INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# Revista da Propriedade Industrial

Nº 2539
03 de Setembro de 2019

# Comunicados

Seção I

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Presidente

**Jair Bolsonaro**

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**

Ministro da Economia

**Paulo Roberto Nunes Guedes**

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Presidente

Claudio Vilar Furtado

---

**De conformidade com a Lei nº 5.648 de 11 de dezembro de 1970, esta é a publicação oficial do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, órgão vinculado ao Ministério da Economia, República Federativa do Brasil, que publica todos os seus atos, despachos e decisões relativos ao sistema de propriedade industrial no Brasil, compreendendo Marcas e Patentes, bem como os referentes a contratos de Transferência de Tecnologia e assuntos correlatos, além dos que dizem respeito ao registro de programas de computador como direito autoral.**

As established by Law nº 5.648 of december 11, 1970, this is the official publication of the National Institute of Industrial Property, an office under the Ministry of Economy, Federative Republic of Brazil, which publishes all its official acts, orders and decisions regarding the industrial property system in Brazil, comprising Trademarks and Patents, as well as those refering to Technology Transfer agreements and related matters, besides those regarding software registering as copyright.

D´après la Loi nº 5.648 du 11 décembre 1970, celle-si est la publication officielle de l'Institut National de la Propriété Industrielle, un office lié au Ministère de l'Économie, République Fédérative du Brésil, qui publie tous ses actes, ordres et décisions concernant le système de la propriété industrielle au Brésil, y compris marques et brevets, aussi que ceux référents aux contracts de transfert de technologie et des sujets afférents, en outre que ceux se rapportant à l'enregistrement des programmes d´ordinateur comme droit d'auteur.

Según estabelece la Ley nº 5.648 de 11 diciembre 1970, esta es la publicación oficial del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, oficina vinculada al Ministerio de la Economía, República Federativa del Brasil, que publica todos sus actos, ordenes y decisiónes referentes al sistema de propiedad industrial en Brasil, comprendendo marcas y patentes así que los referentes a contractos de transferencia de tecnologia y asuntos corelacionados, además de los referentes al registro de programas de ordenador como derecho de autor.

**Laut Gezets Nr. 5.648 vom 11. dezember 1970, ist dies das Amtsblatt des Nationalen Instituts für gewerbliches Eigentum (INPI), eines Organs des Bundesministerium für Wirtschaft, der Bundesrepublik Brasilien, welches alle Amtshandlungen, Beschlüsse und Entscheidungen über gewerbliches Eigentum in Brasilien, einschliesslich Warenzeichen und Patente, ebenso wie auch Übertragunsvertrage von Technologie und Computerprogramme als Urheberrecht veroffentlicht.**

---

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO**
**COORDENAÇÃO-GERAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS**
**DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL**
**SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO**

# C O M U N I C A D O

## Processos de Restituição de Retribuição Indeferidos

Segue abaixo a relação de processos de restituição de retribuição indeferidos. Segundo a Resolução INPI n° 204/2017, art. 14 §1º, a partir d esta publicação o requerente tem 30 dias corridos para interpor recurso contra o indeferimento, sob pena de arquivamento definitivo do pedido. Referência: Resolução INPI n° 148/2015 para os proc essos protocolados de 12 de agosto de 2015 até 25 de dezembro de 2017; Resolução INPI n° 204/2 017 a partir de 26 de dezembro de 2017; e Nota Procuradoria Federal-INPI/CJCONS n° 045/2009 e Decreto 20.910/1932, nos demais casos.

Eventuais recursos devem ser enviados para searc@inpi.gov.br com o assunto "Recurso Contra Indeferimento". Possíveis dúvidas podem ser enviadas para o mesmo endereço eletrônico com o assunto "Dúvidas Quanto ao Indeferimento".

