

**XXXIX** 2019 abpi  
INTERNATIONAL CONGRESS ON  
INTELLECTUAL PROPERTY | ABPI  
25|27  
AUGUST  
RIO | BRAZIL





┌ **O que esperar do INPI: Mesa Redonda  
das Associações sobre as Consultas  
Públicas de *Multiclasse, Cotitularidade,  
Divisão de Registro e Protocolo de Madri***

**Ana Lúcia de Sousa Borda – ABAPI**

**Liz Starling – ABAPI**

**Alexandre Fragoso Machado – ABPI**

**Diana Vieira de Mello – ABPI**

**Rafael Atab – ABPI**





***Com base na Manifestação Conjunta de:***

**Associação Brasileira da Propriedade Industrial – ABPI**

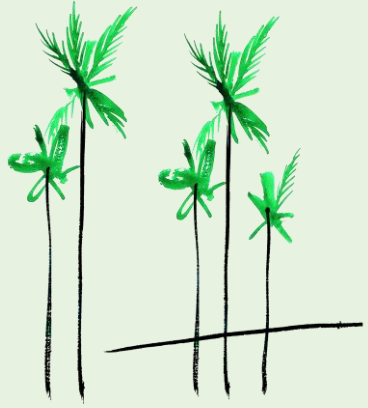
**Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial –  
ABAPI**

**Associação Paulista da Propriedade Intelectual – ASPI**

***Participaram das Discussões:***

**Associação Interamericana da Propriedade Intelectual – ASIPI**

**International Trademark Association - INTA**



# ┌ **Registros de Marca em Sistema Multiclasse**

**Liz Starling**

Co-Coordenadora do Grupo de Trabalho de Marcas da ABAPI  
Advogada e Sócia de Kasznar Leonardos └



## Registro de Marca em Sistema Multiclasse

### O que é ?

Sistema que permite especificar produtos e serviços de diferentes classes num mesmo pedido de registro. Recolhe-se uma taxa para cada classe. CHF 105. = R\$ 440. (1ª. Parte); CHF 188. = R\$ 790. (2ª. Parte)



### Análise:

Separadamente, em cada classe.

### Possíveis decisões -

Sobrestamento – anterioridade ainda não decidida em caráter definitivo.

Deferimento - sem impedimentos em nenhuma classe.

Indeferimento – impedimentos em todas as classes – ex. colidência/afinidade; violar marca de alto renome;

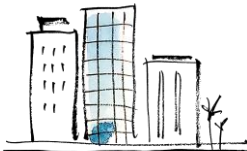
Deferimento parcial – impedimento em parte das classes ou restrição na especificação de produtos/serviços

### ! Consulta Pública:

Solicitado que restrição na especificação seja precedida de formulação de exigência, evitando ônus do recurso.

### Concessão do registro – pode sofrer atrasos

- O registro somente será concedido após decisão no recurso e comprovação do pagamento das taxas finais.



# Registro de Marca em Sistema Multiclasse



**DEFERIMENTO PARCIAL** – na decisão serão indicadas:

- as classes em que houver impedimento;
- as classes em que houver restrições na especificação de produtos / serviços.

## Como proceder:

- Recurso (*não é obrigatório para evitar o arquivamento do pedido*).
- Se interposto contra citação de impedimento o requerente deverá:
- pagar as taxas finais em relação às classes em que o pedido foi deferido e naquelas em que houve restrições;
- Se interposto contra restrição em uma ou mais classes, o requerente deverá:  
pagar as taxas finais em relação às classes deferidas e também em relação às classes que sofreram as restrições objeto do recurso.

## Atenção:

- O pagamento das taxas finais nas classes em que o pedido foi deferido é obrigatório para evitar o arquivamento do pedido, ainda que tenha sido interposto recurso contra a recusa parcial.
- **!** Consulta Pública:
- Solicitada remoção da obrigação de pagar taxas finais em caso de restrição, permitindo apenas o recurso. O correto é aguardar a decisão no recurso para então pagar as taxas se houver interesse.
- Solicitada previsão de desistência de classes deferidas, para seguir apenas com o recurso.
- Solicitada previsão do período de graça do art. 162 da LPI para pagamento das taxas finais.



