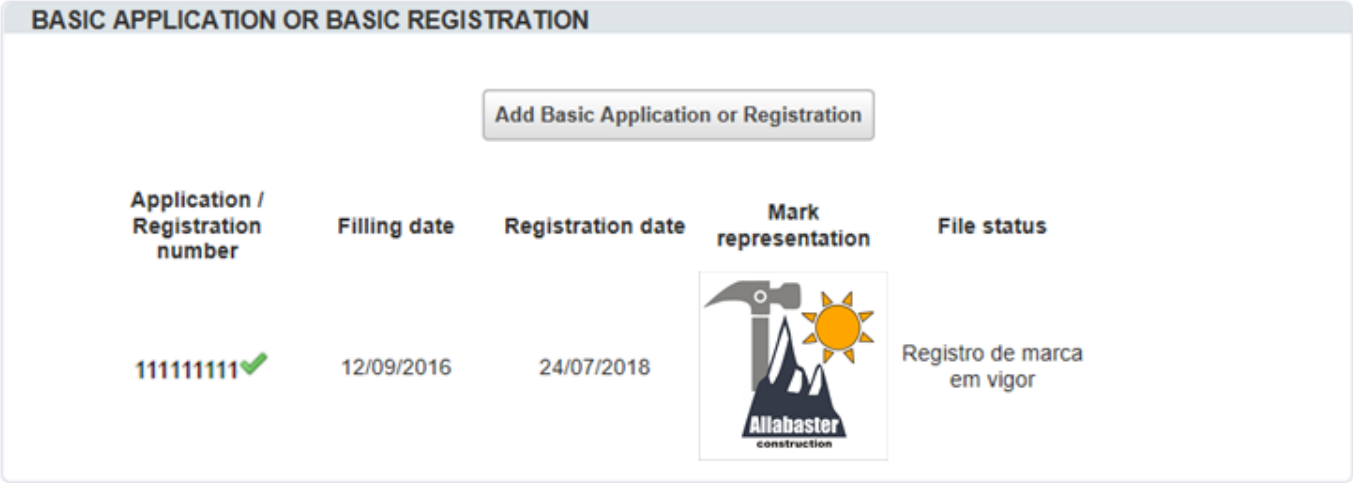
Solicitud de Base o Registro de Base / Basic Application or Basic Registration:

Devem ser inseridas neste módulo as informações referentes aos pedidos ou registros que servirão como base para o pedido internacional.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

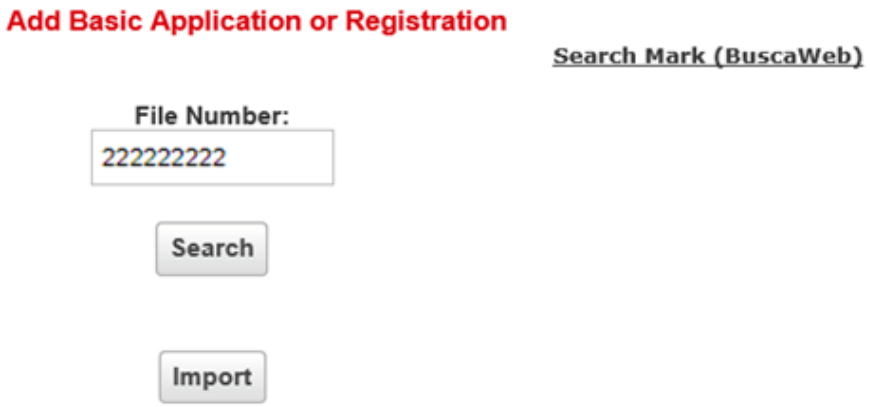
Inicialmente, constará do formulário apenas o pedido ou registro de base apontado no momento de emissão da GRU. O usuário poderá adicionar novos pedidos ou registros de base, clicando no botão **Añadir Solicitud o Registro de Base / Add Basic Application or Registration**.



Quando o usuário optar por adicionar novos pedidos ou registros de base, o sistema abrirá nova janela para que seja informado o número do processo que deseja incluir como base para o pedido internacional.

Nessa nova janela, o usuário poderá, também, acessar o sistema **BuscaWeb**, por meio do link disponibilizado, a fim de pesquisar informações sobre os pedidos ou registros de base antes da sua inclusão no pedido internacional.

Para inserir novo processo à listagem de pedidos e registros de base, o usuário deverá informar o número do processo no campo **Número / File number** e clicar em **Buscar / Search**.



ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Serão exibidas as seguintes informações referentes ao processo informado, para conferência pelo requerente:

Informações		Informação se refere a
Espanhol	**Inglês**	
Número de la solicitud o registro de base	Application / Registration number	Número do processo
Fecha de la solicitud o registro de base	Filing date	Data de depósito do processo
Fecha del registro de base	Registration date	Data de concessão do registro, se aplicável
Representación de la marca	Mark representation	Representação da marca
Situación	File status	Situação do processo
Titular	Holder	Titular do processo

Após confirmar os dados referentes ao processo escolhido, o usuário deverá utilizar o botão **Importar / Import** para adicionar processo informado à lista de pedidos ou registros de base.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Add Basic Application or Registration

Search Mark (BuscaWeb)

File Number:

222222222

Search

Application / Registration number: 222222222

Filling date: 12/09/2016

Registration date: 24/07/2018

Mark representation: Allabaster construction

File status: Registro de marca em vigor

Holder: USUÁRIO TESTE

Import

Observação: o processo apontado na emissão da GRU não poderá ser excluído da lista de pedidos e registros de base. Além disso, vale lembrar que deverá haver correspondência entre a marca apresentada no pedido internacional e a(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, conforme os **requisitos de certificação** descritos no item **11.2.2.2 Etapa de certificação**.

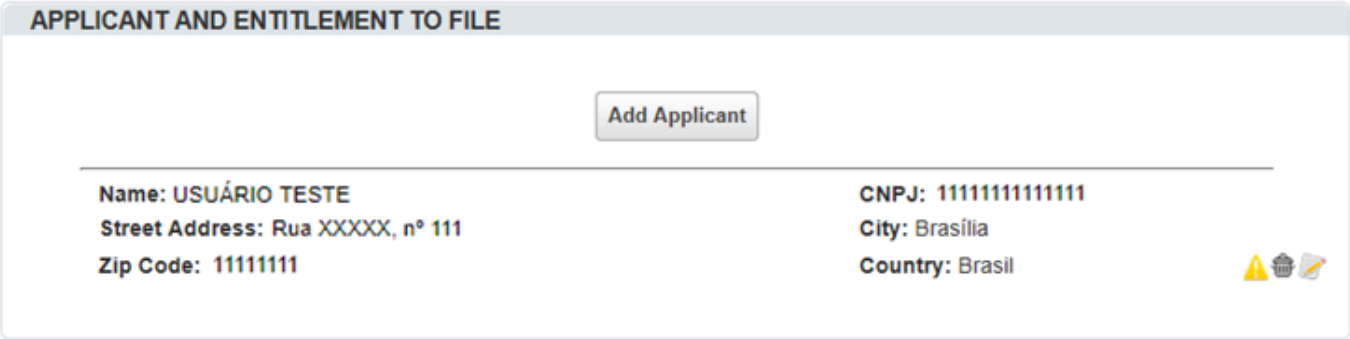
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Solicitante y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicant and Entitlement to File:

Esse módulo contém os dados do(s) requerente(s) do pedido internacional.

Serão carregados no formulário apenas os dados (Nome, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade, CEP e País) do requerente indicado no momento da geração da GRU, ainda que o pedido ou registro de base esteja em regime de cotitularidade. Estes dados podem ser alterados, à exceção do CPF/CNPJ, por meio do botão de edição dos dados do depositante, localizado no canto inferior à direita da imagem a seguir.

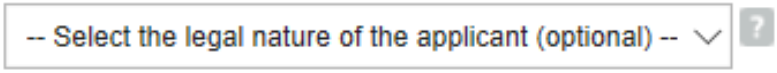


Ressalta-se que, obrigatoriamente, deverão ser indicadas as informações referentes à legitimidade do depositante. Para tanto, deverá ser preenchido o tópico **Derecho a Presentar la Solicitud / Entitlement to File** acessado por meio do botão de edição dos dados do depositante. O usuário deverá selecionar, obrigatoriamente, uma opção que descreva a legitimidade do depositante para solicitar um pedido internacional de registro de marcas.

O formulário apresentará também o botão **Añadir Solicitante / Add Applicant** para que o usuário adicione novos depositantes ao pedido, se for o caso. Os dados dos novos requerentes carregados automaticamente podem ser editados, à exceção do CPF/CNPJ.

O(s) nome(s) e endereço(s) do(s) depositante(s) indicado(s) no formulário do pedido internacional devem ser idênticos aos que constam no(s) pedido(s) ou registro(s) de base, conforme disposto no item **11.2.2.2 Etapa de certificação**, subitem **Nome e endereço do depositante**. Recomenda-se que o depositante realize as atualizações cadastrais necessárias junto ao INPI, quando for o caso.

O usuário poderá, opcionalmente, informar a natureza jurídica do(s) requerente(s). Para isso, deverá selecionar a natureza na lista suspensa **Seleccione la naturaleza jurídica del solicitante (opcional) / Select the legal nature of the applicant (optional)**.

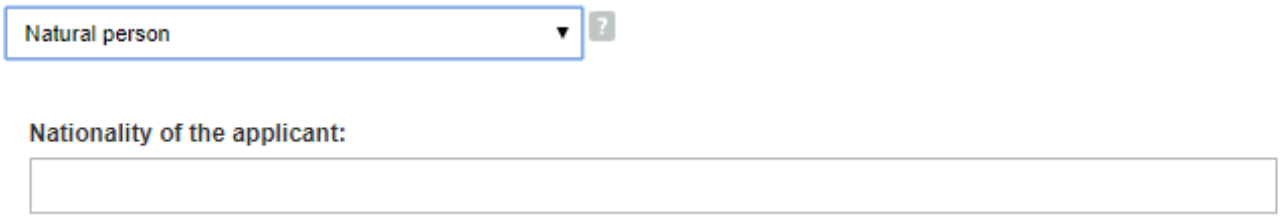


ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

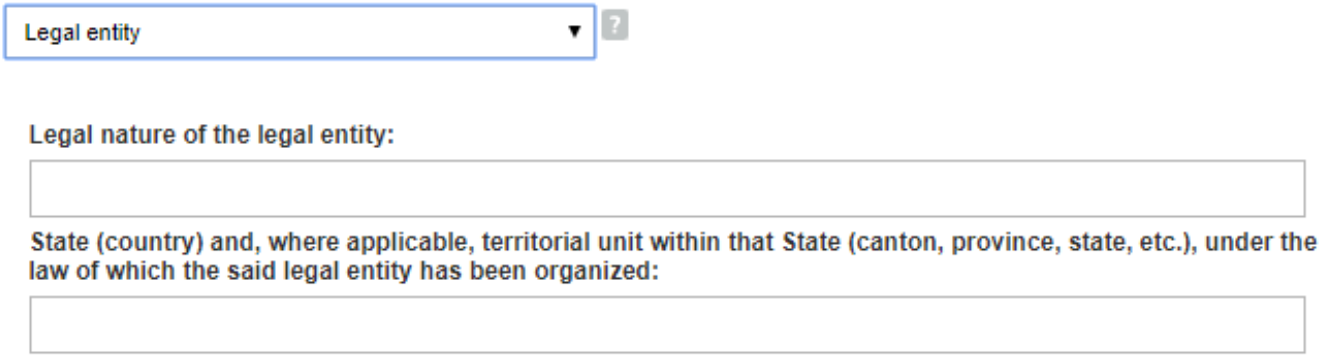
ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O preenchimento da natureza jurídica não é obrigatório. No entanto, recomenda-se o preenchimento da natureza jurídica quando esta for requerida pelas Partes Contratantes designadas, como no caso de designação dos Estados Unidos.

Quando o usuário escolher a natureza jurídica **Persona Natural / Natural person**, o formulário exibirá o campo **Nacionalidad del solicitante / Nationality of the applicant**, a fim de que seja informada a nacionalidade do requerente.



No caso de o usuário selecionar a natureza jurídica **Persona jurídica / Legal entity**, o formulário exibirá os campos **Forma jurídica de dicha persona / Legal nature of the legal entity** e **Estado (país) y, en su caso, unidad territorial dentro de ese Estado (cantón, provincia, estado, etc.), al amparo de cuya legislación se ha constituido dicha persona jurídica / State (country) and, where applicable, territorial unit within that State (canton, province, state, etc.), under the law of which the said legal entity has been organized**, com a finalidade de preenchimento, opcional, da natureza juridica e do país ou estado do requerente, respectivamente. Cabe ressaltar que as informações sobre a natureza jurídica, quando requeridas pelas Partes Contratantes designadas, deverão ser preenchidas para cada depositante.



No tópico **Derecho a Presentar la Solicitud / Entitlement to File**, o usuário deverá selecionar, obrigatoriamente, uma opção que descreva a legitimidade do depositante para solicitar um pedido internacional de registro de marcas. Para os casos de cotitularidade, esta informação deve ser indicada para cada cotitular separadamente. Devem ser observadas as regras contidas no item **11.2.2.1 Legitimidade para depositar pedido internacional junto ao INPI**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Entitlement to File

Choose the appropriate option

- (●) The applicant is a national of Brazil.
- ( ) The applicant is domiciled in Brazil.
- ( ) The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil.

Ao selecionar a opção **El solicitante está domiciliado en Brasil / The applicant is domiciled in Brazil**, caso o endereço do depositante carregado no formulário não seja no Brasil, o usuário deverá informar um endereço de domicílio no Brasil.

Provide a Brazil domicile address if the address of the applicant is not in Brazil.

Street Address:

City:

Country:

Brazil

Zip Code:

Na hipótese de o usuário selecionar a opção **El solicitante tiene un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en Brasil / The applicant has a real and effective industrial or commercial establishment in Brazil**, caso o endereço do depositante carregado no formulário não seja no Brasil, o usuário deverá informar um endereço de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no Brasil.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Provide a Brazil address of the applicant´s real and effective industrial or commercial establishment if the address of the applicant is not in Brazil.

Street Address:

City:

Country:

Brazil

Zip Code:

Información de Correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence Information:

Esse módulo contém os dados para envio de correspondência ao requerente pela Secretaria Internacional. O preenchimento desse módulo é opcional.

No tópico **Dirección para la Correspondencia / Address for correspondence**, os campos podem ser preenchidos se o usuário não tiver um procurador e o endereço de correspondência for diferente do endereço do requerente. Caso o usuário aponte um procurador para o pedido internacional, as comunicações serão enviadas somente a esse procurador.

Address for correspondence

The fields below may be completed if you do not have a representative and the correspondence address differs to the applicant´s address.

Street Address:

City:

Country:

Zip Code:

Caso o usário deseje escolher outros meios de comunicação com a Secretaria Internacional, os campos do tópico **Otros medios de comunicación / Other means of communication** poderão ser preenchidos com as informações solicitadas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Other means of communication

Telephone:

Fax:

Para que as comunicações entre a Secretaria Internacional e o requerente sejam feitas por e-mail, o usuário deverá informar o e-mail no campo **Dirección de correo electrónico / E-mail address**. Caso seja fornecido um endereço de e-mail, todas as comunicações da Secretaria Internacional relacionadas a essa inscrição internacional serão enviadas exclusivamente por meio deste e-mail e, portanto, não serão enviadas correspondências por outros meios. Desta forma, recomenda-se que o usuário mantenha seu cadastro atualizado junto à Secretaria Internacional.

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address:

Cabe ainda ressaltar que a ferramenta *Madrid Portfolio Manager*, disponibilizada pela OMPI aos titulares de inscrições internacionais, utiliza o e-mail cadastrado como forma de agrupar as inscrições internacionais. Sugere-se, portanto, que o usuário informe o mesmo e-mail para suas inscrições internacionais. Mais informações podem ser obtidas no site da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/manage/ (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/manage/ (espanhol)

Observação: para fins de comunicação eletrônica, é permitido apenas um endereço de e-mail registrado para cada inscrição internacional.

No tópico **Idioma preferido para la correspondencia con la OMPI / Preferred language for correspondence with WIPO**, o usuário pode indicar apenas um idioma de preferência (inglês, francês ou espanhol) para as comunicações enviadas pela Secretaria Internacional. Caso o usuário não preencha este campo, as comunicações serão encaminhadas pela Secretaria Internacional no idioma em que foi preenchido o formulário.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Preferred language for correspondence with WIPO

○English ○French ○Spanish

Mandatario ante la OMPI / WIPO Representative:

Esse módulo contém os dados pessoais e o endereço do procurador que irá representar o requerente perante a Secretaria Internacional. Nesse módulo, de preenchimento opcional, poderá ser informado somente um procurador.

Conforme mencionado no módulo **Información de correspondencia de la OMPI / WIPO Correspondence Information**, caso o usuário informe dados de um procurador para o pedido internacional, as comunicações serão enviadas somente a esse procurador, a partir dos dados informados nesse módulo. Assim, para as comunicações com o requerente, a Secretaria Internacional considerará apenas as informações preenchidas no campo referente ao procurador.

Cabe ressaltar que, para que as comunicações sejam feitas apenas por e-mail, o usuário deverá informar o endereço de e-mail no campo **Dirección de correo electrónico / E-mail address**.

Observação: caso o usuário deseje informar um procurador, deverá preencher, obrigatoriamente, todos os campos (Nome, CPF/CNPJ, Endereço, Cidade, País e CEP) de dados pessoais e de endereço.

WIPO REPRESENTATIVE

If a representative is appointed, all WIPO communications will be sent only to that representative.

Name:

Street Address:

City:

Country:

Zip Code:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Other means of communication.

Telephone:

Fax:

If you would prefer WIPO to contact you by e-mail fill in the following field.

E-mail address:

Partes Contratantes Designadas/ Designated Contracting Parties:

Nesse módulo devem ser designadas as Partes Contratantes. O preenchimento desse módulo é obrigatório, com a indicação de ao menos uma Parte Contratante designada.

Em **Añadir las partes contratantes / Add Contracting Parties,** o usuário deverá selecionar uma Parte Contratante e clicar em **+Añadir / +Add** para adicionar novas Partes Contratantes.

DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Add contracting parties:

--Select--

+ Add

Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [list of members]

DESIGNATED CONTRACTING PARTIES

(Information on the procedures in the national or regional Offices of the members of the Madrid System may be found at the following website: www.wipo.int/madrid/en/members/ipoffices_info.html. Additional information may be found in the information notices available at: www.wipo.int/madrid/en/notices/.)

Add contracting parties:

--Select--

+ Add

CA - Canada

CH - Switzerland

ZW - Zimbabwe

Designate member of the Madrid System non-existent in the list of options. [list of members]

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

É aconselhável que os usuários busquem informações específicas acerca do registro de marca junto a cada Parte Contratante. A Secretaria Internacional disponibiliza informações gerais referentes às Partes Contratantes no site a seguir:

https://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/

O requerente deve estar atento às seguintes orientações:

1. A designação da União Europeia abrange os seguintes Estados-Membros: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Polônia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Romênia e Suécia.

   Se a União Europeia for designada, é obrigatório indicar um segundo idioma, diferente do escolhido no pedido internacional, perante o Escritório da União Europeia.

   Ademais, se o requerente pretender reivindicar a senioridade de uma marca anterior registrada em ou para um Estado-Membro da União Europeia, o formulário oficial MM17 deve ser anexado ao pedido internacional.