| Nº DO PROCESSO ADMINISTRATIVO | NÚMERO DA GRU | MOTIVO DA NEGATIVA |
|---|---|---|
| 52402.002603/2018 | 29409171708378924 | Pedido movimentou a máquina pública. Negado conforme o § 2º, do ar t. 3° da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.008020/2019 | 00000481900375231 | Foi solicitada a restituição para guia isenta. Negado por carecer de objeto. |
| 52402.002393/2019 | 29409171802484481 | Guia pedida na restituição foi utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006116/2018 | 29409171809741480 | Pedido movimentou a máquina pública. Negado conforme o § 2º, do ar t. 3° da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006283/2018 | 29409171809968344 | Guia pedida na restituição foi utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.001334/2019 | 29409171900611496 | Duplicidade alegada não foi atestada. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.001885/2019 | 29409171711473541 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.001204/2018. |
| 52402.001886/2019 | 29409171711494999 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.001203/2018. |
| 52402.001887/2019 | 29409171711494301 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.001206/2018. |
| 52402.001932/2019 | 00000271408166446 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.001900/2019. |
| 52402.002104/2019 | 29409201802282680 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.004388/2018. |
| 52402.002394/2019 | 29409171808391981 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.002387/2019. |
| 52402.002405/2019 | 29409171808413543 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.002397/2019. |
| 52402.002454/2019 | 29409171810702999 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.001982/2019. |
| 52402.002458/2019 | 29409171900901915 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.002456/2019. |
| 52402.002417/2019 | 29409171901166070 | Pedido cancelado por solicitação do usuário. |
| 52402.002996/2019 | 29409171811877423 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.009570/2018. |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

| | | |
|---|---|---|
| 52402.003072/2019 | 29409171902035794 | Consta apenas um pagamento para a guia 29409171902035794. Duplicidade alegada não foi atestada. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.003077/2019 | 29409171806202650 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003074/2019. |
| 52402.003207/2019 | 29409171900854704 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003206/2019. |
| 52402.003215/2019 | 29409171900541030 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.002204/2019. |
| 52402.008017/2019 | 29409171900142402 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003022/2019. |
| 52402.008014/2019 | 29409171900142283 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003029/2019. |
| 52402.003769/2019 | 00000921607482508 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.007395/2018. |
| 52402.003926/2019 | 29409171901083850 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003925/2019. |
| 52402.004179/2019 | 29409171901346478 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003902/2019. |
| 52402.004254/2019 | 29409171901472317 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.004190/2019. |
| 52402.004294/2019 | 29409171800577105 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.000459/2018. |
| 52402.004432/2019 | 29409171900838865 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.004427/2019. |
| 52402.009426/2018 | 29409171808397122 | Indeferido por não cumprimento de exigência. Negado conforme art. o § 2°, do art. 12° da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.005612/2019 | 29409171812380247 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.008571/2018. |
| 52402.005673/2019 | 29409231901706846 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003626/2019. |
| 52402.006481/2019 | 29409171903525434 | Consta apenas um pagamento para a guia 29409171903525434. Duplicidade alegada não foi atestada. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006496/2019 | 29409171901768763 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.003027/2019. |
| 52402.006553/2019 | 29409161812917952 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.009776/2018. |
| 52402.006743/2019 | 29409171903820835 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.006522/2019. |
| 52402.007315/2019 | 29409171903820835 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.006522/2019. |
| 52402.006798/2019 | 29409171903122674 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.006482/2019. |
| 52402.006915/2019 | 29409171900212532 | Guia pedida na restituição é objeto do processo 52402.006416/2019. |
| 52402.005307/2019 | 29409161903855631 | Usuário deve requerer a desistência do pedido de exame antes de solicitar restituição. Negado por não se enquadrar no disposto na Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.004842/2019 | 29409171903703340 | Duplicidade alegada não foi atestada e a guia pedida na restituição foi utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006023/2019 | 29409171902348156 | Duplicidade alegada foi atestada, mas a guia pedida na restituição foi a utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006129/2019 | 29409161905398599 | Duplicidade alegada foi atestada, mas a guia pedida na restituição foi a utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006316/2019 | 29409161902434730 | Guia pedida na restituição foi utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