## Registro de Marca em Sistema Multiclasse



**SOBRESTAMENTO** – suspende exame, mesmo se o sobrestador cobrir apenas uma das classes do pedido.

**Efeito: atrasa o exame e a obtenção do registro.**

**Possível medida para prosseguir com o exame do pedido:**

Solicitar a divisão do pedido de registro (Resolução da Divisão)

Consequência – isola a classe sobrestada.

origina pedido divisional nas classes em que seja possível proferir decisão final.

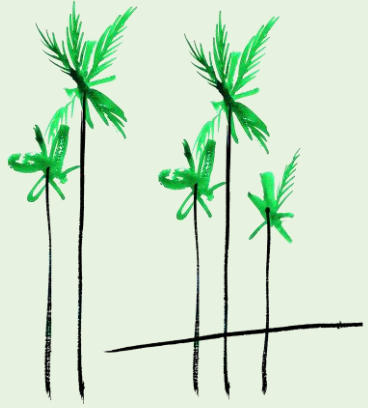
**TRANSFERÊNCIA** – aplicação do artigo 135 da LPI (marcas, produtos, serviços, iguais, semelhantes, afins).

**Peculiaridade** –

O cancelamento ou arquivamento será aplicado à totalidade da classe, ainda que haja na classe produtos ou serviços não afins aos transferidos – Risco para a classe 35.

**!** Consulta Pública: aplicar exceções atualmente disponíveis, como desistência/renúncia; coexistência para empresas do mesmo grupo e em função de Acordos.





# Divisão de Registros e Pedidos de Registro de Marca

**Alexandre Fragoso Machado**

Co-Coordenador da Comissão de Marcas da ABPI  
Advogado e sócio de Campedelli Advogados





# Principais pontos sobre a proposta de divisão de pedidos e registros de marca

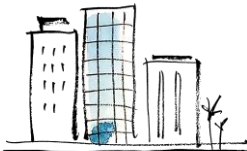


## ➤ Divisão de pedido após deferimento parcial e sobrestamento

Art. 3º Havendo **deferimento parcial** ou 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 **divisional**, relativo às classes deferidas ou nas **deferidas parcialmente que não forem objeto de recurso, bem como** nas quais seja possível proferir decisão final sobre a registrabilidade do sinal marcário.

**Justificativa ABPI / ABAPI / ASPI**: as alterações propostas permitirão que o pedido divisional tenha andamento normal nas classes em que não forem apontados empecilhos ou potenciais empecilhos ao seu registro.



# Principais pontos sobre a proposta de divisão de pedidos e registros de marca



## ➤ Divisão de pedidos/registro impactando as transferências

Art. 4º

§2º A divisão originará ~~um novo~~ registros ou pedidos de registro **divisionais**, relativos aos produtos ou serviços para os quais foi solicitada a transferência de titularidade.

§3º Poderá ser transferida parte de produtos ou serviços constantes de uma mesma classe, **desde que solicitada a respectiva divisão dos registros ou pedidos de registro.**

§4º 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, **salvo nas hipóteses de acordo de coexistência ou de cedentes e cessionárias que integrem o mesmo grupo econômico.**

**JUSTIFICATIVA ABPI / ABAPI / ASPI:** Quanto ao parágrafo 3º, a alteração proposta visa a adequar o procedimento às demais normas propostas.

Em relação ao parágrafo 4º, acreditamos ser fundamental estar expresso que as hipóteses de não incidência do art. 135, da LPI, nos demais casos também estejam disponíveis para casos de divisão.



# Principais pontos sobre a proposta de divisão de pedidos e registros de marca



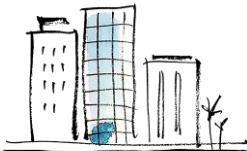
## ➤ Divisão de pedidos/registro impactando as transferências

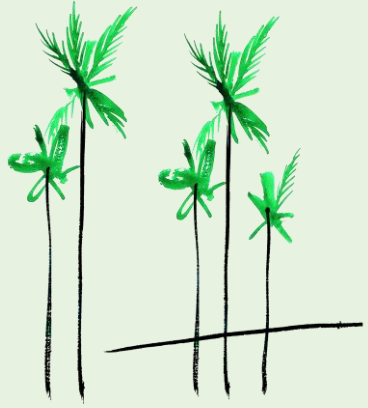
Art. 4º

§5º A divisão dos registros ou pedidos de registro de marca não será processada quando não forem atendidos os requisitos legais para a anotação da transferência, **devendo ser formulada exigência para que o requerente tenha a oportunidade de suprir eventuais deficiências em seu pedido ou esclareça eventuais divergências.**

**§6º. Não respondida a exigência, o pedido de divisão será definitivamente arquivado.**

**Justificativa ABPI / ABAPI / ASPI:** No que toca aos parágrafos 5º e 6º, à luz do princípio que determina o aproveitamento dos atos das partes, a publicação de exigência dará oportunidade ao requerente da divisão que atenda a todos os requisitos ou esclareça eventuais divergências. Além disso, a abertura de prazo evitará que pedidos de divisão de registros ou de pedidos de registro formulados sem observância de todos os requisitos legais fiquem pendentes indefinidamente, podendo trazer insegurança jurídica e sobrecarregando o INPI.