2. Ao designar o Brunei Darussalam, Cingapura, a Índia, a Irlanda, o Lesoto, o Malawi, Moçambique, a Nova Zelândia, ou o Reino Unido, o requerente declara que tem a intenção de que a marca seja usada por ele, ou com o seu consentimento naquele país, associada aos produtos e serviços especificados no pedido.

3. A designação da Organização Africana da Propriedade Intelectual abrange os seguintes Estados-Membros: Benim, Burkina Faso, Camarões, Chade, Comores, Congo, Costa do Marfim, Gabão, Guiné, Guiné-Bissau Guiné Equatorial, Mali, Mauritânia, Níger, República Centro-Africana, Senegal e Togo.

4. Se os Estados Unidos forem designados, é obrigatório anexar ao pedido internacional o formulário oficial MM18 contendo a declaração de intenção de uso da marca requerida nesta Parte Contratante.

   Caso os Estados Unidos sejam designados, devem ser preenchidas as informações a respeito da natureza jurídica do requerente. Assim, os itens referentes ao tópico **Seleccione la naturaleza jurídica del solicitante / Select the legal nature of the applicant**, no módulo **Solicitantes y Derecho a Presentar la Solicitud / Applicants and Entitlement to File**, do formulário eletrônico, devem ser preenchidos.

5. Cuba e Japão fizeram uma notificação nos termos da Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum. Suas respectivas retribuições individuais são pagas em duas partes. Portanto, se Cuba ou Japão forem designados, somente a primeira parte da retribuição individual aplicável será paga no momento da

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

apresentação do presente pedido internacional. A segunda parte só terá de ser paga se a Administração da Parte Contratante em questão considerar que a marca que é objeto da inscrição internacional cumpre os requisitos para ser protegida. A data em que a segunda parte da retribuição deve ser paga e a quantia devida serão notificadas ao titular da inscrição internacional em uma etapa posterior.

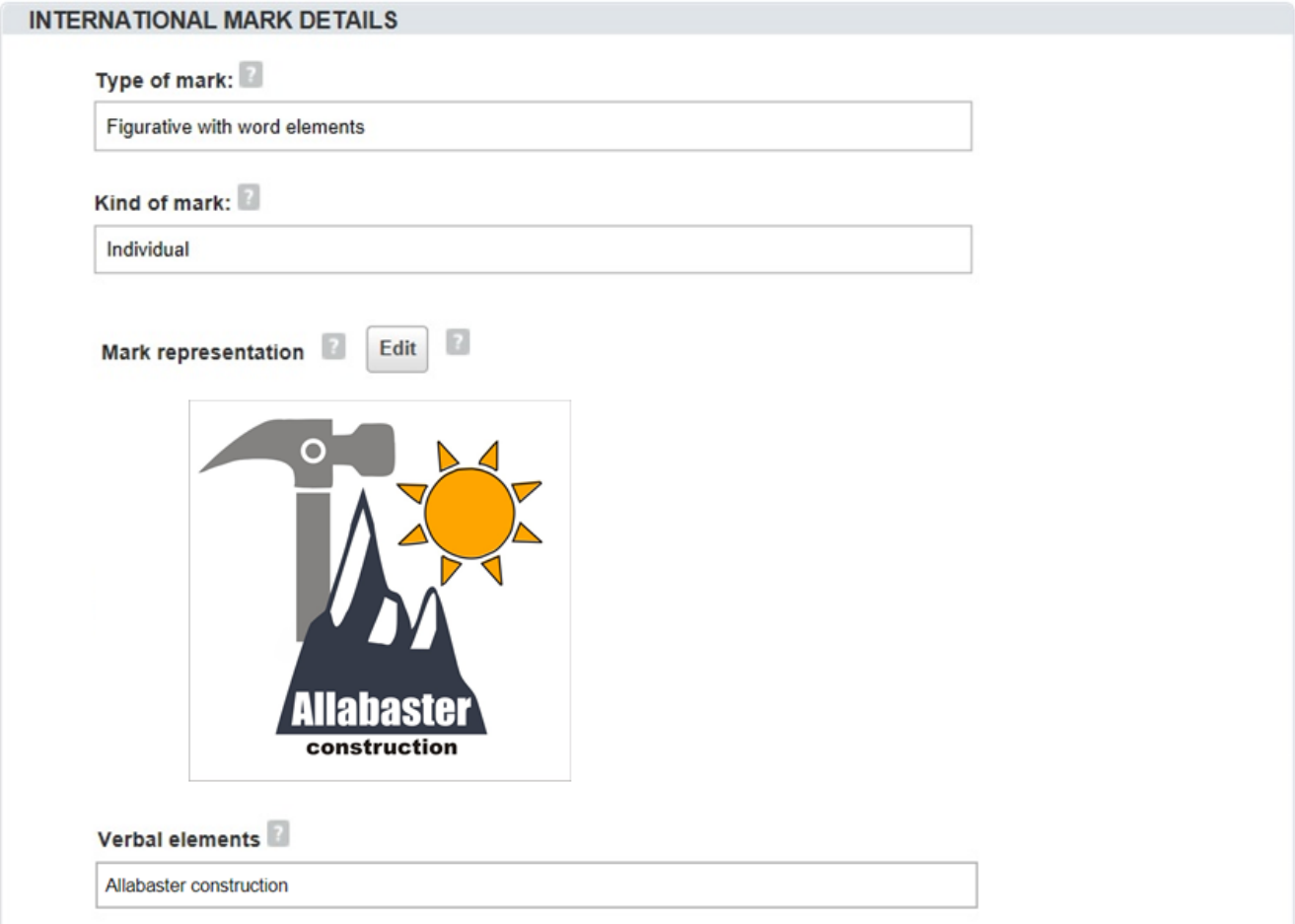
6. São Martin (parte holandesa) é uma entidade territorial anteriormente pertencente às Antilhas Holandesas.

7. Quando BQ (Bonaire, Santo Eustáquio e Saba) é designada, a proteção nestes territórios é concedida automaticamente (ver Aviso de Informação nº 27/2011).

Detalles de la marca internacional / International Mark Details:

Esse módulo contém os dados sobre a marca do pedido internacional. O preenchimento de alguns campos desse módulo é obrigatório.

Nesta parte do formulário, serão apresentados os campos não editáveis **Tipo de marca / Type of mark (apresentação da marca)**, **Naturaleza de la marca / Kind of mark (natureza da marca), Representación de la marca / Mark representation** e **Elementos Verbales / Verbal Elements (elemento nominativo da marca)**.



ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para marcas de apresentação figurativa, não será exibido o campo **Elementos Verbales / Verbal elements**, pois estas não possuem elemento nominativo. Como a marca tridimensional pode eventualmente apresentar elemento nominativo, o campo **Elementos Verbales / Verbal elements** será exibido, quando aplicável. Quanto às marcas de apresentação mista e nominativa, sempre será exibido o campo **Elementos Verbales / Verbal elements**, pois estas possuem obrigatoriamente elemento nominativo.

O campo **Representación de la marca / Mark representation** exibirá a imagem da marca, que pode ser alterada pelo usuário. Ressalta-se que a marca internacional deverá corresponder à marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

Observa-se que, para o caso de marca tridimensional, deverá ser enviada apenas 1 (uma) imagem da marca, que pode apresentar mais de uma perspectiva.

Neste ponto, devem ser observados os **requisitos de certificação** referentes à correspondência da marca, constantes do item **11.2.2.2 Etapa de certificação**.

Para editar este campo, o usuário deve, obrigatoriamente, observar as especificações técnicas referentes à transmissão de imagens por meio do formulário eletrônico:

Formato de arquivo válido	JPG
Tamanho mínimo	945 x 945 pixels (8 cm x 8 cm)
Resolução mínima	300 dpis
Tamanho máximo do arquivo	2 MB

Mais informações sobre a imagem digital da marca podem ser encontradas no item **3.5.2 Preenchimento do formulário eletrônico**.

No campo **Transcripción de la marca / Transliteration of the mark** o usuário deverá inserir a transliteração da marca. A transliteração não deve ser confundida com a tradução. A transliteração é uma representação fonética da marca em caracteres latinos, acompanhando a fonética da língua do pedido internacional. Quando a marca consistir de, ou contiver caracteres diferentes de caracteres latinos, ou numerais diferentes de algarismos arábicos ou romanos, deve ser fornecida obrigatoriamente uma transliteração para caracteres latinos ou algarismos arábicos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Transliteration of the mark

Text of the mark in Latin characters

Já a caixa de verificação **Las palabras contenidas en la marca pueden ser traducidas / The words contained in the mark can be translated** deverá ser selecionada quando o usuário quiser informar a tradução da marca que consista de ou contenha palavras que podem ser traduzidas. Ao selecionar esta caixa, serão apresentados os campos referentes à tradução em inglês, francês e espanhol. A tradução pode ser fornecida em qualquer uma destas línguas, independentemente do idioma em que será preenchido o formulário de pedido internacional, podendo ser apresentada em mais de um idioma.

☑ The words contained in the mark can be translated.

Translation in English

Translation in French

Translation in Spanish

A tradução da marca poderá ser solicitada por uma Parte Contratante designada, razão pela qual se recomenda que o usuário busque informações acerca da necessidade de preenchimento deste campo.

O campo **Descripción voluntaria / Voluntary description** é utilizado para que o usuário apresente uma descrição voluntária da marca. Assim como a tradução, a descrição voluntária poderá ser solicitada por uma Parte Contratante designada, como, por exemplo, os Estados Unidos.

Voluntary description

Quando o usuário desejar informar que não reivindica proteção para determinados elementos da marca, deverá preencher o campo **Renuncia / Disclaimer**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Disclaimer

Nos pedidos internacionais de registro de marca com apresentação figurativa, o formulário disponibilizará a caixa de verificação **La marca consiste exclusivamente en un color o en una combinación de colores como tal, sin ningún elemento figurativo / The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative element,** no item **Marca de combinación de colores / Color combination Mark**, que deve ser selecionada caso o usuário deseje informar que sua marca é composta exclusivamente por uma cor ou por uma combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo.

Color combination Mark

☐ The mark consists exclusively of a colour or combination of colours as such, without any figurative element.

Quando o usuário considerar que a(s) cor(es) são parte integrante ou essencial da marca, o campo **Reivindicación de colores / Color(s) claimed** deve ser preenchido com a informação da(s) cor(es) reivindicada(s) para a marca. Para certas Partes Contratantes designadas, o fato de que a reprodução da marca é colorida exigirá, automaticamente, que a(s) cor(es) seja(m) expressamente reivindicada(s). É aconselhável que os usuários que buscam proteção para uma marca colorida preencham este campo.

Color(s) claimed

O campo **Indicación de color(es) / Color(s) indication** poderá ser utilizado pelo o usuário para indicar, para cada cor, as partes principais da marca que estão nessa(s) cor(es).

Color(s) indication

Quando o usuário selecionar o item **Marca de combinación de colores / Color combination Mark**, deverá, obrigatoriamente, reivindicar as cores no campo **Reivindicación de colores / Color(s) claimed**. Da mesma forma, quando selecionar o item **Indicación de color(es) / Color(s) indication**, deverá, obrigatoriamente, reivindicar as cores no campo **Reivindicación de colores / Color(s) claimed**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Productos y servicios / Goods and Services:

Esse módulo contém os dados sobre a especificação de produtos e serviços, incluindo eventuais restrições a serem aplicadas em relação a alguma(s) das Partes Contratantes designadas. O preenchimento desse módulo é obrigatório.

O item **Productos y servicios contenidos en la(s) solicitud(es) / registro(s) de base [solamente para referencia] / Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only]** informará a lista dos produtos e serviços contidos no pedido ou registro de base.

GOODS AND SERVICES

Goods and services contained in the basic application(s)/registration(s) [for reference only]

Application/Registration Number	Classes	Goods and Services	Class Status
911612785	NCL (10) 42	Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos.	Registro de marca em vigor

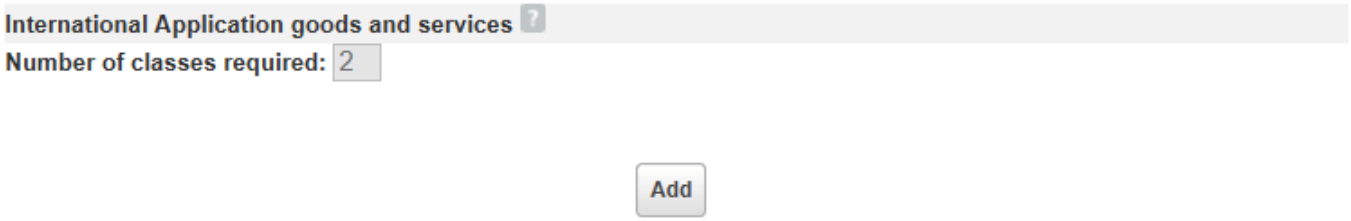
Cabe ressaltar que a lista de produtos e serviços reivindicada no pedido internacional pode ser mais restrita em relação aos produtos e serviços constantes dos pedidos ou registros de base. No entanto, não pode ser mais abrangente ou conter produtos e serviços diferentes. Isso não significa que devam ser usados exatamente os mesmos termos. Contudo, os termos usados no pedido internacional devem ser equivalentes ou estar dentro do escopo daqueles utilizados no(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

No item **Productos y servicios de la solicitud internacional / International Application goods and services**, o usuário poderá preencher livremente a especificação de produtos e serviços do pedido internacional. Para isso, deverá clicar em **Añadir / Add**, acionando, assim, nova janela para informar a classe e a especificação de produtos e serviços do pedido internacional.

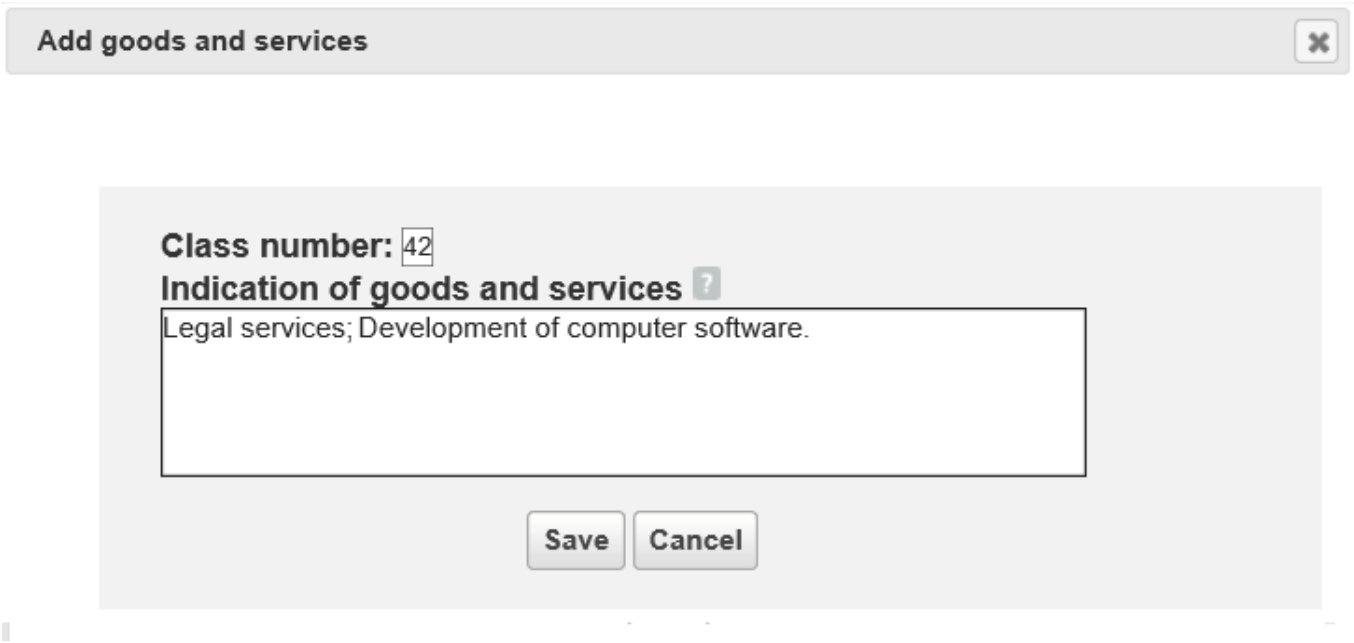
O usuário deve estar atento ao número de classes adicionadas ao pedido internacional, uma vez que a quantidade de classes deve corresponder àquela informada no momento da emissão da GRU. Essa informação estará disponível no campo **Número de clases solicitadas / Number of classes required**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI



Na janela **Agregar productos y servicios / Add goods and services**, o usuário poderá indicar, no campo **Número de la clase / Class number,** o número da classe e, no campo **Indicación de productos y servicios / Indication of goods and services,** os produtos e serviços, devendo em seguida clicar em **+Salvar / +Save**.



Cumpre ressaltar que algumas orientações devem ser observadas a fim de evitar a notificação de possíveis irregularidades relativas à indicação ou classificação de produtos e serviços:

- Os itens indicados deverão obrigatoriamente ser separados por meio de ponto e vírgula;
- Os produtos e serviços devem ser indicados em termos precisos, preferencialmente utilizando palavras constantes da Classificação Internacional de Produtos e Serviços para fins de registro de marcas (Classificação de Nice); e
- Os *caputs* de classe serão aceitos pela Secretaria Internacional, porém não necessariamente pelas Partes Contratantes designadas. A indicação “todos os produtos da classe 9”, por exemplo, não será aceita pela Secretaria Internacional.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

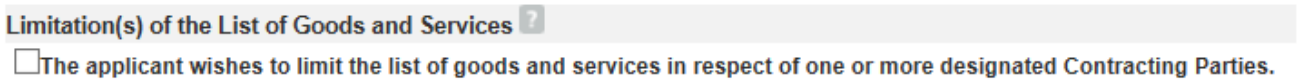
Outras informações sobre as indicações de produtos e serviços que são aceitas pela Secretaria Internacional podem ser encontradas na base de dados do sistema Madrid Goods & Services Manager (MGS), acessível nos sites a seguir:

https://webaccess.wipo.int/mgs/ (português)

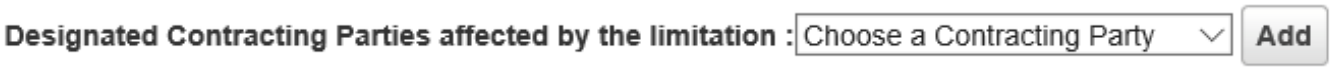
https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglês)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (espanhol)

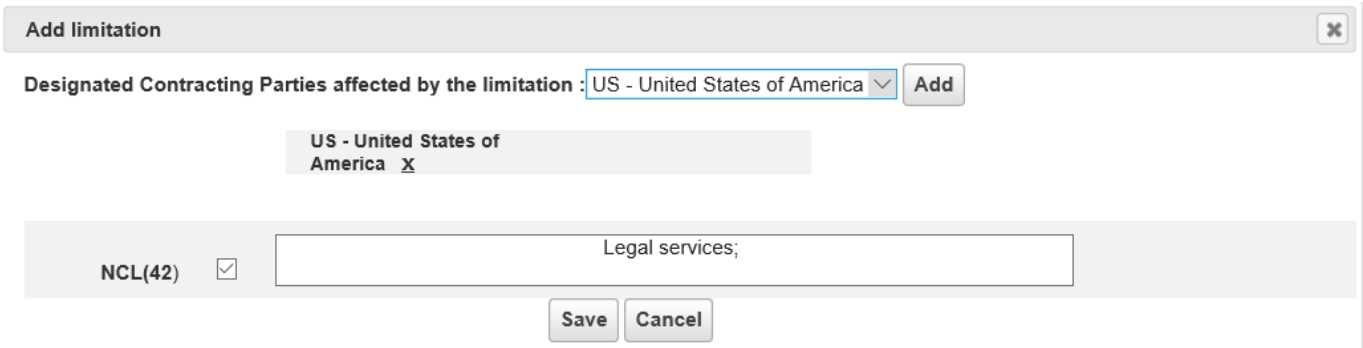
O módulo **Productos y servicios / Goods and Services** permite, também, a restrição da especificação de produtos e serviços em relação a uma ou mais Partes Contratantes designadas. Para isso, no tópico **Limitación(es) de la lista de productos y servicios / Limitation(s) of the List of Goods and Services**, o usuário deverá selecionar a caixa de verificação **El solicitante desea limitar la lista de productos y servicios con respecto a una o más Partes Contratantes designadas / The applicant wishes to limit the list of goods and services in respect of one or more designated Contracting Parties**.