| | | |
|---|---|---|
| 52402.006176/2018 | 0000221703598207 | Guia pedida na restituição foi objeto do processo 52402.001444/2018. |
| 52402.0062852/018 | 29409171809967437 | Usuário deve requerer a desistência da petição de manifestação sobre a nulidade antes de solicitar restituição. Negado por não se enquadrar no disposto na Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.003979/2019 | 29409171808377415 | Duplicidade alegada não foi atestada e a guia pedida na restituição foi utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006525/2019 | 29409161904596311 | Serviço pago em duplicidade, no entanto a restituição deve se referir à GRU 29409161905544242. |
| 52402.006582/2019 | 29409171711075813 | Pedido movimentou a máquina pública. Negado conforme o § 2º, do art. 3º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006581/2019 | 29409171711075252 | Pedido movimentou a máquina pública. Negado conforme o § 2º, do art. 3º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006882/2019 | 29409171905396046 | Pedido movimentou a máquina pública. Negado conforme o § 2º, do art. 3º da Resolução INPI 204/2017. |
| 52402.006885/2019 | 29409171903631358 | Duplicidade alegada não foi atestada e a guia pedida na restituição foi utilizada para o serviço. Negado por não se enquadrar no art. 4º da Resolução INPI 204/2017. |

Fernando Cavalcante Pinheiro
Chefe do Serviço de Arrecadação

**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**
**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

# C O M U N I C A D O

## Processos de Restituição de Retribuição Deferidos

Segue abaixo a lista dos processos de restituição de retribuição deferidos. De acordo com a Resolução INPI 204/2017, após a publicação em RPI, o pagamento das restituições será feito em até 15 dias.

| Nº do Processo | Nº da GRU | | Nº do Processo | Nº da GRU |
|---|---|---|---|---|
| 52402006243/18 | 29409171806169033 | | 52402008451/18 | 29409171809856619 |
| 52402006237/18 | 29409171809027426 | | 52402004184/18 | 29409171806037650 |
| 52402006238/18 | 29409171805812854 | | 52402004843/19 | 29409161900754532 |
| 52402006234/18 | 29409171809733452 | | 52402005558/18 | 29409161710721447 |
| 52402006235/18 | 29409171806594893 | | 52402005199/18 | 29409161711432201 |
| 52402005800/18 | 29409161805276572 | | 52402005198/18 | 29409161711431787 |
| 52402006250/18 | 29409171806167510 | | 52402005798/18 | 29409161805597204 |
| 52402006255/18 | 29409161802760198 | | 52402005188/18 | 29409161806598956 |
| 52402006175/18 | 29409161802620744 | | 52402005187/18 | 29409161806598930 |
| 52402000396/19 | 29409171800076610 | | 52402005646/18 | 29409161806599073 |
| 52402006161/19 | 29409171904042402 | | 52402005645/18 | 29409161806599022 |
| 52402006153/19 | 29409171904042283 | | 52402005974/18 | 29409161807187631 |
| 52402006163/19 | 29409171904042461 | | 52402005117/18 | 29409161709327706 |
| 52402003056/19 | 0000281702150060 | | 52402006036/18 | 29409161807896497 |
| 52402001866/18 | 29409171801327633 | | 52402006119/18 | 00000221705781076 |
| 52402005347/19 | 29409171901902397 | | 52402006132/18 | 00000221700802113 |
| 52402005348/19 | 29409171901902389 | | 52402006135/18 | 00000221700802148 |
| 52402009846/18 | 29409161810394898 | | 52402006378/18 | 29409201711709222 |
| 52402007140/18 | 29409181805515938 | | 52402006381/18 | 29409171809514041 |
| 52402002365/19 | 29409201805057474 | | 52402006262/18 | 29409171804731672 |
| 52402000054/19 | 29409171813419899 | | 52402006263/18 | 29409171807909227 |
| 52402000052/19 | 29409171813419848 | | 52402006266/18 | 29409161802223206 |
| 52402005710/19 | 29409171902069125 | | 52402006307/18 | 29409171807219395 |
| 52402006332/19 | 29409161904636011 | | 52402006308/18 | 29409171807220261 |
| 52402006025/18 | 29409171806366505 | | 52402006361/18 | 29409171810098366 |
| 52402005780/18 | 29409161806803452 | | 52402006363/18 | 29409171810098498 |