# Registro de Marca em Regime de Cotitularidade

**Diana Vieira de Mello**

Coordenadora Adjunta da Comissão de Marcas da ABPI  
Advogada e sócia de Montaury Pimenta, Machado & Vieira de Mello



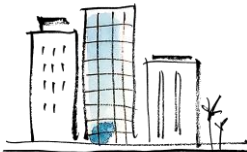
# O Regime de Cotitularidade



- Faculdade de estabelecer, publicamente, os percentuais condominiais:

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, sendo facultado às partes a indicação dos seus respectivos percentuais de direitos de cotitularidade.

Art. 3º As publicações do INPI sobre registros ou pedidos de registro de marca que contiverem informação de titularidade indicarão todos os cotitulares ou requerentes, sendo facultado às partes a indicação dos seus respectivos percentuais de direitos de cotitularidade.



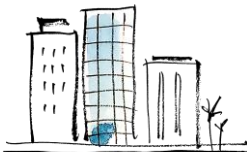
# Prática de Atos perante o INPI



## ➤ Possibilidade de Prática de Atos por um dos Cotitulares:

Art. 7º 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 ou requerentes ou por procurador **ou procuradores, único,** pessoa física ou jurídica, desde que todos os cotitulares estejam representados. ~~com poderes para representar todos e devidamente qualificado.~~

**2º - Atos necessários a evitar o perecimento do direito podem ser praticados por apenas um dos cotitulares, presumindo-se representante comum, na forma do artigo 1.324, do Código Civil (Lei 10.406/2002). Em caso de impugnação por outro cotitular, o ato será considerado como não existente.**



# Análise de Colidência e Identidade entre Cotitulares



- Aceitação de Acordos de Coexistência e Sociedades do mesmo Grupo Econômico:

Art. 10º 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, **salvo nas hipóteses de acordo de coexistência ou de cedentes e cessionárias que integrem o mesmo grupo econômico.**



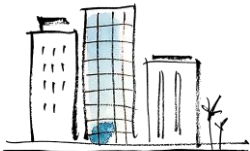
# Prática de Atos em Impugnação



- Reconhecimento de impugnações apresentadas por apenas um dos titulares em quaisquer circunstâncias:

Art. 11. A oposição, a nulidade administrativa, ou o requerimento de caducidade serão conhecidos ainda que apresentados por apenas um dos titulares do direito alegado.

Parágrafo único. A oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124, no art. 126, ou no § 1º do artigo 129, da Lei nº 9.279, de 1996, apenas será conhecida 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.





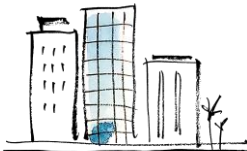
# Transferência de Titularidade



➤ Efeitos Retroativos da Resolução, bem como exceções em caso de decisões Judiciais:

Art. 16. 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, **sendo aplicáveis a todos os registros e pedidos de registro já existentes na data de publicação dessa Resolução.**

Art. 17. 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 ou requerentes, ressalvadas as hipóteses de sucessão legítima ou testamentária, **bem como de decisão judicial**, em que devem ser observadas as disposições constantes do Manual de Marcas em vigor.