Quando selecionada essa opção, o usuário deverá selecionar as Partes Contratantes desginadas afetadas pela restrição e clicar no botão **Añadir / Add**.



Em seguida, deverá informar as classes e os produtos e serviços para os quais se requer proteção em relação às Partes Contratantes selecionadas. No exemplo a seguir, requer-se a proteção para serviços jurídicos (Legal services) nos Estados Unidos.



ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Observações:

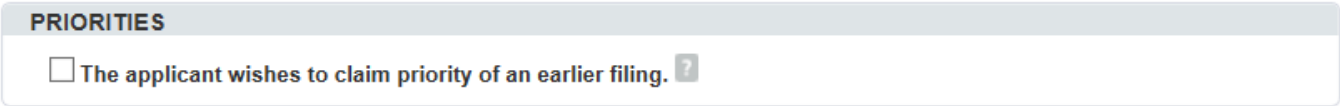
Uma restrição à lista de produtos e serviços é, efetivamente, uma redução no escopo da proteção, em termos da lista de produtos e serviços, em relação a determinada(s) Parte(s) Contratante(s) designada(s).

Não será possível indicar mais de uma restrição para uma mesma Parte Contratante designada.

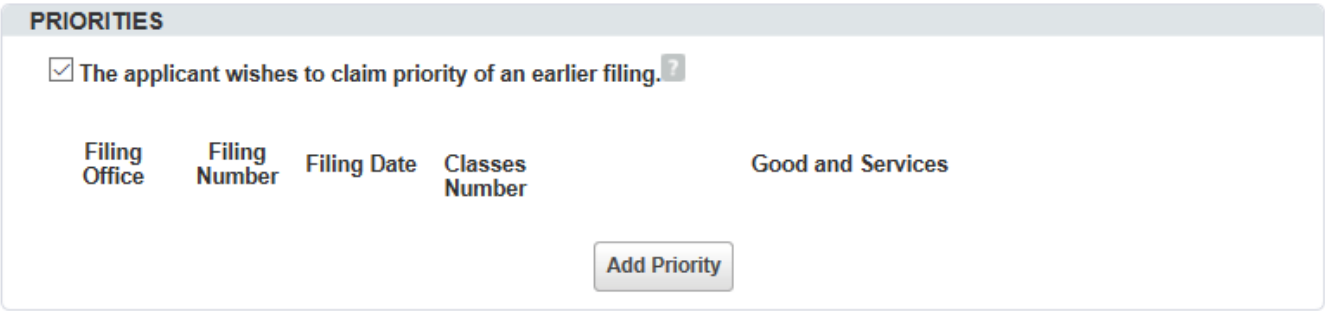
Prioridades / Priorities:

Esse módulo contém os dados sobre prioridade(s) unionista(s) reivindicada(s) no pedido internacional. O preenchimento desse módulo é opcional.

Caso haja interesse em reivindicar prioridade(s) unionista(s), o usuário deverá selecionar a caixa de verificação **El solicitante desea reivindicar la prioridad de una solicitud anterior/ The applicant wishes to claim priority of an earlier filing**.



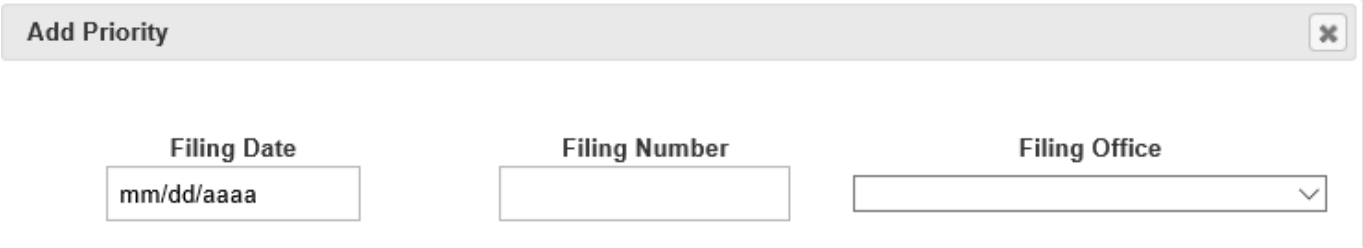
Quando selecionada a opção de prioridade reivindicada, o usuário deverá informar os dados da(s) prioridade(s) clicando no botão **Añadir Prioridad / Add Priority**.



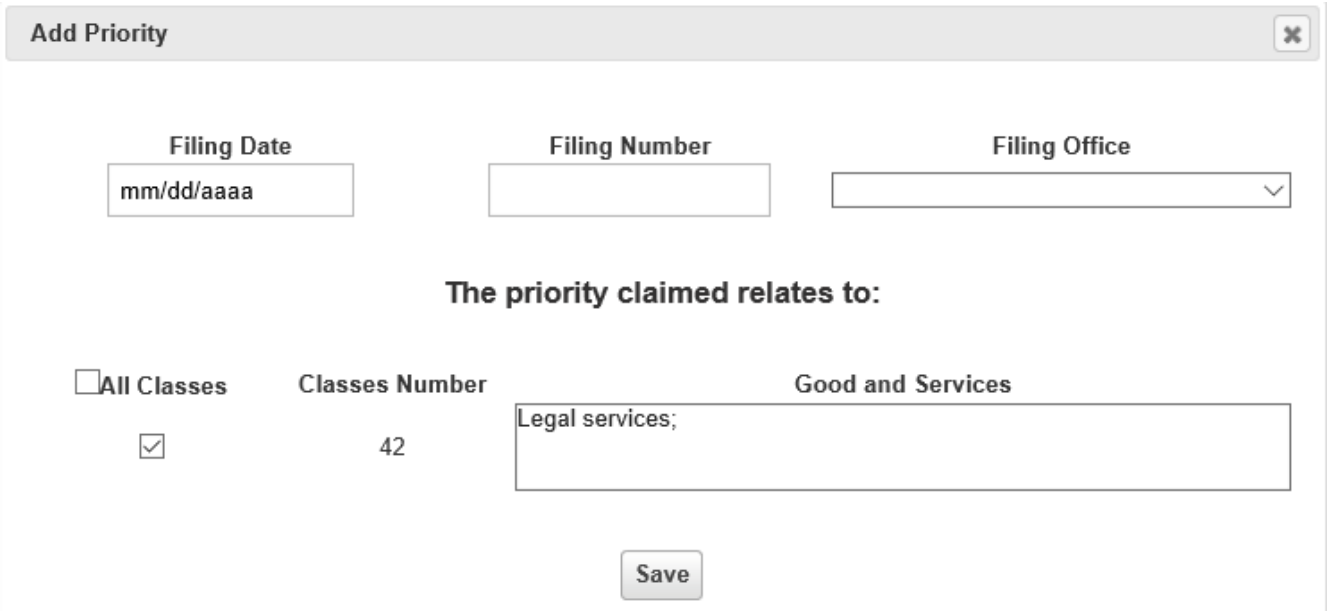
Será necessário informar os dados da prioridade nos campos **Fecha de la solicitud / Filing Date** (data de depósito), **Número de la solicitud / Filing Number** (número do processo) e **Oficina en que se efectuó la solicitud / Filing Office** (o país ou organização em que o pedido foi depositado).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI



Durante o preenchimento dos dados de prioridade, o usuário deverá indicar as classes e itens da especificação relacionados à prioridade reivindicada no tópico **La reivindicación de prioridad se refiere a / The priority claimed relates to**. Caso o usuário queira que a prioridade abranja todas as classes, deve utilizar o botão **Todas las clases / Mark all**. Caso deseje restringir a prioridade a alguma(s) classe(s) e itens da especificação, o usuário deverá selecionar a(s) classe(s) específicas e indicar os itens da especificação para os quais deseja reivindicar a prioridade. Em seguida, deverá clicar no botão **Salvar / Save**. Em seguida, deverá clicar no botão **Salvar / Save**.



É possível reivindicar mais de uma prioridade no pedido internacional, devendo ser informados os produtos e serviços referentes a cada prioridade. Também é possível a reivindicação de prioridade para apenas alguns produtos e serviços constantes do pedido internacional. Neste caso, devem ser indicados os produtos e serviços para os quais a prioridade é reivindicada.

Observação: a reivindicação de prioridade não deve ser confundida com a reivindicação de senioridade, no caso de designação da União Europeia.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Cálculo de las tasas / Fee Calculation:

Esse módulo contém dados sobre o pagamento de retribuições à Secretaria Internacional. O não preenchimento das informações sobre o pagamento implicará a notificação de irregularidades por parte da Secretaria Internacional.

Cabe ressaltar que a conferência dos valores pagos à Secretaria Internacional será realizada exclusivamente por esta organização.

Nesta parte do formulário, no tópico **Cuantía de las tasas / Amount of fees**, o usuário deverá indicar o valor total da retribuição devida à Secretaria Internacional no item **Gran total (francos suizos): / Grand total: (Swiss francs)**.

FEE CALCULATION

Amount of fees

The information concerning the International fees payable to WIPO can be consulted **here** .

Grand total (Swiss francs)

Fee Calculation

Para simular o valor devido, o usuário poderá utilizar a Calculadora de Retribuições da OMPI, disponível no site:

www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglês)

www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espanhol)

Caso o usuário deseje que a Secretaria Internacional debite o valor devido das retribuições de uma conta corrente previamente aberta junto à própria OMPI, deverá selecionar o item **Por la presente se autoriza a la Oficina Internacional a cargar el importe de las tasas a una cuenta corriente abierta en la Oficina Internacional / The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau**, informar o nome do titular da conta corrente, o número da conta corrente e o nome de quem autoriza o débito.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

☑ The International Bureau is hereby instructed to debit the required amount of fees from a current account opened with the International Bureau.

Holder of the account:

Account number:

Identity of the party giving instructions:

Caso não tenha escolhido debitar o valor devido de uma corrente previamente aberta junto à OMPI, o usuário deverá informar, no item **Identidad de la parte que efectúa el pago / Identity of the party effecting the payment** do tópico **Método de pago / Payment method**, quem efetua o pagamento e selecionar o meio de pagamento escolhido.

Payment method

Identity of the party effecting the payment:

Select method of payment:

- ○ Payment received and acknowledged by WIPO
- ○ Payment made to WIPO bank account
- ○ Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

Se for selecionado o meio **Pago recibido y confirmado por la OMPI / Payment received and acknowledged by WIPO**, o usuário deverá informar o número de recibo fornecido pela OMPI.

Select method of payment:

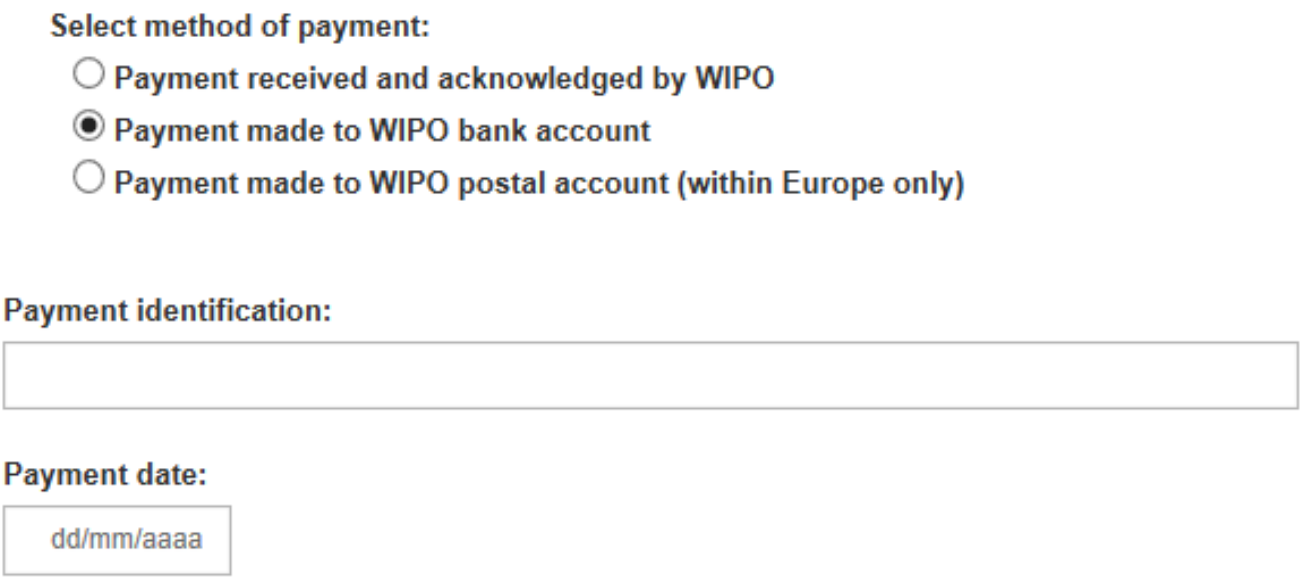
- ◉ Payment received and acknowledged by WIPO
- ○ Payment made to WIPO bank account
- ○ Payment made to WIPO postal account (within Europe only)

WIPO receipt number:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Caso tenha selecionado o meio **Pago realizado a la cuenta bancaria de la OMPI / Payment made to WIPO bank account** ou o meio **Pago realizado a la cuenta postal de la OMPI (solo en Europa) / Payment made to WIPO postal account (within Europe only)**, o usuário deverá informar a identificação do pagamento e a data de pagamento da retribuição referente ao pedido internacional.



Ademais, a OMPI aceita o pagamento por meio de cartão de crédito referente às seguintes retribuições:

- Correção de irregularidades notificadas pela Secretaria Internacional;
- Designação de Partes Contratantes adicionais após o registro da inscrição internacional; e
- Renovação de inscrições internacionais.

Para mais informações, consultar o site a seguir:

https://www.wipo.int/finance/en/madrid.html (inglês)

https://www.wipo.int/finance/es/madrid.html (espanhol)

https://www.wipo.int/finance/fr/madrid.html (francês)

Ao fim do formulário, o usuário pode enviar documentos anexos, tais como o Formulário de Declaração de intenção de uso da marca (MM18), o Formulário de Reivindicação de senioridade (MM17) e a procuração com poderes para protocolar pedidos internacionais.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.2.2 Certificação do pedido internacional pelo INPI

Como Administração de origem, cabe ao INPI a certificação do pedido internacional, etapa durante a qual é realizada a conferência de informações contidas na base de dados do Instituto em comparação com as informações presentes no formulário do pedido internacional, preenchido pelos depositantes. Efetuada a certificação pelo INPI, a Secretaria Internacional recepcionará o pedido internacional e procederá ao seu exame de conformidade. Após decisão pela conformidade do pedido internacional, este se torna uma inscrição internacional, que é encaminhada às Partes Contratantes designadas.

A etapa de certificação do pedido compreende:

- A análise da legitimidade do depositante;
- A análise dos requisitos para certificação, previstos na Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum;
- A notificação aos requerentes de eventuais inconsistências no preenchimento do formulário;
- A manifestação dos requerentes quanto a inconsistências notificadas; e
- A certificação do pedido e o envio à Secretaria Internacional.

Será verificado o efetivo recolhimento da retribuição referente ao serviço de certificação do pedido internacional, cabendo a notificação de inconsistências para a complementação da retribuição em caso de pagamento a menor, a ser realizada no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos da data da publicação na Revista da Propriedade Industrial, sob pena de o pedido internacional ser considerado inexistente, nos termos edo parágrafo único do art. 5º da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Para efetuar a complementação do pagamento, deverá ser emitida Guia de Recolhimento da União (GRU) para o serviço “complementação de retribuição” (código **800**), fazendo referência ao número da GRU anterior. Após o pagamento da complementação, o comprovante do pagamento complementar deverá ser encaminhado por meio do serviço de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (código **382**), referente à petição do pedido internacional correspondente.

A GRU referente à complementação deverá ser emitida no exato valor necessário à complementação da retribuição fixada na tabela vigente na data de protocolo do serviço de “cumprimento de exigência decorrente de exame de conformidade em petição” (código **382**).

Ressalta-se que o simples pagamento da GRU do serviço de “complementação de retribuição” (código 800) não é suficiente para a correção da inconsistência.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.2.2.1 Legitimidade para depositar pedido internacional junto ao INPI

Podem requerer registro internacional de marca por intermédio do INPI pessoas físicas ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no Brasil ou, ainda, que possuam um estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País, nos termos do art. 4º da Resolução INPI/PR nº 247/2019 e do art. 2(1)(i) do Protocolo de Madri.

Além de ser nacional, domiciliado ou possuir estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no Brasil, o depositante deve ser titular de registro(s) ou pedido(s) de registro de marca nacional(is), que servirá(ão) de base para o pedido internacional.

O depósito de pedidos internacionais pode ser realizado em regime de cotitularidade, desde que todos os cotitulares sejam nacionais, domiciliados ou possuam um estabelecimento comercial ou industrial no Brasil. Igualmente, todos os cotitulares devem ser cotitulares do(s) registro(s) ou pedido(s) de base para o pedido internacional, conforme Regra 8(2) do Regulamento Comum ao Acordo de Madri e ao Protocolo de Madri.

11.2.2.2 Etapa de certificação

Ao receber o formulário de pedido internacional, compete ao INPI proceder à certificação do pedido internacional. O INPI deverá assinar e certificar o pedido internacional, de acordo com o art. 3(1) do Protocolo de Madri, com a Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum e com o art. 5º da Resolução INPI/PR nº 247/2019. A certificação consiste na conferência das informações indicadas pelo depositante no formulário do pedido internacional em comparação com as informações contidas no(s) pedido(s) ou registro(s) de base no momento em que é realizada a certificação.

O pedido internacional pode ser fundamentado em mais de um pedido ou registro de base, não importando a situação desses, desde que estejam ativos no banco de dados do INPI e que os sinais marcários em todos os pedidos ou registros de base sejam iguais ao reivindicado no pedido internacional. São considerados ativos os pedidos ou registros que não tenham sido arquivados, extintos, cancelados ou anulados em caráter definitivo. Nesses casos, a conferência das informações para fins de certificação considerará as informações constantes em todos os registros ou pedidos de base indicados no formulário de pedido internacional.