| Nº do Processo | Nº da GRU | | Nº do Processo | Nº da GRU |
|---|---|---|---|---|
| 52402006411/18 | 29409171806296922 | | 52402002616/19 | 29409161901328766 |
| 52402006369/18 | 29409171807450178 | | 52402003359/18 | 29409171803873708 |
| 52402006371/18 | 29409171807965852 | | 52402002493/18 | 29409171710759000 |
| 52402006376/18 | 29409171807783630 | | 52402007699/19 | 29409171902331636 |
| 52402006377/18 | 29409171807957167 | | 52402006224/19 | 29409171813439130 |
| 52402006398/18 | 29409191804656543 | | 52402004848/19 | 29409171902805204 |
| 52402006408/18 | 29409171807685817 | | 52402004040/19 | 29409171809815882 |
| 52402005794/18 | 29409161805206647 | | 52402009316/18 | 29409171808426980 |
| 52402005841/18 | 29409161808323954 | | 52402009313/18 | 29409171808426548 |
| 52402005539/18 | 29409161710262671 | | 52402009332/18 | 29409171808385400 |
| 52402005873/18 | 29409161808340042 | | 52402009330/18 | 29409171808385450 |
| 52402005227/18 | 29409161710049773 | | 52402009327/18 | 29409171808385272 |
| 52402004586/18 | 29409171803654909 | | 52402009295/18 | 29409171808384926 |
| 52402004585/18 | 29409171803654763 | | 52402009293/18 | 29409171808384748 |
| 52402004584/18 | 29409171803654615 | | 52402009289/18 | 29409171808384659 |
| 52402006451/18 | 29409171808308740 | | 52402008660/18 | 29409171808385647 |
| 52402006526/18 | 29409171807317010 | | 52402001621/18 | 00000221504810893 |
| 52402000760/18 | 29409171709415432 | | 52402.000568/18 | 29409171709983821 |
| 52402005789/18 | 29409161805848568 | | 52402.000806/18 | 03158871706173765 |
| 52402005791/18 | 29409161806092467 | | 52402.001798/18 | 29409161708300987 |
| 52402006539/18 | 29409161809838176 | | 52402.006547/18 | 29409171808960714 |
| 52402006537/18 | 29409171809972554 | | 52400002834/02 | 30022930292X |
| 52402005999/19 | 29409171900779478 | | 52402005585/19 | 29409171901156695 |
| 52402006005/19 | 29409171900780670 | | 52402004610/19 | 29409171901530791 |
| 52400144925/17 | 03158871706354964 | | - | - |

Fernando Cavalcante Pinheiro
Chefe do Serviço de Arrecadação

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**
**DIRETORIA EXECUTIVA**
**COORDENAÇÃO GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Em preparação à adesão ao protocolo de Madri, a estrutura do XML da RPI de Marcas será alterada de forma a permitir mais de uma Classe de Nice associada a um processo.

Atualmente, há uma tag <classe-nice> dentro da tag <processo>, como no exemplo:

```
- <processo numero="900472278">
    + <despachos>
    + <titulares>
    - <classe-nice codigo="35">
          <especificacao>Comércio (através de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;Comércio (através de
              qualquer meio) de sapatos;Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário;Comércio
              (através de qualquer meio) de roupas;Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos
              confeccionados de couro e imitações de couro; </especificacao>
      </classe-nice>
      <procurador>MARIA LÚCIA COSTA ZAIDAN</procurador>
  </processo>
```

Serão aplicadas 2 mudanças:

1- nova tag <lista-classe-nice>, que irá agrupar as Classes de Nice entre <classe-nice> e <processo>
2- nova tag <status> dentro da tag <classe-nice>

Desta forma, o XML do exemplo ficará assim:

```
- <processo numero="900472278">
    + <despachos>
    + <titulares>
    - <lista-classe-nice>
        - <classe-nice codigo="35">
              <especificacao>Comércio (através de qualquer meio) de malas e bolsas de viagem;Comércio (através de
                  qualquer meio) de sapatos;Comércio (através de qualquer meio) de artigos do vestuário;Comércio
                  (através de qualquer meio) de roupas;Comércio (através de qualquer meio) de artigos e produtos
                  confeccionados de couro e imitações de couro; </especificacao>
              <status>Pendente</status>
          </classe-nice>
      </lista-classe-nice>
      <procurador>MARIA LÚCIA COSTA ZAIDAN</procurador>
  </processo>
```

O conjunto de valores textuais possíveis (domínio) do campo “status”, assim como as mudanças na interface do Busca Web (https://gru.inpi.gov.br/pePI), serão em breve divulgadas na página do Portal do INPI (http://www.inpi.gov.br).