# Caducidade por falta de uso

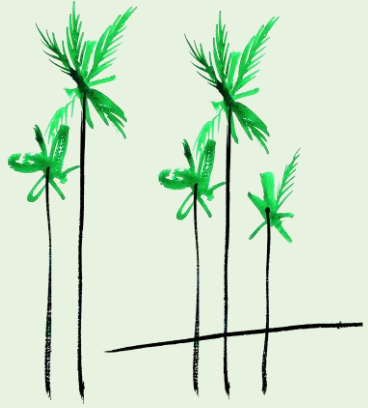


## ➤ A Questão do Legítimo Interesse:

Art. 18. Não ocorrerá caducidade quando pelo menos um dos cotitulares comprovar o uso da marca, **ou apresentar razões legítimas para o seu desuso.**

~~Parágrafo único. Na hipótese de alegação de razões legítimas para o desuso da marca, as razões apresentadas deverão se aplicar a todos os cotitulares.~~





# Registro de Marca do Âmbito do Protocolo de Madri (Parte I)

**Ana Lúcia de Sousa Borda**

Co-Coordenadora do Grupo de Trabalho de Marcas da ABAPI  
Advogada e sócia de Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira





## Breve Introdução

---



Protocolo: Um novo cenário no Brasil

- Compõe o “Sistema de Madri” para o Registro Internacional de Marcas: Acordo de Madri (1891) e seu Protocolo (1989)
- Tratado Procedimental e não de Direito Substantivo (não é uma harmonização de leis ou de requisitos para registro)
- Possibilidade para os nacionais de reivindicar proteção simultaneamente no Brasil e em outros países membros do Protocolo por meio de um único pedido e
- Possibilidade também de ser requerida extensão da proteção para outros países membros por meio de designações posteriores.

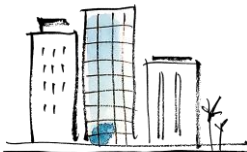


## Os chamados pedidos “Madrid exportação”

---



- A opção por um nacional pela utilização do Protocolo e suas implicações na prática
- Idiomas do pedido de registro – inglês ou espanhol
- Declaração de intenção de uso da marca – a ser prestada no idioma do país que a exige
- Certificação
- Data da inscrição internacional
- Designações Posteriores
- Tratamento das Comunicações sobre irregularidades da OMPI recebidas pelo INPI



## As manifestações das Associações sobre alguns desses pontos

- Idiomas do Protocolo – após avaliação, as associações optaram por não questionar esse ponto.
- Certificação – (exame formal) - proposta de alteração

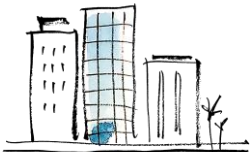
Art. 5º. Atendido o disposto no art. 4º., o INPI certificará, para fins de encaminhamento à Secretaria Internacional:

~~Parágrafo único:~~ **§ 1º.** “Durante a certificação, serão notificadas **em até 15 dias** as inconsistências a serem corrigidas pelo depositante em ~~60 (sessenta)~~ **5 dias**, sob pena de ser o pedido considerado inexistente.

**§ 2º. O INPI retomará o exame da certificação tão logo respondida a exigência e certificará, nos autos do pedido ou registro de base, a data de encaminhamento à Secretaria Internacional do pedido de registro internacional.**

**Justicativa:** O disposto no artigo 6º.

Art. 6º. A inscrição internacional terá a data em que o pedido internacional foi recebido pelo INPI, desde que o pedido internacional tenha sido recebido pela Secretaria Internacional **dentro do prazo de 2 (dois) meses** a contar dessa data.



## Ainda sobre as manifestações



Art. 6º. Alteração do § 2º. como segue:

§ 1º. Quando o pedido internacional não tiver sido recebido dentro desse prazo **(dois meses)**, a inscrição internacional terá a data em que o referido pedido internacional for recebido pela Secretaria Internacional.

§ 2º. A certificação e o envio do pedido internacional à Secretaria Internacional pelo INPI no prazo especificado no caput **(dois meses)** serão garantidos apenas quando não houver **reiteradas** inconsistências no ato do depósito, **salvo quando eventuais inconsistências derivarem de erro do INPI.**

**Justificativa:** “Preocupa, sobremaneira, o processamento do pedido de certificação e a possibilidade de atrasos, considerando que o INPI terá apenas dois meses para encaminhá-lo à Secretaria Internacional.”