Serão verificados os seguintes **requisitos de certificação**:

i. a **data de recebimento** do pedido internacional pelo INPI;

ii. o(s) **número(s) e data(s)** do(s) pedido(s) ou registro(s) de base para o pedido internacional;

iii. a **correspondência** entre o(s) **titulare(s)** do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e o(s) **depositante(s)** do pedido internacional;

iv. a **correspondência** entre o(s) **endereço(s)** do(s) depositante(s) e o(s) endereço(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

v. a **correspondência entre a marca** apresentada no pedido internacional e a(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

vi. a **correspondência entre os produtos e serviços** reivindicados no pedido internacional e o(s) que consta(m) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

vii. a **correspondência entre** a indicação de cores constante do pedido internacional e as que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, se houver;

viii. a **correspondência entre a indicação, se houver, de que a marca é composta exclusivamente por uma cor ou por uma combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo** feita no pedido internacional e a imagem da marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;

ix. a **correspondência entre qualquer indicação de que a marca é tridimensional, coletiva ou de certificação** feita no pedido internacional e as constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base; e

x. a **correspondência entre a reivindicação de cores** da marca constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base e a reivindicação feita no pedido internacional, se houver.

Em relação ao item "vi" acima, ressalta-se que a lista de produtos e serviços reivindicada no pedido internacional deve estar contida na(s) lista(s) de produtos e serviços do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, não sendo necessária a identidade entre as listas.

O INPI verificará apenas os **requisitos de certificação** acima listados, nos termos da Regra 9(5)(d) do Regulamento Comum. Os demais elementos do pedido internacional, bem como a verificação do preenchimento adequado do formulário não impedem a certificação do pedido e serão objeto de análise pela Secretaria Internacional.

O INPI também não realizará qualquer verificação quanto a pagamentos efetuados diretamente à Secretaria Internacional, considerando que a ausência de pagamento pelo depositante constitui irregularidade a ser aferida pela própria Secretaria Internacional em seu exame.

No depósito do pedido internacional, deve ser designada ao menos uma Parte Contratante, **não podendo ser designada a Parte Contrante na qual o pedido internacional foi recebido**, isto é, o Brasil. Posteriormente, o titular da inscrição internacional poderá realizar designações posteriores, devendo encaminhá-las diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 11 da Resolução INPI/PR nº 247/2019 e Regra 24(2)(a) do Regulamento Comum.

Atendidos os **requisitos de certificação**, o INPI fará a transmissão do pedido internacional à Secretaria Internacional e notificará o usuário por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Serão notificadas inconsistências para que o depositante promova as correções necessárias caso os **requisitos de certificação** não sejam atendidos. Não respondida a notificação de inconsistência no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, o pedido internacional será considerado inexistente. Respondida a notificação de inconsistência, caso não sejam promovidas as devidas correções, a certificação do pedido internacional será negada.

Data de recebimento

A data da inscrição internacional será a data em que o pedido foi apresentado perante o INPI, desde que o pedido internacional seja recebido pela Secretaria Internacional dentro do prazo de 2 (dois) meses a contar dessa data, conforme art. 6º da Resolução INPI/PR nº 247/2019 e art. 3(4) do Protocolo de Madri.

Conforme parágrafo 2º do art. 6º citado, a certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional no referido prazo serão garantidos apenas quando não houver inconsistências no depósito, recomendando-se, portanto, a conferência das informações sujeitas à certificação pelo depositante antes do envio ao INPI.

Nos casos em que o recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional ocorrer após o prazo de 2 (dois) meses, a data de depósito será a data em que o pedido internacional for efetivamente recebido pela Secretaria Internacional.

Números e datas dos pedidos e/ou registros nacionais

Durante a certificação, será verificado se o(s) número(s) e data(s) do(s) pedido(s) ou registro(s) de base enumerados pelo depositante no formulário de pedido internacional refere(m)-se à mesma marca e ao(s) mesmo(s) titular(es) indicado(s) no formulário de pedido internacional.

Nome e endereço do depositante

O(s) nome(s) e endereço(s) do(s) depositante(s) indicado(s) no formulário do pedido internacional devem ser idênticos aos que constam no(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Recomenda-se que o depositante realize as atualizações cadastrais necessárias junto ao INPI, quando for o caso, antes do envio do pedido internacional e que o(s) endereço(s) fornecido(s) seja(m) suficientemente completo(s) para fins de comunicação postal pela Secretaria Internacional, se necessário.

Para os casos de cotitularidade, devem ser indicados nome e endereço de cada cotitular separadamente. Observa-se, entretanto, que eventuais comunicações enviadas pela Secretaria Internacional serão encaminhadas apenas ao primeiro cotitular citado.

Correspondência da Marca

Na certificação, o INPI verificará se a marca constante do pedido internacional corresponde à marca constante do(s) pedido(s) ou registro(s) de base no momento em que o INPI realiza a certificação.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Após a certificação, não há impedimento para que a marca objeto do(s) pedido(s) ou registro(s) de base seja alterada se necessário, como nos casos de retirada de parte irregistrável do sinal marcário. Nesses casos, não é preciso que o INPI informe à Secretaria Internacional a alteração da marca.

Produtos e Serviços

Os produtos e serviços enumerados no pedido internacional devem estar contidos no(s) pedido(s) ou registro(s) de base, isto é, o pedido internacional pode contemplar todos os produtos e serviços constantes do(s) pedido(s) ou registro(s) de base ou apenas parte desses produtos e serviços.

Não é permitida a ampliação dos produtos e serviços que constam do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, seja pela inclusão de novos itens, pela utilização de termos mais abrangentes no pedido internacional, ou pela supressão, no pedido internacional, de termos restritivos contidos no(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

Não é necessário que os termos utilizados no pedido internacional sejam idênticos aos que se encontram nos pedido(s) ou registro(s) de base, desde que sejam claros e que a utilização de termos distintos não resulte na ampliação de escopo dos produtos e serviços do(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

No preenchimento do pedido internacional, é facultado ao depositante restringir a lista de produtos e serviços do pedido internacional para cada Parte Contratante designada, podendo este indicar produtos e serviços específicos por Parte Contratante designada. Isto é, é permitido retirar determinados produtos e serviços ou utilizar redação mais detalhada, desde que não haja ampliação da lista de produtos de serviços principal do pedido internacional.

Os produtos e serviços devem ser especificados por classe, recomendando-se o uso dos termos que se encontram na Classificação Internacional de Produtos e Serviços para o Registro de Marcas (Classificação de Nice) e no Gestor de Produtos e Serviços de Madri (MGS – Madrid Goods & Services Manager), a fim de evitar o envio de notificações de irregularidades referentes a produtos e serviços pela Secretaria Internacional. Para mais informações, consultar item **11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional**.

Link para acesso à Classificação de Nice:

https://www.wipo.int/classifications/nice/en/index.html (inglês)

https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html (espanhol)

Link para acesso ao MGS:

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=pt (português)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=en (inglês)

https://webaccess.wipo.int/mgs/?lang=es (espanhol)

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Cores

A indicação de que a marca internacional é composta exclusivamente por uma cor ou combinação de cores, sem qualquer elemento figurativo, deve estar de acordo com a imagem da marca constante do pedido ou registro de base.

Além disso, será verificado se as cores da imagem da marca constante dos pedidos ou registros de base correspondem às cores reivindicadas no pedido internacional. Nos casos de pedidos ou registros de base em que a figura da marca esteja em preto e branco, o requerente poderá solicitar o pedido internacional com cores. Destaca-se que o inverso não é possível, vale dizer, se os pedidos ou registros de base referirem-se a marca colorida, deve haver a correspondente descrição de cores no pedido internacional.

Exemplo:

Marca constante do pedido ou registro de base	Marca constante do pedido internacional	Observações
		A marca colorida constante do pedido internacional é considerada correspondente para fins de certificação, uma vez que a marca constante do pedido ou registro de base está em preto e branco.

Após o recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional, os dados relacionados a reivindicações de cores, indicações de cores e de marcas compostas exclusivamente por uma cor ou combinação de cores não poderão ser modificados na inscrição internacional.

Marca tridimensional, coletiva ou de certificação

As indicações de que se trata de marca tridimensional, coletiva ou de certificação constantes nos pedidos ou registros de base devem corresponder àquelas realizadas no pedido internacional, não sendo possível alteração na inscrição internacional após o envio à Secretaria Internacional.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Informações complementares

O INPI não enviará documentos comprobatórios anexos à Secretaria Internacional. O depositante deverá verificar eventual necessidade e prazo de envio de documentos diretamente às Administrações de cada Parte Contratante designada.

Serão objeto de certificação pelo INPI apenas os requisitos anteriormente enumerados. Não obstante, além das informações obrigatórias, há informações que a Secretaria Internacional recomenda que sejam fornecidas antecipadamente a fim de evitar a necessidade de futuros esclarecimentos. Dentre estas informações complementares, destacam-se:

Indicação de idioma para receber comunicações:

No formulário de pedido internacional, o depositante pode indicar um idioma de preferência (inglês, espanhol ou francês) para as comunicações enviadas pela Secretaria Internacional. Caso o depositante não preencha o campo correspondente do formulário, as comunicações serão encaminhadas pela Secretaria Internacional no idioma em que foi preenchido o formulário.

Outras informações sobre o(s) depositante(s):

Quando for requerido pelas Partes Contratantes designadas, devem ser preenchidas as informações referentes ao depositante no campo 2(f) do formulário MM2.

Tradução da marca:

A tradução da marca é opcional, de acordo com a Regra 9(4)(b)(iii) do Regulamento Comum, e poderá ser apresentada no idioma do formulário, bem como nos demais idiomas aceitos pela Secretaria Internacional, vale dizer, inglês, espanhol e francês. Destina-se à Administração das Partes Contratantes designadas, não sendo aferida sua correção pela Administração de origem ou pela Secretaria Internacional.

Transliteração da marca:

Diferente da tradução, **a transliteração da marca é compulsória**, se for o caso, de acordo com a Regra 9(4)(a)(xii) do Regulamento Comum, e deve ser apresentada no idioma em que foi preenchido o formulário de pedido internacional. Assim, quando a marca objeto do pedido internacional for constituída de ou contiver caracteres não latinos ou números expressos em numerais não arábicos ou romanos, o depositante deverá apresentar sua transliteração para caracteres latinos utilizando a referência fonética do idioma em que foi apresentado o pedido internacional.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Descrição voluntária da marca:

O depositante poderá indicar no formulário de pedido internacional uma descrição voluntária da marca.

Observa-se que a descrição da marca será sempre voluntária, uma vez que não se trata de requisito exigido pelo INPI para os pedidos ou registros de marca nacionais.

Recomenda-se o preenchimento da descrição da marca quando esta for requerida pelas Partes Contratantes designadas.

Elemento da marca para o qual não se reivindica proteção:

O requerente poderá informar que não reivindica proteção para determinados elementos da marca. Deve ser observado, entretanto, que a não reivindicação de proteção incluída no pedido internacional será considerada para todas as Partes Contratantes designadas.

Indicação de segundo idioma - Designação da União Europeia:

Para os casos em que há designação da União Europeia, deve ser indicado segundo idioma, diferente do pedido internacional.

Reivindicação de senioridade - Designação da União Europeia:

Além disso, quando designar a União Europeia, o requerente pode apresentar a Reivindicação de senioridade, encaminhando o formulário respectivo (MM17), nos termos da Regra 9(5)(g)(i) do Regulamento Comum.

Declaração de intenção de uso da marca - Designação dos Estados Unidos:

Para os casos em que os Estados Unidos são indicados como Parte Contratante designada, o depositante deve encaminhar, junto ao formulário de pedido internacional (MM2), o Formulário de Declaração de intenção de uso da marca (MM18), obrigatoriamente em inglês e devidamente assinado, conforme Regra 9(5)(f) do Regulamento Comum.

O formulário MM18 também pode ser enviado diretamente à Secretaria Internacional. O requerente deverá estar atento ao prazo para apresentação desse documento junto à Secretaria Internacional.

Caso o Formulário de intenção de uso da marca não seja devidamente preenchido ou não seja enviado à Secretaria Internacional, a designação dos Estados Unidos poderá ser desconsiderada, conforme Regra 11(6)(c) do Regulamento Comum.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Prioridade

O depositante pode apresentar reivindicação de prioridade, nos termos da Regra 9(4)(a)(iv) do Regulamento Comum, informando, **por meio de declaração no formulário de pedido internacional**: (1) o número do pedido anterior, (2) a data em que foi depositado, (3) a Administração em que o registro foi requerido e (4) quando não não aplicável a todos os produtos e serviços do pedido internacional, os produtos e serviços correspondentes.

Todas as informações referentes à prioridade e eventuais irregularidades são de responsabilidade exclusiva do depositante, que deverá prestar esclarecimentos diretamente à Secretaria Internacional. Reitera-se que os dados de prioridade não constituem requisito para a certificação do pedido internacional.

Observado o prazo de prioridade previsto no art. 4 da Convenção de Paris, a prioridade pode ser constituída pelos pedidos ou registros de base ou, ainda, por pedidos de registro de marcas depositados em outros países signatários da CUP.

O depositante pode enumerar múltiplas prioridades, indicando os produtos e serviços correspondentes a cada data de prioridade. Em caso de prioridade para apenas alguns produtos e serviços, o depositante deve indicar os produtos e serviços que correspondem à prioridade reivindicada.

Durante a certificação, documentos comprobatórios de prioridade não serão exigidos ou analisados pelo INPI. Igualmente, não serão encaminhados à Secretaria Internacional quaisquer documentos de prioridade.

Nos casos em que a Secretaria Internacional identificar irregularidades relacionadas às datas de prioridades, essas serão desconsideradas e não constarão da inscrição internacional. Em tais casos, a Secretaria Internacional informará o depositante e o INPI.

11.2.2.3 Notificação de inconsistências no pedido internacional

Durante a certificação, quando forem identificadas inconsistências referentes aos **requisitos de certificação** enumerados no item **11.2.2.2 Etapa de certificação**, o INPI não procederá a alterações de ofício. Nesses casos, as inconsistências serão notificadas na Revista da Propriedade Industrial para que o depositante promova as correções devidas em até 60 (sessenta) dias contínuos, sob pena de o pedido ser considerado inexistente, nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Caso o próprio depositante identifique inconsistências em seu pedido internacional, também poderá solicitar as correções devidas, mesmo que não tenha sido notificado de inconsistência pelo INPI.

Em ambos os casos, o depositante deverá utilizar o serviço de“Correeção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – Regulamento do Protocolo de Madri)” (**3005**), realizar as alterações necessárias no formulário de pedido internacional (MM2), e reenviá-lo ao INPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para utilizar o referido serviço, o depositante deverá efetuar o pagamento da GRU correspondente e informar o número da petição do pedido internacional a ser corrigido.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de inconsistências em certificação de pedido internacional (Regra 9 – Regulamento do Protocolo de Madri)
Código	3005

Reitera-se que, havendo inconsistências identificadas na etapa de certificação, o prazo de 2 (dois) meses para o envio do pedido internacional pelo INPI à Secretaria Internacional não será garantido. Não obstante, o INPI poderá certificar e enviar o pedido internacional no referido prazo nos casos em que as inconsistências identificadas sejam corrigidas pelo depositante em tempo hábil. Neste sentido, as correções apresentadas poderão ser analisadas antes do fim do prazo de 60 (sessenta) dias contínuos de que trata o art. 5º, parágrafo único, da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Quando o depositante não apresentar correção de inconsistência e novo formulário em até 60 (sessenta) dias contínuos após a notificação na Revista da Propriedade Industrial, o pedido será considerado inexistente, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Respondida a notificação de inconsistência, caso não sejam promovidas as devidas correções, a certificação do pedido internacional será negada.

O INPI não realizará qualquer verificação quanto a pagamentos efetuados diretamente à Secretaria Internacional, considerando que a ausência de pagamento pelo depositante constitui irregularidade a ser aferida pela própria Secretaria Internacional em seu exame.

11.2.3 Exame pela Secretaria Internacional

Após a Certificação, o INPI fará a transmissão do pedido internacional à Secretaria Internacional e notificará o usuário por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. O recebimento do pedido internacional pela Secretaria Internacional dá início ao Exame de Conformidade da inscrição internacional.

Nessa etapa, a Secretaria Internacional analisa o formulário do pedido internacional e eventuais formulários anexados (MM17 ou MM18).

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Nos casos em que forem identificadas irregularidades, a Secretaria Internacional comunicará direta e simultaneamente ao requerente e ao INPI, independentemente de quem seja o responsável pela correção da irregularidade.

Observa-se que, no âmbito do Protocolo de Madri, o termo "notificar" é utilizado para se referir à comunicação enviada pela Secretaria Internacional à parte responsável pela correção da irregularidade, reservando-se o termo "informar" para a comunicação enviada à parte não tem a obrigação de responder.

A depender do tipo de irregularidade identificada pela Secretaria Internacional, caso não seja corrigida no prazo especificado, o pedido será considerado abandonado.

Quando não houver irregularidades ou após a correção dessas, a Secretaria Internacional promoverá a inscrição correspondente no Cadastro Internacional, comunicando o fato ao INPI, às partes designadas e aos depositantes.

11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional

Durante o Exame de Conformidade para inscrição internacional realizado pela Secretaria Internacional, poderão ser identificados 3 (três) tipos de irregularidades:

i. Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços;

ii. Irregularidades na Indicação de Produtos e Serviços;

iii. Outras irregularidades.

Encontra-se disponível no site da OMPI o "Guia de exame com relação à Classificação de Produtos e Serviços em pedidos internacionais", que visa informar aos usuários e Administrações de origem sobre as práticas da Secretaria Internacional, auxiliar os usuários no preenchimento do formulário de pedido internacional, além de aumentar a previsibilidade da análise de classificação realizada pela Secretaria Internacional e a consistência da classificação entre as diferentes Administrações das Partes Contratantes. Esse guia pode ser acessado no link a seguir:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/file/file.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/file/file.html (espanhol)

Ao comunicar ao INPI e ao depositante sobre uma irregularidade, a Secretaria Internacional especificará o tipo de irregularidade, a maneira de remediá-la e o prazo aplicável, além de indicar o responsável pela correção (o INPI ou o depositante).

Conforme art. 8º da Resolução INPI/PR nº 247/2019, quando o depositante for notificado diretamente pela Secretaria Internacional acerca de irregularidade no pedido internacional, competirá ao mesmo promover as

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

correções devidas junto à Secretaria Internacional. **Desta forma, ressalta-se que, na hipótese de irregularidade que pode ser corrigida tanto pelo depositante quanto pelo INPI, caberá ao depositante promover as correções devidas junto à Secretaria Internacional.**

Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços

As irregularidades na Classificação de produtos e serviços encontram-se previstas na Regra 12 do Regulamento Comum e dizem respeito ao agrupamento dos produtos e serviços apresentados à Secretaria Internacional segundo as classes apropriadas da Classificação Internacional dos Produtos e Serviços vigente na data de depósito do pedido internacional.

Quando a Secretaria Internacional entender que os produtos e serviços enumerados encontram-se em classes distintas daquelas indicadas no pedido internacional, informará o depositante e notificará o INPI, apontando, inclusive, eventual necessidade de pagamento de valor adicional, quando os produtos e serviços enumerados pertencerem a um número de classes superior ao indicado no pedido internacional, de acordo com a Regra 12 (1)(b) do Regulamento Comum.

A decisão final quanto à classificação de produtos e serviços na inscrição internacional será dada pela Secretaria Internacional.