Estas alterações entrarão em funcionamento em 17/09/2019.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

# RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 244/2019, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

**Assunto:** *Dispõe sobre a divisão de registros e pedidos de registro de marca*

A **DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA** e o **DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das suas atribuições legais previstas no inciso XII do art. 152 e no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno do INPI aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

**CONSIDERANDO** a iminente adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas, por meio da adesão ao tratado internacional denominado Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas;

**CONSIDERANDO** a conveniência de harmonização dos procedimentos de registros de marca entre pedidos nacionais e designações recebidas por meio do Protocolo de Madri;

**CONSIDERANDO** a necessidade de assegurar maior eficiência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de marca; e

**CONSIDERANDO** o desenvolvimento dos meios que viabilizam a divisão, pelo INPI, de registros e pedidos de registro de marca,

**RESOLVEM:**

Art. 1º Disciplinar a divisão de registros e pedidos de registro de marca.

Art. 2º O requerente poderá solicitar, nos termos desta Resolução, a divisão de registros e pedidos de registro de marca.

§1º O peticionamento relativo à divisão de registro ou pedido de registro de marca deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

§2º No registro ou pedido de registro de marca decorrente de divisão serão mantidos:

I – a data de depósito e da prioridade, quando houver, do registro ou pedido original; e

II – o período de vigência do registro original.

Art. 3° Havendo sobrestamento do exame em pedido de registro de marca em sistema multiclasse, poderá o requerente solicitar a sua divisão.

Parágrafo único. A divisão originará um novo pedido de registro de marca, relativo às classes nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário.

Art. 4° O registro ou pedido de registro poderá ser dividido para fins de transferência de titularidade, desde que, em conformidade com as normas aplicáveis, sejam atendidos os requisitos para a anotação da transferência.

§1° A divisão originará um novo registro ou pedido de registro de marca, relativo aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

§2° Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constante de uma mesma classe.

§3° 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.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor em 9 de março de 2020.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019

**LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, no exercício da Presidência

Portaria nº 1091/2019 – DOU de 27/08/2019

**ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ**

Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas

**MINISTÉRIO DA ECONOMIA**
**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**

# RESOLUÇÃO INPI/PR Nº 245/2019, DE 27 DE AGOSTO DE 2019

**Assunto:** *Dispõe sobre o regime de cotitularidade de marcas*

**A DIRETORA DE PATENTES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR E TOPOGRAFIAS DE CIRCUITOS INTEGRADOS, NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA** e o **DIRETOR DE MARCAS, DESENHOS INDUSTRIAIS E INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS** do **INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL**, no uso das suas atribuições legais previstas no inciso XII do art. 152 e no inciso XIII do art. 156 do Regimento Interno do INPI aprovado pela Portaria MDIC nº 11, de 27 de janeiro de 2017,

**CONSIDERANDO,** a iminente adesão do Brasil ao Sistema de Madri para o Registro Internacional de Marcas, por meio da adesão ao tratado internacional denominado Protocolo Referente ao Acordo de Madri Relativo ao Registro Internacional de Marcas;

**CONSIDERANDO** a conveniência de harmonização dos procedimentos de registros de marca entre pedidos nacionais e designações recebidas por meio do Protocolo de Madri;

**CONSIDERANDO** a necessidade de assegurar maior eficiência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de marca; e

**CONSIDERANDO** o desenvolvimento dos meios que viabilizam o tratamento, pelo INPI, de registros e pedidos de registro de marca em regime de cotitularidade,

**RESOLVEM:**

Art. 1º Disciplinar o regime de cotitularidade em registro de marca.

Art. 2º O regime de cotitularidade em registros de marca permite a anotação de mais de um titular ou requerente por registro ou pedido de registro de marca.

Parágrafo único. O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca deverá ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, exceto quando a indisponibilidade prolongada do sistema possa causar dano relevante à preservação de direitos.

## DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3° As publicações do INPI sobre registros ou pedidos de registro de marca que contiverem informação de titularidade indicarão todos os cotitulares ou requerentes.

## DOS REQUERENTES

Art. 4° Os requerentes de registros de marca em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e licitamente atividade relativa aos produtos ou serviços reivindicados, de modo direto ou por meio de empresas que controlem direta ou indiretamente, devendo declarar esta condição no requerimento de registro.