Manifestações sobre irregularidades na classificação de produtos e serviços devem ser enviadas exclusivamente pelo INPI no prazo de 03 (três) meses a contar da notificação pela Secretaria Internacional, de acordo com a Regra 12(2) do Regulamento Comum. Após 2 (dois) meses da comunicação da irregularidade ao INPI e ao usuário, a Secretaria Internacional enviará lembrete a fim de garantir que o prazo de 3 (três) meses seja observado.

Ressalta-se que **o INPI não se manifestará, de ofício, a respeito de irregularidades na classificação de produtos e serviços** e, ao ser notificado pela Secretaria Internacional, comunicará o depositante acerca da irregularidade por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. Caso o depositante queira enviar à Secretaria Internacional, por intermédio do INPI, manifestação promovendo as correções necessárias ou contestando a irregularidade apontada, deverá apresentá-la em até 30 (trinta) dias contínuos da data da publicação da comunicação na Revista da Propriedade Industrial. Alternativamente, o depositante poderá optar por realizar o pagamento adicional referente à inclusão de novas classes, conforme apontado pela Secretaria Internacional.

As manifestações quanto às irregularidades devem ser protocoladas por meio do serviço de "Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional" (**3006**). O usuário deverá informar o número da petição do pedido internacional correspondente e apresentar a petição em espanhol ou em inglês.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Como solicitar o serviço	
Serviço	Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional
Código	3006

Caso o depositante queira realizar o pagamento adicional referente à inclusão de novas classes, deverá realizá-lo diretamente junto à Secretaria Internacional.

Havendo manifestação do requerente, o INPI verificará se, após a correção, os produtos e serviços estão contidos no escopo do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Caso afirmativo, o INPI remeterá a resposta do requerente à Secretaria Internacional, tal qual recebida e sem avaliar se os itens estão corretamente classificados e informará o requerente, por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. Caso a correção amplie o escopo de proteção, em relação ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base, a manifestação do requerente não será remetida à Secretaria Internacional e o requerente será informado, por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Quando a Secretaria Internacional informar a necessidade de pagamento de valor adicional e não for enviada manifestação à Secretaria Internacional no prazo estabelecido, o referido pagamento deverá ser efetuado no prazo de 4 (quatro) meses a contar da notificação de irregularidade. Havendo pagamento, a Secretaria Internacional efetuará a inscrição da marca nas classes e com a especificação que julgar corretas.

Quando for enviada manifestação contestando a necessidade de pagamento de valor adicional à Secretaria Internacional e esta confirmar a necessidade de pagamento adicional pelo depositante, o referido pagamento deverá ser efetuado no prazo de 3 (três) meses a contar da comunicação dessa confirmação pela Secretaria Internacional.

Se não houver pagamento, o pedido internacional será considerado abandonado e, nos termos da Regra 12(7) e (8) do Regulamento Comum, o depositante fará jus a reembolso de parcela do valor pago, que deverá ser solicitado junto à Secretaria Internacional.

Irregularidades na Indicação de Produtos e Serviços

As irregularidades na Indicação de produtos e serviços encontram-se previstas na Regra 13 do Regulamento Comum e referem-se aos casos em que determinado termo constante do pedido internacional é considerado, pela Secretaria Internacional, como demasiadamente vago para fins de classificação, incompreensível ou linguisticamente incorreto.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A decisão final quanto à indicação de produtos e serviços na inscrição internacional será dada pela Secretaria Internacional.

Manifestações sobre irregularidades na indicação de produtos e serviços devem ser enviadas exclusivamente pelo INPI no prazo de 3 (três) meses a contar da notificação pela Secretaria Internacional, de acordo com a Regra 13(2) do Regulamento Comum. Observa-se que, diferente do que ocorre para irregularidades na classificação de produtos e serviços, nos casos de irregularidades relativas à indicação, a Secretaria Internacional não enviará lembrete acerca do prazo para apresentação.

Ressalta-se que **o INPI não se manifestará, de ofício, a respeito de irregularidades na indicação de produtos e serviços** e, ao ser notificado pela Secretaria Internacional, comunicará o depositante acerca da irregularidade por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. Caso o depositante queira enviar à Secretaria Internacional, por intermédio do INPI, manifestação promovendo as correções necessárias ou contestando a irregularidade apontada, deverá apresentá-la em até 30 (trinta) dias contínuos da data da publicação da comunicação na Revista da Propriedade Industrial.

As manifestações quanto às irregularidades devem ser protocoladas por meio do serviço de "Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional" (**3006**). O usuário deverá informar o número da petição do pedido internacional correspondente e apresentar a petição em espanhol ou em inglês.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional
Código	3006

Havendo manifestação do requerente, o INPI verificará se, após a correção, os produtos e serviços estão contidos no escopo do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Caso afirmativo, o INPI remeterá a resposta do requerente à Secretaria Internacional, tal qual recebida e sem avaliar se os itens estão corretamente classificados e informará o requerente, por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. Caso a correção amplie o escopo de proteção, em relação ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base, a manifestação do requerente não será remetida à Secretaria Internacional e o requerente será informado, por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Quando não for encaminhada manifestação ou quando esta não for aceita, a Secretaria Internacional incluirá indicação de que o termo é vago para fins de classificação, incompreensível ou linguisticamente incorreto, conforme o caso. A Secretaria Internacional informará ao INPI e ao depositante.

Quando a manifestação encaminhada for aceita pela Secretaria Internacional, será efetuada a alteração do termo na inscrição internacional.

Nos casos em que a manifestação é aceitável, mas resulta na inadequação à classe originalmente indicada, o pedido internacional seguirá os trâmites para irregularidades referentes à Classificação, conforme item **11.2.3.1 Irregularidades no pedido internacional**, subitem **Irregularidades na Classificação de Produtos e Serviços**.

Outras irregularidades

Além das irregularidades referentes à classificação e à indicação de produtos e serviços, outras irregularidades podem ser apontadas pela Secretaria Internacional, de acordo com a Regra 11 do Regulamento Comum. São irregularidades usualmente relacionadas à titularidade, à imagem da marca, ao pagamento da retribuição à Secretaria Internacional, entre outras.

O prazo para correção dessas irregularidades é de 3 (três) meses, não havendo lembrete pela Secretaria Internacional.

Algumas destas irregularidades devem ser corrigidas diretamente pelo depositante, sem necessidade de qualquer intermediação pelo INPI. Nesses casos, a comunicação é realizada diretamente entre o depositante notificado e a Secretaria Internacional, sendo o INPI apenas informado da irregularidade.

Irregularidades que devem ser corrigidas pelo requerente:

Dentre as irregularidades cuja correção é de responsabilidade exclusiva do depositante, destacam-se aquelas referentes a:

- Dados incompletos sobre o requerente ou o procurador, mas suficientes para identificá-los e contatá-los;
- Dados insuficientes sobre a prioridade reivindicada;
- Reprodução ilegível da marca;
- Presença de reivindicação de cores, quando a reprodução da marca não for colorida ou não houver indicação das cores reivindicadas;
- Ausência de transliteração da marca, quando possuir caracteres não latinos ou numerais não arábicos; e
- Retribuição à Secretaria Internacional não paga ou paga a menor.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A não correção das irregularidades apontadas pela Secretaria Internacional implica, conforme a Regra 11(2)(b) do Regulamento Comum, o abandono do pedido internacional, com exceção de irregularidades referentes à(s) prioridade(s) unionista(s), que não será(ão) consideradas pela Secretaria Internacional caso a correção não seja realizada no prazo estipulado.

Irregularidades que devem ser corrigidas pelo INPI:

As irregularidades que deverão ser corrigidas pelo INPI encontram-se enumeradas na Regra 11(4) do Regulamento Comum e referem-se a:

- Pedido não apresentado no formulário oficial correto ou não assinado pelo INPI;
- Irregularidade quanto aos requisitos de legitimidade do requerente, a saber, "ser nacional, domiciliado ou possuir um estabelecimento comercial ou industrial no país de origem";
- Ausência ou insuficiência dos seguintes elementos:
    - Informações que permitam identificar o requerente ou o procurador e que sejam suficientes para contatá-los;
    - Indicação da relação do requerente com o INPI para fins de legitimidade;
    - Data e número do(s) pedido(s) ou registro(s) de base;
    - Reprodução da marca;
    - Lista de produtos e serviços;
    - Indicações das Partes Contratantes designadas; ou
    - Declaração de Certificação pela Administração de origem.

Ao ser notificado pela Secretaria Internacional de outras irregularidades no pedido internacional, o INPI comunicará o depositante acerca da irregularidade por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial. Caso o depositante queira se manifestar, junto ao INPI, a respeito da irregularidade apontada, deverá apresentá-la em até 30 (trinta) dias contínuos da data da publicação da comunicação na Revista da Propriedade Industrial.

O INPI avaliará a manifestação do requerente e enviará resposta à Secretaria Internacional. Não havendo manifestação no prazo previsto, será enviada resposta à Secretaria Internacional com base nas informações disponíveis na base de dados do INPI.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

As manifestações quanto às irregularidades devem ser protocoladas por meio do serviço de "Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional" (**3006**). O usuário deverá informar o número da petição do pedido internacional correspondente e apresentar a petição em inglês ou espanhol.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Manifestação sobre irregularidade em pedido internacional comunicada pela Secretaria Internacional
Código	3006

Quando o INPI enviar uma resposta à Secretaria Internacional acerca de irregularidades que devem ser corrigidas por este instituto, o requerente será informado por meio de publicação na Revista da Propriedade Industrial.

11.2.3.2 Registro da Inscrição pela Secretaria Internacional

Quando, após eventuais notificações de irregularidades, manifestações e ajustes, a Secretaria Internacional considerar que o pedido internacional cumpre com os requerimentos aplicáveis, atestará sua conformidade, publicará a inscrição internacional na Gazeta da OMPI e comunicará ao INPI, ao requerente e às Partes Contratantes designadas, nos termos da Regra 14(1) do Regulamento Comum.

A Secretaria Internacional enviará diretamente ao titular o certificado da inscrição internacional no idioma do pedido internacional.

Ao receber a comunicação da Secretaria Internacional, o INPI atualizará sua base de dados com o número da inscrição internacional.

11.2.3.3 Exame pelas Administrações das Partes Contratantes designadas

Ao receber a notificação de designação em uma inscrição internacional, a Administração da Parte Contratante designada procederá ao exame da marca com base em sua legislação, podendo recusar a proteção em seu território ou concedê-la total ou parcialmente.

11.2.4 Período de dependência

11.2.4.1 Cessação dos efeitos do pedido ou registro de base

Conforme o art. 6(3) e (4) do Protocolo de Madri, durante o período de 5 (cinco) anos a contar da data da inscrição internacional, as alterações na situação do(s) pedido(s) ou registro(s) de base que cessem total ou parcialmente seus efeitos afetam a inscrição internacional e devem ser comunicadas à Secretaria Internacional.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Dessa forma, durante esse período, conhecido como "período de dependência", nos termos do art. 9º da Resolução INPI/PR nº 247/2019, o INPI informará a Secretaria Internacional e solicitará o cancelamento da inscrição internacional nas seguintes hipóteses:

- Arquivamento definitivo do pedido de base;
- Arquivamento do pedido de base pela desistência, total ou parcial;
- Indeferimento do pedido de base, sem interposição de recurso;
- Indeferimento do pedido de base, mantido em grau de recurso;
- Deferimento parcial do pedido de base, sem interposição de recurso;
- Deferimento parcial do pedido de base, mantido em grau de recurso;
- Anulação do registro de base;
- Arquivamento ou cancelamento de ofício do pedido ou registro de base, total ou parcial, sem interposição de recurso;
- Arquivamento ou cancelamento de ofício de ofício do pedido ou registro de base, total ou parcial, mantido em grau de recurso;
- Extinção do registro de base pela expiração do prazo de vigência, quando não prorrogado;
- Extinção do registro de base pela renúncia, total ou parcial;
- Extinção do registro de base pela caducidade, sem interposição de recurso;
- Extinção do registro de base pela caducidade, mantida em grau de recurso;
- Extinção do registro de base pela inobservância do disposto no art. 217.

Também afetarão a inscrição internacional os procedimentos iniciados no período de dependência e concluídos após este período que cessem total ou parcialmente os efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Assim, nos casos em que houver procedimento administrativo ou judicial iniciado durante o período de dependência mas não concluído antes do fim deste período e que possa resultar na cessação dos efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base, o INPI informará à Secretaria Internacional a existência desse procedimento, bem como informará a situação final do(s) pedido(s) ou registro(s) de base após sua conclusão definitiva, solicitando o cancelamento da inscrição internacional, quando cabível.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Neste sentido, ao fim do período de dependência, o INPI informará à Secretaria Internacional, por exemplo, eventual indeferimento ou deferimento parcial pendentes de recurso administrativo, ação judicial ou processo administrativo de nulidade, informando o resultado final desses procedimentos em momento posterior e solicitando o cancelamento da inscrição internacional apenas quando cabível.

O cancelamento da inscrição internacional também será solicitado nos casos em que, havendo procedimento administrativo ou judicial iniciado e não concluído durante o período de dependência, o titular da inscrição internacional apresentar desistência ou renúncia ao pedido ou registro de base após o período de dependência.

O cancelamento da inscrição internacional será solicitado à Secretaria Internacional somente quando se tornar definitivo e, especialmente no que tange às ações judiciais, apenas após o trânsito em julgado das decisões.

As situações de cessação de efeitos no pedido ou registro de base serão informadas à Secretaria Internacional, sendo indicados o nome do titular, o número da inscrição internacional, os fatos e decisões que afetaram a situação do pedido ou registro de base, bem como todos os produtos e serviços afetados e não afetados. Não é necessária a indicação dos fundamentos da decisão.

Observa-se que os produtos e serviços afetados e não afetados pela cessação de efeitos devem ser informados à Secretaria Internacional com base na lista de produtos e serviços que consta na inscrição internacional e não com base na especificação contida no(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Nas hipóteses em que todos os produtos e serviços incluídos em uma determinada classe são afetados, indicar-se-á “todos os produtos/serviços na classe X".

É importante notar que o período de dependência é único, contado a partir da data da inscrição internacional, isto é, não será iniciado novo período de dependência nos casos de designação posterior.

11.2.4.2 Ações judiciais

Ao final do período de dependência, quando ciente da existência de ação judicial que possa resultar na cessação de efeitos total ou parcial do pedido ou registro de base, o INPI informará à Secretaria Internacional.

Nos casos em que, após o período de dependência, o INPI tomar ciência da existência de ação judicial iniciada durante esse período, deverá informar à Secretaria Internacional, independentemente do lapso temporal transcorrido. Nesta hipótese, o INPI também comunicará à Secretaria Internacional a decisão final da ação judicial solicitando o cancelamento da inscrição internacional apenas quando cabível.

11.2.4.3 Transformação da inscrição internacional em pedido ou registro nacional

Quando a inscrição internacional for cancelada em razão da cessação de efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base durante o pedido de dependência, o titular da inscrição internacional poderá solicitar a transformação da

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

inscrição internacional em pedido ou registro nacional diretamente junto às Partes Contratantes designadas no prazo de 3 (três) meses após o cancelamento, de acordo com o art. 9 *quinquies* do Protocolo de Madri.

Findo o período de dependência de 5 (cinco) anos, a inscrição internacional e todas as designações tornam-se independentes, não sendo mais afetados por alterações na situação do(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

11.2.4.4 Transferência de titularidade durante o período de dependência

Durante o período de dependência, não há impedimento à transferência de titularidade da inscrição internacional ou do(s) pedido(s) ou registro(s) de base. Para a etapa de certificação, é indispensável que o depositante do pedido internacional e o titular do(s) pedido(s) ou registro(s) de base sejam idênticos. Não obstante, uma vez certificado o pedido internacional, é possível realizar a transferência de titularidade.

Observa-se, entretanto, que a inscrição internacional permanece dependente do(s) pedido(s) ou registro(s) de base durante o período de dependência ainda que tenha havido transferência de titularidade de qualquer um desses pedido(s) ou registro(s). Cabe ao titular verificar a conveniência da transferência de titularidade, já que uma eventual cessação de efeitos do(s) pedido(s) ou registro(s) de base resultará no cancelamento da inscrição internacional.

11.2.4.5 Comunicação de divisão do pedido ou registro de base

Quando houver divisão do(s) pedido(s) ou registro(s) de base durante o período de dependência, o INPI informará à Secretaria Internacional, conforme art. 10 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

A referida informação não afeta a inscrição internacional, visando apenas sua atualização cadastral, referente ao(s) pedido(s) ou registro(s) de base.

11.2.5 Solicitações referentes a uma inscrição internacional originada no Brasil

As prorrogações, designações posteriores e anotações referentes à inscrição internacional originada no Brasil deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, nos termos do art. 11 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Para mais informações, consultar o item **11.4.2 Solicitações diversas**.

A Secretaria Internacional fornece instruções nos seguintes endereços:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ (espanhol)

Excepcionalmente, o INPI receberá solicitações de anotação de alteração de titularidade de inscrição internacional na hipótese prevista no art. 35 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Para mais informações, consultar o item **11.4.2.2 Anotações**, subitem **Alteração de Titularidade**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.2.6 Retificações de pedidos internacionais originados no Brasil

A Secretaria Internacional poderá efetuar retificações de ofício ou por solicitação do titular ou de uma Administração, nos termos da Regra 28 do Regulamento Comum.

Quando o depositante ou titular identificar a existência de erro no pedido ou na inscrição internacional, poderá solicitar a sua retificação, conforme orientações a seguir.

As retificações relativas a pedidos internacionais originados no Brasil que ainda não tenham sido certificados deverão ser solicitadas pelo depositante ao INPI, conforme art. 13 da Resolução INPI/PR nº 247/2019 .

Quando o pedido internacional já houver sido certificado, o titular deverá solicitar a correção diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 12 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, com exceção da hipótese em que o erro for atribuível ao INPI e que afete os direitos provenientes da inscrição internacional.

Nestes casos, quando houver discrepância entre a inscrição internacional e os documentos encaminhados pelo INPI e este erro seja atribuível à Secretaria Internacional, dar-se-á a correção de ofício ou por solicitação do interessado a qualquer tempo. Entretanto, nos casos em que o erro é atribuível ao depositante, ao titular ou ao seu procurador, não será possível realizar a retificação. Recomenda-se, portanto, atenção no preenchimento e envio dos documentos, bem como a conferência dos mesmos.

Quando o erro for atribuível ao INPI e afetar os direitos provenientes da inscrição internacional, a solicitação de correção deve ser enviada pelo INPI à Secretaria Internacional no prazo de 9 (nove) meses a contar da publicação pela Secretaria Internacional da informação objeto da retificação. A fim de que o envio seja garantido neste prazo, o titular deverá solicitar a correção junto ao INPI no prazo de 7 (sete) meses, a contar da publicação pela Secretaria Internacional da informação objeto da retificação, conforme parágrafo único do art. 12 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Para solicitar retificações relativas a pedidos internacionais junto ao INPI, o titular deverá utilizar o serviço de "Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri)" (3010). O usuário deverá informar o número da petição do pedido internacional correspondente e apresentar a petição em português.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Correção de dados em pedido internacional devido a falhas na certificação (Regra 28 - Regulamento do Protocolo de Madri)
Código	3010

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.3 Inscrições internacionais que designam o Brasil

Como Administração de Parte Contratante designada, cabe ao INPI o exame da registrabilidade de marcas objeto de designações do Brasil que, conforme art. 17 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, produzirão os mesmos efeitos de um pedido de registro de marca depositado diretamente no Brasil, a partir da data da designação. As marcas objeto de designações do Brasil serão examinadas em conformidade com o previsto na LPI, conforme disposto no art. 18 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Se concedida, a proteção a uma designação do Brasil será idêntica à conferida a um registro de marca depositado diretamente no INPI.

11.3.1 Como formular o pedido

A designação do Brasil deve ser solicitada diretamente à Secretaria Internacional. Cabe ressaltar que, no ato da designação, deverá ser paga à Secretaria Internacional a primeira parte da retribuição individual referente à designação do Brasil, que deve ser calculada por meio do site a seguir:

https://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francês)

Ao designar o Brasil para extensão territorial da proteção da inscrição internacional, o requerente deve declarar exercer, em território brasileiro, a atividade que a marca assinala efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, sob as penas da lei, conforme Art. 128 §1º da LPI. Tal declaração consta das notas de rodapé do formulário de designações, que pode ser obtido no endereço a seguir:

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/ (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francês)

11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI

Ao praticar atos diretamente no INPI, o titular de uma inscrição internacional domiciliado no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País. A procuração deverá ser apresentada em até 60 (sessenta) dias contínuos contados da prática do ato, independentemente de notificação ou exigência, sob pena de arquivamento da petição.

Os requerimentos referentes a designações do Brasil apresentados diretamente no INPI, bem como qualquer documento que os acompanhe, deverão ser redigidos em português. Documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar acompanhados de tradução simples.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

O capítulo 3 Como formular pedido de registro ou petição de marca contém informações sobre todos os serviços relativos a um pedido ou registro de marca. Deverá ser observado o disposto neste capítulo acerca do serviço a ser protocolado junto ao INPI.

Ressalta-se que, conforme parágrafo único do art. 1º da Res. 247/2019, o peticionamento relativo ao registro de marca no âmbito do Protocolo de Madri deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

11.3.3 Exame

A partir de uma inscrição internacional, o requerente poderá designar Partes Contratantes, e a solicitação de extensão territorial da proteção da inscrição internacional é enviada para as Administrações das Partes Contratantes designadas.

As designações recebidas pelo Brasil estão sujeitas às condições de exame e processamento previstas na LPI e aos critérios de exame descritos no capítulo 5 Exame substantivo.

11.3.3.1 Ordem das filas de exame

As designações recebidas pelo Brasil serão organizadas nas mesmas filas dos pedidos depositados diretamente no INPI, definidas no item 5.1 Ordem das filas de exame.

11.3.3.2 Prazos de exame

De acordo com as disposições do Decreto Legislativo nº 98 de 2019 e do art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri, da data da notificação da designação do Brasil será contado o prazo limite de 18 (dezoito) meses para que o INPI notifique eventual recusa à proteção da marca objeto da inscrição internacional.

A recusa apresentada dentro do prazo limite não é, necessariamente, uma decisão final. Assim, o INPI poderá notificar uma recusa provisória, que poderá ser confirmada ou retirada posteriormente. Desta forma, o exame substantivo da designação do Brasil deverá ocorrer em até 18 (dezoito) meses da data da designação, devendo ser considerados todos os possíveis impedimentos legais à proteção da marca objeto da inscrição internacional.

Na hipótese de nenhuma recusa ter sido notificada tempestivamente, a extensão da proteção ao Brasil será conferida, como prevê o art. 5(5) do Protocolo de Madri, desde que realizado o pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Mais informações podem ser encontradas no item 11.3.4.1 Concessão.

As hipóteses de recusa à proteção marcária estão detalhadas no subitem **Notificações aplicáveis** dos itens 11.3.3.5 Exame substantivo e 11.3.3.6 Recursos.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.3.3.3 Exame formal

O exame formal é a etapa em que são verificadas as condições formais necessárias para a continuidade do processo. Caso estas condições sejam atendidas, a designação do Brasil será publicada na Revista da Propriedade Industrial. Como as inscrições internacionais que designam o Brasil serão recebidas em língua estrangeira, antes da publicação do pedido na Revista da Propriedade Industrial serão traduzidas para o português as seguintes informações:

a) Lista de produtos e serviços;

b) Lista de produtos e serviços para os quais houve reivindicação de prioridade, se for o caso; e

c) Descrição de marcas tridimensionais, se for o caso.

Após a tradução destas informações, ocorrerá o exame formal, no qual deverão ser observados os procedimentos a seguir.

Forma de apresentação

No que se refere à forma de apresentação, será analisado se a marca foi classificada corretamente. As seguintes alterações poderão ocorrer:

a) Marcas nominativas em caracteres não latinos:

Caso a marca seja composta por palavras escritas em alfabetos distintos da língua vernácula (como é o caso do hebraico, cirílico e árabe) ou ideogramas (como o japonês e o chinês), a forma de apresentação será alterada para mista ou figurativa, em concordância com as definições do item **2.3 Formas de apresentação**. Nestes casos, a marca será classificada de acordo com a Classificação Internacional de Viena.

b) Marcas sem classificação:

Nas designações provenientes da inscrição internacional, somente as marcas nominativas e as tridimensionais são classificadas quanto à forma de apresentação, de modo que caberá ao exame formal proceder à correta identificação de marcas figurativas e mistas.

Caso a designação se refira a marca sob forma de apresentação diversa, como no caso de marca sonora, o sinal será classificado como tal e caberá ao exame de mérito decidir acerca da sua registrabilidade. Na hipótese de a designação recebida não se referir a sinal distintivo visualmente perceptível, a designação do Brasil será indeferida por infringência ao art. 122 da Lei da Propriedade Industrial.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Imagem da Marca

Não é possível alterar a imagem da marca objeto de uma designação do Brasil, uma vez que esta deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional. Por este motivo, as seguintes situações não ensejarão formulação de exigência formal:

a) Problemas de nitidez;

b) Apresentação de duplicações ou variações da marca;

c) Rasuras na imagem da marca;

d) Diversas vistas de marca tridimensional na mesma imagem.

As marcas provenientes da inscrição internacional classificadas, quanto à forma de apresentação, como nominativas, vêm acompanhadas de imagem contendo a(s) palavra(s) reivindicada(s) em tipologia comum. Na etapa de exame formal, essas imagens serão excluídas, bem como as indicações referentes à Classificação Internacional de Viena, e permanecerá nos dados da marca apenas o elemento nominativo.

Natureza

Nas designações provenientes da inscrição internacional, as marcas coletivas e de certificação serão identificadas sob a natureza "Marca coletiva, marca de certificação ou marca de garantia", de modo que caberá ao exame formal proceder à correta identificação de marcas coletivas e de certificação.

Documentos comprobatórios de prioridade

Na etapa de exame formal, não será realizada verificação dos documentos comprobatórios de prioridade, uma vez que os mesmos não são encaminhados às Partes Contratantes designadas.

Documentos obrigatórios para marcas coletivas e de certificação

Caso a designação recebida refira-se a marca coletiva ou de certificação, será encaminhada notificação de recusa provisória total de proteção à Secretaria Internacional, informando que deverão ser apresentados em língua portuguesa, no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos da publicação correspondente na RPI, os documentos obrigatórios previstos nos arts. 147 e 148 da LPI e descritos nos itens **5.14 Análise de pedidos de marca coletiva** e **5.15 Análise de pedidos de marca de certificação**. O exame da designação recebida aguardará o fim do prazo em referência.

A obrigatoriedade de apresentação dos documentos em questão no prazo citado constitui requerimento específico da legislação brasileira. Como tal, devem ser apresentados diretamente ao INPI por meio do formulário eletrônico adequado (apresentação de documentos, código **381**), devendo ser observado o disposto no item **11.3.2 Atos**

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

praticados diretamente no INPI. Decorrido o prazo e não fornecidos os documentos, a designação recebida pelo Brasil será arquivada, nos termos do parágrafo único dos arts. 147 e 148 da LPI, e uma confirmação de recusa provisória total será notificada à Secretaria Internacional.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Apresentação de documentos
Código	381

Classificação dos produtos e serviços

Como a Secretaria Internacional analisa a especificação de produtos e serviços e faz as adequações necessárias à Classificação Internacional de Nice antes de enviar os dados às Partes Contratantes designadas, não haverá exame formal quanto à classificação dos produtos e serviços.

11.3.3.4 Publicação para oposição

Após o exame formal, as designações serão publicadas na Revista da Propriedade Industrial, abrindo-se o prazo de 60 (sessenta) dias contínuos para a interposição de oposições. Havendo apresentação de oposição, o requerente será notificado e poderá apresentar manifestação sobre a oposição no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos da publicação da existência de oposição na Revista da Propriedade Industrial.

Cabe ressaltar que a notificação da existência de oposição a uma designação do Brasil será publicada apenas na Revista da Propriedade Industrial, não sendo enviada comunicação ao titular da inscrição internacional por intermédio da Secretaria Internacional. Desta forma, recomenda-se que o titular da inscrição internacional acompanhe as publicações na Revista da Propriedade Industrial, a fim de tomar conhecimento de eventual oposição e apresentar manifestação, se desejar.

A manifestação sobre a oposição deverá ser apresentada diretamente ao INPI, devendo ser observado o disposto no item 11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI.

Vale lembrar que a manifestação sobre a oposição não é obrigatória. As alegações apresentadas nas oposições serão avaliadas durante o exame da registrabilidade do sinal e, se julgadas procedentes, serão apontadas como base legal para a recusa provisória notificada à Secretaria Internacional, contra a qual o titular da inscrição internacional poderá apresentar recurso.

As designações do Brasil para as quais foi interposta oposição serão analisadas com base no disposto no item 5.12 Análise de pedidos com oposição.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.3.3.5 Exame substantivo

Na etapa de exame substantivo, as designações recebidas pelo Brasil serão analisadas segundo os requisitos de liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal. Também serão analisados as eventuais oposições de terceiros, as manifestações do titular da inscrição internacional e os documentos obrigatórios em razão da natureza e da forma de apresentação do sinal.

Conforme preceitua o art. 5(2)(a) do Protocolo de Madri, a eventual notificação de recusa à proteção deverá informar todos os fundamentos legais que impedem a concessão da proteção à marca objeto da designação.

Neste sentido, quando necessária a notificação de recusa provisória para comunicar a formulação de exigência, o sobrestamento ou a suspensão do exame da designação, a recusa apontará todas as infrações aos dispositivos legais, listando todas as anterioridades impeditivas, se houver, bem como suas respectivas listas de produtos e serviços.

Após o prazo de 18 (dezoito) meses, nenhuma outra norma legal ou anterioridade poderão ser apontadas como impedimento ao registro. Contudo, admite-se que novas recusas provisórias sejam notificadas, mesmo que indiquem outras normas ou anterioridades, contanto que tal notificação ocorra dentro do prazo citado.

Análise da especificação

No exame da especificação, não será verificado se os produtos e serviços são compatíveis com as classes às quais foram atribuídos na Classificação Internacional de Nice, uma vez que a Secretaria Internacional analisa a especificação de produtos e serviços e faz as adequações necessárias antes de enviar os dados às Partes Contratantes designadas.

São aplicáveis ao exame da especificação, todavia, os demais critérios do item **5.4 Análise da especificação de produtos e serviços**, incluindo a formulação de exigência para itens genéricos e a exclusão de termos equivalentes a produtos e serviços considerados ilícitos.

A exclusão ou alteração de itens da especificação caracterizam um deferimento parcial da designação, e serão comunicados por meio de uma notificação de recusa provisória total de proteção, conforme disposto no §1º do art. 20 da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Análise da legitimidade

Para a aferição da legitimidade do titular da inscrição internacional que designa o Brasil devem ser observadas as disposições constantes do item **5.5 Análise da legitimidade do requerente**, que se aplicam a todos os titulares nos casos de designações em regime de cotitularidade. No tocante a marcas coletivas e de certificação, deve ser observado o disposto nos itens **5.5.5 Marcas coletivas** e **5.5.6 Marcas de certificação**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Análise da reivindicação de prioridade

A Secretaria Internacional não recebe ou envia documentos comprobatórios de prioridade, e os pedidos oriundos do Protocolo de Madri estão dispensados de apresentá-los, conforme disciplina o art. 4(2) do mencionado tratado. Portanto, não será realizada verificação dos documentos comprobatórios de prioridade.

Análise da liceidade, distintividade, veracidade e disponibilidade do sinal marcário

São aplicáveis ao exame substantivo das designações recebidas todos os critérios detalhados nos itens **5.8 Análise do requisito de liceidade do sinal marcário**, **5.9 Análise do requisito de distintividade do sinal marcário**, **5.10 Análise do requisito da veracidade do sinal marcário** e item **5.11 Análise do requisito de disponibilidade do sinal marcário**.

Entretanto, não serão formuladas exigências para a exclusão de elementos irregistráveis do sinal requerido como marca, uma vez que não é possível alterar a imagem de uma marca objeto de uma designação do Brasil, que deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional. Nestes casos, será notificada recusa provisória enviada para comunicar o indeferimento ou o deferimento parcial da designação, indicando o dispositivo legal aplicável.

Quanto ao exame da disponibilidade do sinal marcário, cabe ressaltar que, nos casos em que a designação recebida for idêntica a marca anterior registrada no Brasil em nome do mesmo titular para assinalar os mesmos produtos e serviços, não serão aplicáveis à designação as disposições do art. 124, inciso XX, da Lei da Propriedade Industrial.

Análise de designações com oposição

São aplicáveis ao exame substantivo das designações recebidas os critérios detalhados no item **5.12 Análise de pedidos com oposição**. Entretanto, como não é possível alterar a imagem de uma marca objeto de uma designação do Brasil, que deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional, não será admitida a retirada de parte irregistrável do sinal, ainda que em sede de defesa em face de oposição de terceiros.

Análise de designações referentes a marcas tridimensionais

Na análise de designações recebidas referentes a marcas tridimensionais, são aplicáveis os critérios do item **5.13 Análise de pedidos de marca tridimensional**. No entanto, ressalta-se que não é possível alterar a imagem da marca objeto de uma designação do Brasil, uma vez que esta deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional. Desta forma, na hipótese da designação recebida pelo Brasil referir-se a partes de um conjunto marcário reivindicadas como marca tridimensional, tais como a tampa de um frasco, não serão formuladas exigências para que a forma plástica seja apresentada em sua totalidade, e o exame terá prosseguimento observando todas as normas e diretrizes de registrabilidade aplicáveis.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Análise de designações referentes a marcas coletivas

Na análise de designações recebidas referentes a marcas coletivas, são aplicáveis os critérios do item **5.14 Análise de pedidos de marca coletiva**.

Análise de designações referentes a marcas de certificação

Na análise de designações recebidas referentes a marcas de certificação, são aplicáveis os critérios do item **5.15 Análise de pedidos de marca de certificação**.

Análise de designações referentes a sinais não visualmente perceptíveis

Na hipótese de a designação recebida não se referir a sinal distintivo visualmente perceptível, a designação do Brasil será indeferida por infringência ao art. 122 da Lei da Propriedade Industrial.

Notificações aplicáveis

No curso do exame substantivo de uma designação do Brasil, serão publicados na Revista da Propriedade Industrial os mesmos despachos aplicáveis ao exame de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. Concomitantemente, serão encaminhadas as seguintes notificações à Secretaria Internacional:

Notificação de recusa provisória total de proteção:

As notificações de recusa provisória total, na forma da Regra 17(1) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, serão enviadas para comunicar:

a) Formulação de exigências durante o exame;

b) Suspensão do exame em razão de ação judicial;

c) Sobrestamento do exame;

d) Decisão de indeferimento da designação;

e) Decisão de deferimento parcial da designação; ou

f) Arquivamento de ofício da designação pendente de exame em face do disposto no art. 135 da LPI.

A recusa provisória total decorrente do deferimento parcial da designação informará:

- que a declaração de concessão da proteção só será enviada após a decisão de eventual recurso da segunda instância administrativa; e

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- que, caso não seja interposto recurso, será enviada declaração de concessão da proteção em relação aos produtos e serviços para os quais o sinal for registrável.

A recusa provisória total enviada para notificar a suspensão do exame em razão de ação judicial ou o sobrestamento do exame informará o prazo de 60 (sessenta) dias contínuos para que o titular da inscrição internacional que designa o Brasil apresente manifestação sobre a recusa.

Declaração de concessão de proteção total:

As declarações de concessão de proteção serão comunicadas por ocasião do deferimento da designação, na forma da Regra 18*ter*(1) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri.

Ressalta-se que o deferimento da designação ocorrerá quando o sinal examinado não infringir nenhum dispositivo legal e atender às condições de registrabilidade previstas em relação a todo o escopo de proteção reivindicado.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção total, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item **11.3.4.1 Concessão**.

Declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa provisória:

Durante o exame substantivo da designação do Brasil, a declaração de concessão posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada, na forma da Regra 18*ter(*2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, para comunicar:

a) Decisão de deferimento da designação, nos casos em que tenha sido enviada uma notificação de recusa provisória total da proteção; ou

b) Manutenção do deferimento parcial da designação em decorrência da não interposição de recurso.

Em relação à alínea “a” acima, destaca-se que a declaração de concessão deverá informar que as recusas provisórias enviadas anteriormente foram retiradas.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item **11.3.4.1 Concessão**.

Confirmação de recusa provisória total:

Durante o exame substantivo da designação do Brasil, as notificações de confirmação de recusa provisória total serão enviadas, na forma da Regra 18*ter*(3) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, para comunicar:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

a) Arquivamento definitivo da designação em decorrência de exigência não respondida;

b) Manutenção da decisão de indeferimento da designação em razão da não interposição de recurso; ou

c) Manutenção, em decorrência da não interposição de recurso, do arquivamento total de ofício da designação pendente de exame em face do disposto no art. 135 da LPI.

11.3.3.6 Recursos

Às inscrições internacionais que designam o Brasil serão assegurados os mesmos direitos de manifestação e recurso garantidos aos requerentes de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. São, portanto, aplicáveis ao exame da matéria os mesmos critérios, condições e remédios descritos na LPI e no capítulo **7 Recursos e processos administrativos de nulidade**. Cabe ressaltar que, para recorrer de decisão administrativa, o requerente deverá apresentar o competente recurso diretamente no INPI, devendo ser observado o disposto no item **11.3.2 Atos praticados diretamente no INPI**.

Análise do recurso

Caso tenha expirado o prazo de 18 (dezoito) meses instituído pelo art. 5(2)(b) do Protocolo de Madri, não será possível apontar, na etapa de análise do recurso, outros impedimentos legais que não tenham sido elencados em recusas provisórias enviadas anteriormente.

Além disso, como não é possível alterar a imagem de uma marca objeto de uma designação do Brasil, que deve ser idêntica à imagem da marca constante da inscrição internacional, não será admitida a retirada de parte irregistrável do sinal, ainda que em sede de recurso.

Notificações aplicáveis

No curso do exame de recurso de uma designação do Brasil, serão publicados na Revista da Propriedade Industrial os mesmos despachos aplicáveis ao exame de recurso de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. Concomitantemente, serão encaminhadas as seguintes notificações à Secretaria Internacional:

Declaração de concessão de proteção total posterior a uma notificação de recusa provisória:

Durante o exame do recurso da designação do Brasil, a declaração de concessão total posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada, na forma da Regra 18*ter*(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, para comunicar a reforma total do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

Nestes casos, a declaração de concessão informará que as recusas provisórias enviadas anteriormente foram retiradas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção total posterior a uma notificação de recusa provisória, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item **11.3.4.1 Concessão**.