Art. 5° Os requerentes de registros de marca de certificação em regime de cotitularidade não poderão possuir interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado.

Art. 6° Não será permitido o regime de cotitularidade em registros de marca coletiva.

## DA PRIORIDADE UNIONISTA

Art. 7° Ao pedido de registro de marca será assegurado o direito de prioridade quando depositado pelo mesmo conjunto de titulares da prioridade estrangeira.

Parágrafo único. Em pedidos depositados por conjunto de requerentes distinto, deverá ser apresentado documento de cessão relativo à prioridade.

## DA REGISTRABILIDADE

Art. 8° Para fins de análise da registrabilidade de um sinal como marca, será considerado direito de terceiro o direito anterior cujo conjunto de titulares não seja idêntico ao conjunto de requerentes do pedido em exame.

§1° O disposto no *caput* será aplicado ainda que parte dos requerentes seja titular do direito em questão.

§2° Quando a registrabilidade de um sinal como marca depender de consentimento, os requerentes deverão estar autorizados pelo titular do direito a registrar o sinal como marca.

Art. 9° Serão conhecidos a oposição, a petição de nulidade administrativa ou o requerimento de caducidade ainda que apresentados por apenas um dos cotitulares do registro ou pedido de registro em que se baseiam as alegações.

Parágrafo único. A oposição baseada no §1° ,do art. 129, da Lei n° 9.279, de 1996, bem como a oposição ou ,nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII, do art. 124 ou no art. 126, da Lei n° 9.279, de 1996, apenas serão conhecidas quando for comprovado, no prazo de 60 (sessenta) dias após a interposição, o depósito do pedido de registro da marca em nome de todos os titulares do direito alegado.

## DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO

Art. 10. O direito de precedência ao registro de marca será reconhecido quando um dos requerentes atender aos requisitos estabelecidos na Lei nº 9.279, de 1996.

## DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS

Art. 11. Os cessionários deverão atender aos requisitos legais para requerer o registro ou pedido de registro de marca objeto da transferência.

Parágrafo único. Não atendido o disposto no *caput*, a transferência será indeferida.

Art. 12. A transferência deverá compreender todos os registros ou pedidos, em nome do mesmo conjunto de cotitulares ou requerentes, 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 de mesma titularidade.

Art. 13. A anotação de inclusão ou exclusão de cotitulares ou requerentes de registros ou pedidos de registro de marca deverá ser realizada por meio de petição de transferência de titularidade.

Art. 14. A transferência de direitos referente a registros ou pedidos de registro de marca somente será realizada mediante a apresentação de autorização de todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ressalvadas as hipóteses de transferência por determinação judicial ou arbitral ou em razão de partilha por escritura pública.

## DA CADUCIDADE

Art. 15. Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca.

Parágrafo único. Na hipótese de alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas deverão justificar o desuso por todos os cotitulares.

## DOS ATOS DAS PARTES

Art. 16. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 9º, os atos previstos na Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, referentes a registros ou pedidos de registro de marca, deverão ser praticados conjuntamente por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores, ou por procurador único, com poderes para representar todos e devidamente qualificados.

§1º Quando não praticados por procurador único, os atos deverão ser assinados por todos os cotitulares, requerentes ou seus respectivos procuradores.

§2º Na hipótese de representação, para fins de publicações oficiais e de cadastro junto ao INPI, somente será anotado o procurador que efetuou o depósito do pedido.

Art. 17. Cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar o disposto no art. 217, da Lei nº 9.279, de 1996.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18. O peticionamento relativo ao regime de cotitularidade em registro de marca será disponibilizado no Sistema e-INPI a partir de 9 de março de 2020.

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor em 2 de outubro de 2019.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 2019

**LIANE ELIZABETH CALDEIRA LAGE**

Diretora de Patentes, Programas de Computador e Topografias de Circuitos Integrados, no exercício da Presidência

Portaria nº 1091/2019, DOU de 27 de agosto de 2019

**ANDRÉ LUIS BALLOUSSIER ANCORA DA LUZ**

Diretor de Marcas, Desenhos Industriais e Indicações Geográficas