Declaração de concessão de proteção parcial posterior a uma notificação de recusa provisória:

Durante o exame do recurso da designação do Brasil, a declaração de concessão parcial posterior a uma notificação de recusa provisória será enviada, na forma da Regra 18*ter*(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, nas seguintes hipóteses:

a) Manutenção do deferimento parcial da designação em grau de recurso; ou

b) Reforma parcial do indeferimento ou do deferimento parcial da designação em grau de recurso.

Nestes casos, a declaração de concessão não informará que as recusas provisórias enviadas anteriormente foram retiradas.

Em conjunto com a declaração de concessão de proteção parcial posterior a uma notificação de recusa provisória, será enviada à Secretaria Internacional uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil. Para mais informações, consultar item **11.3.4.1 Concessão**.

Confirmação de recusa provisória total:

Durante o exame do recurso da designação do Brasil, as notificações de confirmação de recusa provisória total ocorrerão, na forma da Regra 18*ter*(3) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, nos seguintes casos:

a) Manutenção da decisão de indeferimento da designação em grau de recurso; ou

b) Manutenção, em grau de recurso, do arquivamento total de ofício da designação, em função do disposto no art. 135 da LPI.

11.3.3.7 Notificação de decisões posteriores

Finalizado o exame da registrabilidade da marca objeto de uma designação do Brasil, inclusive em grau de recurso, o INPI, ao proferir ou tomar ciência de quaisquer decisões administrativas ou judiciais que afetem a proteção de uma marca objeto de uma designação do Brasil, comunicará à Secretaria Internacional, na forma da Regra 18*ter*(4) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri. A comunicação informará a situação da marca e os produtos e serviços protegidos no Brasil, se houver.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Desta forma, o INPI comunicará por meio de uma notificação de decisão posterior as seguintes situações, dentre outras:

a) a declaração de extinção da designação pela caducidade, total ou parcial, nos termos do inciso III do art. 142 da LPI, ou a sua reforma em grau de recurso;

b) a declaração de nulidade da designação;

c) o cancelamento de ofício da designação, total ou parcial, nos termos do art. 135 da LPI, ou a sua reforma em grau de recurso; e

d) a extinção da designação referente a marca coletiva ou de certificação, nos termos do art. 151 da LPI, de 1996.

Cabe ressaltar que o INPI comunicará uma decisão posterior que afete uma designação do Brasil ainda que caiba recurso contra esta decisão. Nestes casos, havendo provimento total ou parcial do recurso, o INPI comunicará nova decisão posterior à Secretaria Internacional, informando a situação da marca e os produtos e serviços protegidos no Brasil, se houver.

11.3.3.8 Irregularidades nas notificações

De acordo com a Regra 17(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, as notificações de recusa provisória deverão indicar:

a) O número da inscrição internacional e, conforme o caso, outras indicações que permitam sua identificação, como o elemento nominativo da marca;

b) Todos os fundamentos legais que impedem a concessão da proteção à marca objeto da designação;

c) Se a recusa afeta todos os produtos e serviços, ou os produtos e serviços afetados; e

d) O prazo limite para interposição de recurso ou apresentação de manifestação, bem como as condições para a prática do ato.

Ainda de acordo com a Regra 17(2) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, quando os fundamentos da recusa citarem registro anterior, deverão ser informados: o número do pedido ou registro; as datas de depósito, de prioridade (se houver) e de registro (se houver); o nome e o endereço do depositante ou titular; e a reprodução da anterioridade e a respectiva lista de produtos e serviços, que poderá ser enviada em português.

As recusas provisórias são anotadas e publicadas na Gazeta da OMPI. A anotação informará se a notificação trata de recusa total ou parcial, bem como os números das classes afetadas.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Nos termos da Regra 18(1)(a) do Regulamento Comum do Protocolo de Madri, a notificação de recusa provisória será desconsiderada se:

a) O documento não contiver o número da inscrição internacional ou indicações que permitam a identificação da inscrição internacional;

b) O documento não informar o(s) motivo(s) da recusa provisória; ou

c) O documento for enviado após o prazo de 18 (dezoito) meses.

Em observância à Regra 18(1)(b) do Regulamento Comum, constatada qualquer das irregularidades descritas, a Secretaria Internacional não procederá à anotação, mas transmitirá uma cópia da recusa provisória ao titular da inscrição internacional. A Secretaria Internacional informará ao INPI e ao requerente que a recusa foi desconsiderada. Caso o prazo de 18 (dezoito) meses ainda não tenha expirado, nova notificação de recusa provisória poderá ser enviada.

A recusa provisória que não fornecer informações sobre a possibilidade de recurso ou manifestação, bem como os prazos para a prática do ato também será desconsiderada, a menos que uma retificação seja encaminhada pelo INPI no prazo limite de 2 (dois) meses da notificação da irregularidade pela Secretaria Internacional. Retificada a irregularidade, será mantida a data da recusa provisória anteriormente enviada, nos termos da Regra 18(1)(d) do Regulamento Comum.

Havendo outras irregularidades, a Secretaria Internacional anotará a recusa provisória e convidará o INPI a retificá-la no prazo de 2 (dois) meses, conforme orienta a Regra 18(1)(c) do Regulamento Comum.

Após o recebimento de uma notificação de recusa, o titular da inscrição internacional tem direito aos mesmos meios de recurso e manifestação garantidos aos requerentes de pedidos de registro de marca depositados diretamente no INPI. Cabe ressaltar que a Secretaria Internacional não opina quanto aos fundamentos da recusa nem intervém em matéria substantiva.

11.3.4 Concessão, prorrogação e extinção

11.3.4.1 Concessão

Quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão da proteção ou uma declaração de concessão posterior a uma recusa provisória, o INPI enviará notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, em conformidade com o art. 8(7) do Protocolo de Madri e com a Regra 34(3)(a) do Regulamento Comum. Essa notificação indicará que o pagamento deverá ser realizado no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos contados da publicação do deferimento da designação na Revista da Propriedade Industrial.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Não efetuado o pagamento no prazo previsto, a designação será definitivamente arquivada, ressalvada a hipótese de processamento continuado prevista no Regulamento Comum. Informações adicionais podem ser encontradas no item **11.4.3.2 Prazos junto à Secretaria Internacional**.

11.3.4.2 Prorrogação

Para que continue a produzir efeitos no País, a prorrogação da inscrição internacional em relação ao Brasil deverá ser solicitada pelo titular junto à Secretaria Internacional por meio do Formulário MM11. É importante destacar que, para fins de prorrogação, as designações posteriores do Brasil acompanham o prazo de vigência da inscrição internacional, independentemente da data em que a designação posterior foi notificada ou examinada pelo INPI.

As designações de inscrições internacionais pendentes de exame que não forem prorrogadas em relação ao Brasil ao fim de sua vigência serão arquivadas, e serão extintas aquelas que tiverem sido concedidas.

O pagamento das retribuições relativas à prorrogação poderá ser efetuado nos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo final de vigência da inscrição internacional, mediante o pagamento de retribuição adicional, conforme disciplina a Regra 30(1)(a) do Regulamento Comum.

Caso o titular não deseje prorrogar a inscrição internacional em relação a alguma Parte Contratante designada, o pagamento das retribuições deverá ser acompanhado por declaração que informe a Secretaria Internacional a esse respeito, nos termos da Regra 30(2)(a) do Regulamento Comum.

11.3.4.3 Extinção

A designação do Brasil extingue-se, total ou parcialmente:

a) Pela expiração do prazo de vigência da inscrição internacional, quando não prorrogada em relação à designação do Brasil;

b) Pela restrição à lista de produtos e serviços a respeito da designação do Brasil;

c) Pela renúncia, em uma inscrição internacional, a respeito da designação do Brasil;

d) Pelo cancelamento, total ou parcial, da inscrição internacional; ou

e) Pela caducidade.

Quanto à alínea “a” acima, informa-se que a prorrogação de inscrições internacionais devem ser solicitadas junto à Secretaria Internacional e que o INPI somente extinguirá a designação após receber a notificação de que a designação do Brasil não foi prorrogada, nos termos da Regra 31(4) do Regulamento Comum.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

No que se refere à alínea "d" acima, ressalta-se que, quando o cancelamento da inscrição internacional tenha sido solicitado pela Administração de origem, o titular da inscrição internacional poderá solicitar a transformação da designação do Brasil em pedido ou registro nacional. Mais informações podem ser obtidas no item **11.3.7 Transformação**.

Em relação à alínea "e" acima, destaca-se que a análise de petições de caducidade de designações do Brasil será realizada em conformidade com o disposto no item **6.5 Caducidade**.

Mais informações sobre restrição, renúncia e cancelamento podem ser obtidas no item **11.3.5 Anotações**.

11.3.5 Anotações

De acordo com o art. 28 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, as seguintes anotações, quando realizadas no Cadastro Internacional acerca de uma inscrição internacional e aplicáveis ao Brasil como Parte Contratante designada, produzirão os mesmos efeitos de uma anotação realizada diretamente junto ao INPI:

- alteração de nome e endereço do titular;
- alteração de titularidade;
- restrição à lista de produtos e serviços;
- renúncia à designação;
- cancelamento da inscrição internacional;
- divisão de inscrições internacionais decorrentes de anotações de alteração de titularidade; e
- fusão de inscrições internacionais, desde que oriundas de divisão decorrente de alteração de titularidade.

11.3.5.1 Alteração de nome e endereço do titular

Recebendo a notificação de alteração de nome ou endereço do titular pela Secretaria Internacional, o INPI procederá às devidas alterações em seu banco de dados, não podendo declarar que esta anotação não produz efeitos no Brasil.

A solicitação de alteração de nome e endereço do titular referente a uma designação do Brasil deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 27 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Mais informações podem ser encontradas no item **11.4.2 Solicitações diversas**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.3.5.2 Alteração de titularidade

Observa-se que a alteração de titularidade de uma inscrição internacional apenas será anotada em relação a determinada Parte Contratante caso cumpra os requisitos da legislação própria, aplicável a esta Parte Contratante.

Nesse contexto, quando considere que não foram cumpridos os requisitos legais nacionais, o INPI, ao ser notificado de uma solicitação de alteração de titularidade, poderá enviar declaração de que a alteração não produz efeitos no Brasil, dentro do prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da notificação de anotação de alteração de titularidade. Tal declaração deverá indicar as razões para a recusa da anotação e as condições para a apresentação de recurso, conforme Regra 27(4) do Regulamento Comum e do art. 28, parágrafo 1º, da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

A declaração de que a alteração de titularidade não produz efeitos no Brasil deverá indicar os produtos e serviços afetados.

Da declaração de que a alteração de titularidade não produz efeitos caberá interposição de recurso, nos termos do art. 212 da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, contados da publicação do indeferimento da petição na Revista da Propriedade Industrial. O INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final acerca da alteração de titularidade.

Caso haja interposição de recurso, o mesmo será analisado e o INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final confirmando ou revertendo, parcial ou integralmente, a declaração anterior.

Caso não haja interposição de recurso no referido prazo, o INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final confirmando que a alteração de titularidade não produz efeitos no Brasil.

A declaração de que a alteração de titularidade não produz efeitos no Brasil ou qualquer decisão final a respeito dessa declaração será anotada na inscrição internacional.

Aplicam-se às designações do Brasil as disposições constantes do art. 135 da LPI. Dessa forma, sendo deferida a transferência de titularidade solicitada, serão arquivados ou cancelados de ofício os pedidos, registros ou designações do Brasil em nome do cedente, referentes a marcas iguais ou semelhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim que não tenham sido transferidos. Para mais informações, consultar o capítulo **8 Transferência de direitos**, item **8.7. Análise da petição de transferência**.

A solicitação para anotação de alteração de titularidade referente a uma designação do Brasil deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 27 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Excepcionalmente, o INPI receberá solicitações de anotação de alteração de titularidade de inscrição internacional

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

na hipótese prevista no art. 35 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Mais informações podem ser encontradas no item 11.4.2.2 Anotações, subitem **Alteração de titularidade**.

Anotação de alteração de titularidade em caso de limitação ou ônus:

Quando o INPI for notificado de uma solicitação de alteração de titularidade referente a uma designação do Brasil na qual exista uma anotação de limitação ou ônus, será enviada declaração de que a alteração de titularidade não produz efeitos no Brasil para informar a suspensão do exame desta alteração de titularidade, até o fim da referida indisponibilidade. Poderá ser apresentada manifestação acerca desta suspensão no prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua publicação na Revista da Propriedade Industrial.

Finalizada a indisponibilidade em questão, o INPI realizará o exame da alteração de titularidade e publicará a decisão na Revista da Propriedade Industrial. Após o exame de eventuais recursos, o INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final acerca da alteração de titularidade, confirmando ou revertendo, parcial ou integralmente, a declaração anterior.

Cabe ressaltar que, em caso de suspensão do exame de alteração de titularidade em razão de limitação ou ônus, o INPI só enviará comunicação à Secretaria Internacional após a decisão final sobre a anotação. Desta forma, recomenda-se que o titular da inscrição internacional acompanhe seu andamento por meio da Revista da Propriedade Industrial, a fim de que tome ciência de eventual indeferimento da petição.

11.3.5.3 Restrição, Renúncia e Cancelamento

De acordo com a Regra 25(1)(a), o titular pode requerer à Secretaria Internacional a anotação, na inscrição internacional, de restrição, de renúncia ou de cancelamento.

A restrição pode afetar algumas ou todas as Partes Contratantes designadas e diz respeito à limitação da lista de produtos e serviços em relação a estas Partes.

A solicitação de renúncia à designação afeta toda a lista de produtos e serviços em relação a algumas, mas não todas, as Partes Contratantes designadas.

A anotação de cancelamento poderá ser total ou parcial, referindo-se a todos ou alguns dos produtos e serviços, afetando o escopo de proteção em relação a todas as Partes Contratantes designadas.

As anotações de restrição à lista de produtos e serviços, de renúncia à designação e de cancelamento da inscrição internacional implicarão a desistência da designação do Brasil que ainda não tenha sido examinada, ou a renúncia desta, quando sua proteção já tiver sido concedida.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Restrição à lista de produtos e serviços

Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma restrição na lista de produtos e serviços, o INPI poderá declarar que a restrição não produz efeitos no Brasil por entender que a alteração solicitada não é de fato uma restrição, mas uma ampliação do escopo de proteção, dentro do prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da notificação de anotação de restrição. Tal declaração deverá indicar as razões para a recusa da anotação e as condições para a apresentação de recurso, conforme Regra 27(4) do Regulamento Comum e do art. 28, parágrafo 1º, da Resolução INPI/PR nº 247/2019.

Da declaração de que a restrição não produz efeitos caberá interposição de recurso, nos termos do art. 212 da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, contados da publicação do indeferimento da petição na Revista da Propriedade Industrial. O INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final acerca da restrição à lista de produtos e serviços.

Caso haja interposição de recurso, o mesmo será analisado e o INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final confirmando ou revertendo, parcial ou integralmente, a declaração anterior.

Caso não haja interposição de recurso no referido prazo, o INPI comunicará à Secretaria Internacional a decisão final confirmando que a restrição à lista de produtos e serviços não produz efeitos no Brasil.

A declaração de que a restrição não produz efeitos no Brasil ou qualquer decisão final a respeito dessa declaração será anotada na inscrição internacional.

A solicitação de restrição à lista de produtos e serviços referente a uma designação do Brasil deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 27 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Mais informações podem ser encontradas no item **11.4.2 Solicitações diversas**.

Renúncia à designação

Recebendo a notificação de renúncia à designação pela Secretaria Internacional, o INPI procederá às devidas alterações em seu banco de dados, não podendo declarar que esta anotação não produz efeitos no Brasil.

A solicitação de renúncia referente a uma designação do Brasil deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 27 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Mais informações podem ser encontradas no item **11.4.2 Solicitações diversas**.

Cancelamento da inscrição internacional

Recebendo a notificação de cancelamento da inscrição internacional pela Secretaria Internacional, o INPI procederá às devidas alterações em seu banco de dados, não podendo declarar que esta anotação não produz efeitos no Brasil.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A solicitação de cancelamento da inscrição internacional deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, conforme art. 27 da Resolução INPI/PR nº 247/2019. Mais informações podem ser encontradas no item **11.4.2 Solicitações diversas**.

11.3.5.4 Divisão

Recebendo notificação pela Secretaria Internacional de divisão de inscrições internacionais decorrentes de anotação de alteração parcial de titularidade, o INPI realizará o exame da alteração de titularidade e, se atendidos os requisitos previstos no item **11.4.2.2 Anotações**, subitem **Alteração de titularidade**, procederá à divisão em seu banco de dados.

Ressalta-se que a divisão de que trata a Regra 27*bis*(1) do Regulamento Comum não se aplica ao Brasil.

11.3.5.5 Fusão

Recebendo notificação pela Secretaria Internacional de fusão de inscrições internacionais oriundas de divisão decorrente de alteração de titularidade, o INPI realizará o exame da alteração de titularidade e, se atendidos os requisitos previstos no item **11.4.2.2 Anotações**, subitem **Alteração de titularidade**, procederá à fusão em seu banco de dados.

Ressalta-se que a fusão de que trata a Regra 27*ter*(2) do Regulamento Comum não se aplica ao Brasil.

11.3.6 Anotação de substituição

De acordo com o disposto no art. 4*bis*(2) do Protocolo do Madri, o titular de uma inscrição internacional poderá solicitar a anotação, na designação do Brasil, da *substituição* do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional. Será verificado se:

- O registro nacional e a inscrição internacional estão no nome do mesmo titular;
- A proteção da inscrição internacional se estende ao Brasil;
- Todos os produtos e serviços listados no registro nacional também estão listados na inscrição internacional a respeito do Brasil;
- A designação do Brasil produz efeitos após a data do registro nacional; e
- O registro nacional está em vigor.

Atendidas as condições para a substituição, o INPI procederá à anotação da substituição em sua base de dados e informará a Secretaria Internacional. A solicitação será indeferida caso as condições não sejam atendidas. A decisão sobre a substituição será publicada na Revista da Propriedade Indsutrial.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Da decisão que indeferir a anotação de substituição caberá interposição de recurso, nos termos do art. 212 da LPI, no prazo de 60 (sessenta) dias contínuos, contados da publicação do indeferimento da petição na Revista da Propriedade Industrial.

Caso o registro nacional esteja em prazo extraordinário de prorrogação, o exame da petição de anotação de substituição aguardará o fim deste prazo ou a realização do pagamento da prorrogação.

11.3.7 Transformação

De acordo com o disposto no art. 9 *quinquies* do Protocolo de Madri, quando uma inscrição internacional que designar o Brasil for total ou parcialmente cancelada a pedido da Administração de origem, o titular da inscrição internacional poderá, no prazo de 3 (três) meses a contar da data do cancelamento no Cadastro Internacional, solicitar ao INPI a *transformação* da designação em um pedido ou registro nacional da mesma marca.

A transformação será processada em relação a todos os produtos e serviços cancelados e apenas nos casos em que o cancelamento houver sido solicitado pela Administração de origem.

Nos processos decorrentes de transformação, serão mantidas a data de depósito, e, quando houver, a data da proridade da designação. Caso a designação já tenha sido concedida, também será mantido, no registro decorrente da transformação, o período de vigência da designação. Caso a designação ainda não tenha sido concedida, seu prazo de vigência iniciará após a eventual concessão do pedido decorrente de transformação.

Os atos praticados em relação à designação serão aproveitados, desde que realizados até a data do cancelamento da inscrição internacional. As eventuais comunicações enviadas pelo INPI mas não recepcionadas pela Secretaria Internacional serão novamente notificadas, sendo reabertos quaisquer prazos aplicáveis.

Ao ser notificado pela Secretaria Internacional do cancelamento de uma inscrição internacional a pedido da Administração de origem, o INPI publicará na Revista da Propriedade Industrial o cancelamento da designação do Brasil, informando os produtos e serviços cancelados, bem como o prazo limite, de 3 (três) meses a contar da data do cancelamento no Cadastro Internacional, para o peticionamento da transformação da designação.

Caso a transformação não seja peticionada no referido prazo, será publicada a extinção ou o arquivamento, total ou parcial, da designação do Brasil.

Havendo peticionamento no referido prazo, o INPI procederá à transformação da designação em relação a **todos os produtos e serviços cancelados**. Após o processamento da transformação, o requerente poderá protocolar petição de renúncia ou desistência parcial, conforme o caso.

A designação do Brasil será transformada em pedido nacional, se ainda não houver sido examinada, ou em registro nacional, se a proteção à designação já tiver sido concedida.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

A solicitação de transformação não será conhecida quando apresentada fora do prazo aplicável ou quando não se referir a uma inscrição internacional cancelada a pedido da Administração de origem.

11.3.8 Correção de erros pela Secretaria Internacional

A Secretaria Internacional poderá efetuar retificações de ofício ou por solicitação do titular ou de uma Administração, nos termos da Regra 28 do Regulamento Comum.

Promovidas as devidas correções, a Secretaria Internacional notificará o titular e as Administrações das Partes Contratantes designadadas, em concordância com a Regra 28(2) do Regulamento Comum.

Conforme disposto na Regra 28(3) do Regulamento Comum e no art. 32 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, ao ser notificado pela Secretaria Internacional acerca de retificações em uma inscrição internacional que designe o Brasil, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil, podendo anular ou convalidar seus atos, respeitados direitos adquiridos de terceiros.

Ainda de acordo com a Regra 28(3) do Regulamento Comum, o INPI poderá enviar recusa provisória, no prazo de 18 (dezoito) meses contados a partir da data da notificação, caso, após a retificação, a proteção não possa ser conferida à designação do Brasil.

A designação do Brasil será considerada inexistente quando o INPI for notificado pela Secretaria Internacional de retificação informando que a inscrição internacional não designa o Brasil, que não houve pagamento da primeira parte da retribuição individual, ou que esta designação não deve ser considerada.

11.4 Meios de comunicação, solicitações, prazos e retribuições

11.4.1 Meios de comunicação

Idiomas de comunicação

Em conformidade com o art. 3º da Resolução INPI/PR nº 247/2019, os pedidos internacionais originados no Brasil ou as petições e comunicações a respeito destes enviadas à Secretaria Internacional por intermédio do INPI deverão ser redigidos em espanhol ou em inglês.

Conforme disposto no art. 14 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, as comunicações entre o INPI e a Secretaria Internacional, a respeito de uma designação do Brasil, serão redigidas em inglês. Entretanto, a lista de produtos e serviços referentes às anterioridades indicadas em uma recusa provisória poderá ser enviada em português.

De acordo com o art. 15 da Resolução INPI/PR nº 247/2019, os requerimentos referentes a designações do Brasil apresentados pelo titular da inscrição internacional diretamente no INPI, bem como qualquer documento que os acompanhe, deverão ser redigidos em português. Documentos apresentados em idioma estrangeiro deverão estar acompanhados de tradução simples.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Meios de comunicação oficial do INPI

O meio de comunicação oficial do INPI é a Revista da Propriedade Industrial, disponível no portal do Instituto, no formato PDF. A publicação da Revista da Propriedade Industrial ocorre todas as terças-feiras, exceto em feriados, quando é publicada no primeiro dia útil imediatamente subsequente. A observância da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial é importante, pois inicia a contagem dos prazos legais aplicáveis aos pedidos, registros e petições de marca, bem como às designações do Brasil.

Mais informações podem ser encontradas no item **1.2 Meios de comunicação oficial**.

Meios de comunicação oficial da Secretaria Internacional

O meio oficial de comunicação da Secretaria Internacional é a Gazeta da OMPI, que é publicada semanalmente no site da OMPI, disponível no endereço:

https://www.wipo.int/madrid/monitor/en/ (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/monitor/es/ (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/monitor/fr/ (francês)

A Gazeta da OMPI contém todos os dados relevantes sobre novas inscrições internacionais, renovações (prorrogações), designações, alterações e outras ocorrências que afetam as inscrições internacionais.

Além disso, a Gazeta da OMPI contém informações de interesse geral, tais como declarações e notificações feitas pelas Partes Contratantes no âmbito do Acordo ou do Protocolo ou informações sobre os dias em que a Secretaria Internacional não está aberta para o público.

Meios de protocolo junto ao INPI

No âmbito do Protocolo de Madri, qualquer peticionamento relativo a pedidos internacionais originados no Brasil ou a designações do Brasil deverá ser realizado por meio eletrônico, exceto nas situações em que a indisponibilidade prolongada do meio eletrônico cause dano relevante à preservação de direitos.

11.4.2 Solicitações diversas

11.4.2.1 Retificações na inscrição internacional

Quando o depositante ou titular identificar a existência de erro no pedido ou na inscrição internacional, poderá solicitar a sua retificação. Como regra geral, as retificações de erros relativos a um pedido ou inscrição internacional deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional. Excepcionalmente, o INPI receberá solicitações de retificação de erros no pedido ou na inscrição internacional originados no Brasil, conforme orientações dispostas no item **11.2.6 Retificações de pedidos internacionais originados no Brasil**.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Quando houver discrepância entre a inscrição internacional e os documentos encaminhados pelo INPI e este erro seja atribuível à Secretaria Internacional, será possível realizar a correção por solicitação do interessado a qualquer tempo. Entretanto, nos casos em que o erro é atribuível ao depositante, ao titular ou ao seu procurador, não será possível realizar a retificação. Recomenda-se, portanto, atenção no preenchimento e envio dos documentos, bem como a conferência dos mesmos.

11.4.2.2 Anotações

Como regra geral, quaisquer anotações referentes a uma inscrição internacional deverão ser solicitadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional. Dentre estas anotações, destacam-se:

- alteração de nome e endereço do titular ou de seu procurador;
- alteração de titularidade;
- restrição à lista de produtos e serviços;
- renúncia à designação;
- cancelamento da inscrição internacional;
- divisão da inscrição internacional; e
- fusão da inscrição internacional.

Alterações de nome e endereço do titular ou de seu procurador

O titular da inscrição internacional pode solicitar a alteração do seu nome e endereço ou do nome e endereço do seu procurador no Cadastro Internacional, nos termos da Regra 25(1)(a)(iv) e (vi) do Regulamento Comum.

A solicitação de alteração de nome e endereço do titular deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, devendo ser utilizado o formulário MM9. Observa-se que o referido formulário deve ser utilizado apenas para alteração de nome ou endereço e não para anotação de alteração de titularidade. Para mais informações, poderá ser consultada a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/change.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/change.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/change.html (francês)

A solicitação de alteração de nome e endereço do procurador deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, podendo ser utilizado o formulário opcional MM10. Observa-se que o referido formulário

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

presta-se apenas a alterações quando se trata de procuradores já cadastrados, não devendo ser utilizado para anotação de um novo procurador.

Para mais informações, poderá ser consultada a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/representation.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/representation.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/representation.html (francês)

Quando a solicitação para anotação de alteração de nome ou endereço do titular ou de seu procurador cumprir os requisitos aplicáveis, a Secretaria Internacional anotará as alterações, com a data do recebimento da solicitação, publicará os dados relevantes na Gazeta da OMPI, notificará as Administrações das Partes Contratantes designadas e informará o titular.

Quando a solicitação para anotação de alteração de nome ou endereço do titular ou de seu procurador não cumprir os requisitos aplicáveis, a Secretaria Internacional notificará as circunstâncias ao titular para que a irregularidade seja corrigida no prazo de 03 (três) meses a contar da data da notificação. Se a irregularidade não for corrigida no referido prazo, a solicitação será considerada abandonada e eventuais retribuições poderão ser reembolsadas com as devidas deduções.

Alteração de titularidade

A alteração de titularidade de uma inscrição internacional encontra-se prevista na Regra 25(1)(a)(i) do Regulamento Comum e pode ser realizada em relação a todos os produtos e serviços da inscrição ou a somente parte deles. A alteração de titularidade também pode atingir todas as Partes Contratantes designadas ou apenas algumas.

Para que a alteração de titularidade possa ser anotada pela Secretaria Internacional, o novo titular deve atender aos requisitos para depositar pedidos internacionais, isto é, ser nacional, domiciliado ou possuir estabelecimento comercial ou industrial real e efetivo no país ou território correspondente a cada Parte Contratante para a qual é solicitada a alteração de titularidade.

O novo titular deve indicar as Partes Contratantes nas quais cumpre com os requisitos de legitimidade para ser o titular da inscrição internacional.

Caso a solicitação para anotação de alteração de titularidade não cumpra com os requerimentos aplicáveis, a Secretaria Internacional notificará as circunstâncias ao titular e, caso a solicitação tenha sido por meio de uma Administração, essa Administração.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Para mais informações, o titular poderá consultar a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/ownership.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/ownership.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/ownership.html (francês)

A solicitação para anotação de alteração de titularidade de uma inscrição internacional deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional. Excepcionalmente, o INPI receberá, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional, solicitações de anotação de alteração de titularidade de inscrição internacional, desde que satisfeitas, cumulativamente, as condições a seguir:

> I – houver impossibilidade de obtenção, por razões legítimas, a assinatura do cedente da inscrição internacional, comprovada por documento hábil;
>
> II – o cedente ou o cessionário for pessoa física ou jurídica, nacional ou domiciliada no Brasil ou possuidora de estabelecimento industrial ou comercial real e efetivo no País; e
>
> III – a alteração de titularidade referir-se a uma inscrição internacional originada no Brasil ou a uma designação do Brasil.

A solicitação de encaminhamento da anotação de alteração de titularidade, quando apresentada perante o INPI, será analisada em conformidade com as normas aplicáveis à transferência de titularidade de pedidos ou registros nacionais e, atendidos os requisitos, será deferida e encaminhada à Secretaria Internacional. Mais informações sobre os requisitos aplicáveis à transferência de titularidade podem ser encontradas no capítulo **8 Transferência de direitos**.

O INPI comunicará, por meio de publicação na RPI, a decisão acerca da solicitação de encaminhamento à Secretaria Internacional da anotação de alteração de titularidade.

Como solicitar o serviço	
Serviço	Validação e transmissão de solicitação de transferência de Inscrição Internacional à Secretaria Internacional (Artigo 9 - Protocolo de Madri)
Código	3007

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Restrição à lista de produtos e serviços

A solicitação de restrição à lista de produtos e serviços deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, devendo ser utilizado o formulário MM6. Para mais informações, o titular poderá consultar a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/limitation.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/limitation.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/limitation.html (francês)

A anotação de restrição não implica a exclusão de produtos e serviços da inscrição internacional, afetando apenas parte do escopo de proteção em relação a algumas ou a todas as Partes Contratantes designadas.

Renúncia à designação

A solicitação de renúncia deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, devendo ser utilizado o formulário MM7. Para mais informações, o titular poderá consultar a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renunciation.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renunciation.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renunciation.html (francês)

A solicitação de renúncia à designação afeta toda a lista de produtos e serviços em relação a algumas, mas não todas, as Partes Contratantes designadas, não implicando a exclusão desses produtos e serviços da inscrição internacional.

Cancelamento da inscrição internacional

A solicitação de cancelamento da inscrição internacional deve ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, devendo ser utilizado o formulário MM8. Para mais informações, o titular poderá consultar a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/cancellation.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/cancellation.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/cancellation.html (francês)

A anotação de cancelamento poderá ser total ou parcial, referindo-se a todos ou alguns dos produtos e serviços, que serão excluídos da inscrição internacional, afetando o escopo de proteção em relação a todas as Partes

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

Contratantes designadas. Assim, produtos e serviços cancelados não poderão ser objeto de designações posteriores. Por fim, destaca-se que o cancelamento total tem como consequência o cancelamento da própria inscrição internacional.

11.4.2.3 Prorrogação

A solicitação de prorrogação da inscrição internacional deverá ser apresentada pelo titular diretamente à Secretaria Internacional por meio do Formulário MM11. É importante destacar que, para fins de prorrogação, as designações posteriores acompanham o prazo de vigência da inscrição internacional.

O pagamento das retribuições relativas à prorrogação poderá ser efetuado nos 6 (seis) meses subsequentes ao prazo final de vigência da inscrição internacional, mediante o pagamento de retribuição adicional, conforme disciplina a Regra 30(1)(a) do Regulamento Comum.

Caso o titular não deseje prorrogar a inscrição internacional em relação a alguma Parte Contratante designada, o pagamento das retribuições deverá ser acompanhado por declaração que informe a Secretaria Internacional a esse respeito, nos termos da Regra 30(2)(a) do Regulamento Comum.

Para mais informações, o titular poderá consultar a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/renewal.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/renewal.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/renewal.html (francês)

11.4.2.4 Designações posteriores

As solicitações de designações posteriores deverão ser apresentadas pelo titular diretamente à Secretaria Internacional.

Para mais informações, o titular poderá consultar a página da OMPI:

https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/designation.html (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/how_to/manage/designation.html (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/how_to/manage/designation.html (francês)

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

11.4.3 Prazos

11.4.3.1 Prazos junto ao INPI

Os prazos estabelecidos na LPI, como regra geral, começam a ser contados a partir da data de publicação na Revista da Propriedade Industrial. A contagem inicia-se no primeiro dia útil após a publicação e se baseia em dias contínuos. Após o fim do prazo estipulado, extingue-se o direito de praticar o ato, exceto quando couber devolução de prazo, nos termos do art. 221 da LPI e da Resolução INPI/PR nº 178/2017, por evento imprevisto, alheio à vontade da parte, que a impeça de praticar o ato.

11.4.3.2 Prazos junto à Secretaria Internacional

Os prazos para a prática de atos junto à Secretaria Internacional poderão ser contados em anos, em meses, ou em dias.

O período contado em anos expirará no mesmo dia e mês do evento que deu início à contagem, exceto quando o período se iniciar em 29 de fevereiro e terminar em um ano em que tal data não exista. Neste caso, a data final será o dia 28 de fevereiro.

O período contado em meses expirará no dia de mesmo número do evento que deu início à contagem, exceto quando não houver dia com o mesmo número. Nestes casos, o prazo expirará no último dia daquele mês. Por exemplo, um prazo de 3 (três) meses começando em 31 de janeiro terminará em 30 de abril.

Por fim, o período contado em dias começará no dia seguinte ao evento que deu início à contagem.

Como regra, será considerada a data de envio de uma comunicação pelo INPI como a data referente à prática de determinado ato. Nos casos de transmissão de pedido internacional e de notificações de recusas de proteção, será considerada a data de recebimento pela Secretaria Internacional.

Quando a data de envio de uma comunicação pelo INPI for diferente da data de recebimento pela Secretaria Internacional, em razão da diferença entre o fuso-horário da sede do INPI e da sede da Secretaria Internacional, será considerada, para fins de contagem de prazo, a data de transmissão segundo o fuso-horário da sede do INPI.

Processamento Continuado

Nos casos previstos na Regra 5*bis* do Regulamento Comum, quando o requerente ou titular da inscrição internacional não cumprir um determinado prazo junto à Secretaria Internacional, poderá solicitar, em até 2 (dois) meses após o prazo limite, o processamento continuado perante à Secretaria Internacional.

Segundo a Regra 5*bis* do Regulamento Comum, os prazos para os quais é permitida a solicitação do processamento continuado são referentes a:

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

- Correções de irregularidades relacionadas ao pedido internacional a serem corrigidas pelo requerente de que trata a Regra 11(2) do Regulamento Comum;
- Correções de irregularidades relacionadas ao pedido internacional a serem corrigidas pelo requerente ou pelo INPI de que trata a Regra 11(3) do Regulamento Comum, referentes ao pagamento da retribuição em montante inferior ao exigido pela Secretaria Internacional;
- Correções de irregularidades relacionadas a solicitações de anotação de licenças de que trata a Regra 20*bis*(2) do Regulamento Comum, referentes aos requisitos obrigatórios que devem constar na anotação;
- Correções de irregularidades relacionadas a designações posteriores de que trata a Regra 24(5)(b) do Regulamento Comum;
- Correções de irregularidades relacionadas a solicitações de anotações de que trata a Regra 25 do Regulamento Comum;
- Pagamento da segunda parte da retribuição individual (retribuição da concessão) de que trata a Regra 34(3)(c)(iii) do Regulamento Comum; e
- Solicitações para que uma inscrição internacional continue seus efeitos em um Estado sucessor e pagamento das retribuições correspondentes de que trata a Regra 39(1) do Regulamento Comum.

O processamento continuado deve ser solicitado pelo titular diretamente à Secretaria Internacional, por meio do formulário MM20, disponível no site:

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/ (inglês)

https://www.wipo.int/madrid/es/forms/ (espanhol)

https://www.wipo.int/madrid/fr/forms/ (francês)

A solicitação deve ser acompanhada das correções, pagamentos ou solicitações objeto do processamento continuado e só pode ser requisitada após a expiração do prazo ao qual se aplica.

Quando a solicitação for recebida em conformidade com o disposto na Regra 5*bis* do Regulamento Comum, a Secretaria Internacional dará prosseguimento ao ato em questão, anotará o processamento continuado na inscrição internacional e notificará o titular.

A solicitação de processamento continuado que não cumprir com o disposto na Regra 5*bis* do Regulamento Comum não será considerada e a Secretaria Internacional notificará o titular.

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI

No caso de processamento continuado de correções de irregularidades relacionadas a solicitações de anotação de licenças de que trata a Regra 20*bis*(2) e relacionadas a anotações de que trata a Regra 25 do Regulamento Comum, será considerada como data da anotação a data final do prazo objeto do processamento continuado.

Destaca-se que a Secretaria Internacional somente comunicará o não cumprimento de um ato após o término do prazo de 2 (dois) meses para solicitação do processamento continuado, quando aplicável. A título de exemplo, o INPI somente será notificado de que não houve pagamento da segunda parte da retribuição individual da retribuição relativa à designação do Brasil após o fim do referido prazo.

11.4.4 Retribuições

Quando referentes a atos praticados junto ao INPI, as retribuições devem ser efetuadas por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU).

As retribuições pelos serviços do INPI estão expressas na Tabela de Retribuições, disponível no **Portal do INPI**. Mais informações podem ser encontradas no item **1.7 Retribuições**.

Em relação às retribuições pagas diretamente à Secretaria Internacional, a responsabilidade de calcular o valor a ser pago é do próprio requerente, que deverá acessar previamente a Calculadora de Retribuições da OMPI, disponível no site:

www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp (inglês)

www.wipo.int/madrid/es/fees/calculator.jsp (espanhol)

www.wipo.int/madrid/fr/fees/calculator.jsp (francês)

ESTE TEXTO NÃO SUBSTITUI O PUBLICADO NO PORTAL DO INPI