## Sobre as notificações recebidas da OMPI



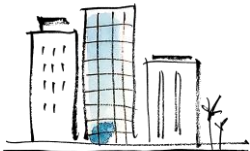
Art. 7º. Alteração do caput e do inciso II como segue:

Art. 7º. Havendo notificação encaminhada a esta Autarquia pela Secretaria Internacional acerca da existência de irregularidades no pedido internacional, o INPI ~~poderá enviar~~ **publicará** para ciência ~~de~~ **do** depositante:

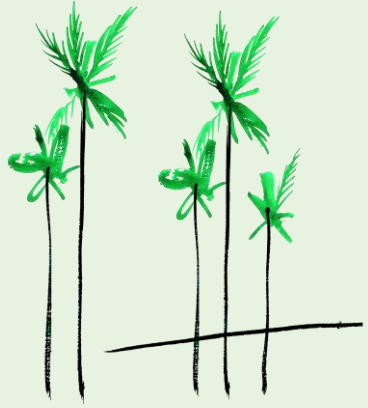
**I – comunicação a respeito da notificação para que o depositante promova as correções devidas junto ao INPI; ou**

**II – comunicação acerca das correções realizadas pelo INPI e encaminhadas à Secretaria Internacional, quando as correções não impactarem o escopo de proteção requerido.**

**Justificativa:** “Ainda que se preveja a possibilidade de o INPI encaminhar, de ofício, eventuais manifestações, a publicidade dos atos praticados não é discricionária, pois que deriva do princípio constitucional, devendo ser necessariamente informada ao depositante. Ademais, a publicação de decisões se faz necessária para assegurar a publicidade dos atos processuais e andamentos relevantes do processo administrativo de registro de marca, na forma não apenas da LPI, mas também da Lei 9.874/99 e do artigo 37, da Constituição da República.







# Registro de Marca do Âmbito do Protocolo de Madri (Parte II)

Co-Coordenador do Grupo de Trabalho de Marcas da ABAPI  
Advogado e sócio de Dannemann, Siemsen, Bigler e Ipanema Moreira

**Rafael Atab**



# As Designações BR: Ou os pedidos “Madrid importação”



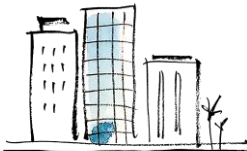
## ➤ O Papel do INPI nas designações BR

Art. 20. O INPI enviará à Secretaria Internacional, no prazo de 18 (dezoito) meses a contar da notificação da designação do Brasil:

I – notificação de recusa provisória total da proteção;

II – notificação de recusa provisória parcial da proteção; ou

III – ~~declaração de concessão da proteção, referente ao deferimento total da designação.~~  
**notificação de deferimento total da designação, para fins de pagamento das taxas de concessão.**



## Ainda sobre Notificações



### ➤ Preocupação com a publicação das decisões na RPI

Art. 21. Após a notificação de recusa provisória e concluídos os procedimentos perante o INPI, será **publicada e** enviada à Secretaria Internacional (...)

§1º A confirmação da recusa provisória total será **publicada e** enviada para comunicar

Art. 32. Quando notificado pela Secretaria Internacional de uma retificação relativa a uma inscrição internacional, o INPI poderá reexaminar a designação do Brasil, **devendo o pedido ser republicado na RPI para fins de oposição.**

Art. 34. Salvo expressa disposição em contrário, os prazos estabelecidos nesta Resolução serão contados a partir da notificação **a ser publicada** no meio de comunicação oficial do INPI.

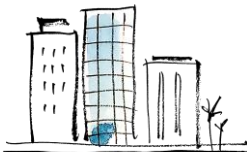


# Compatibilização com os prazos da LPI



## ➤ Deferimento e taxas finais

Art. 22. Quando for enviada à Secretaria Internacional uma declaração de concessão **deferimento** da proteção ou uma declaração de concessão **deferimento** posterior a uma recusa provisória, o INPI **publicará e** enviará uma notificação para pagamento da segunda parte da retribuição individual relativa à designação do Brasil, **o qual deverá** ~~devendo o mesmo~~ ser realizado no prazo de ~~60 (sessenta) dias a contar da~~ **do artigo 162, e p. único, da Lei 9.279/96**, contado da referida ~~comunicação~~ **publicação**



# As Causas de Extinção da Designação



- Não pode haver assimetrias com os Registros Nacionais

Art. 23. Após o envio de uma declaração de concessão da proteção, (...) o INPI, ao proferir ou tomar ciência de quaisquer decisões que **afetem a proteção de uma marca objeto** de uma designação do Brasil, comunicará à Secretaria Internacional (...)

§2º Nas decisões de que trata o caput, incluem-se:

~~I – a declaração de caducidade, ou a sua reforma em grau de recurso~~ **a extinção do registro, pela caducidade, na forma do artigo 142, I, da Lei nº 9.279, de 1996**  
(...)



**V – a extinção pela inobservância do disposto no artigo 217, da Lei nº 9.279, de 1996, na forma do artigo 142, IV, da mesma Lei**

# Substituição



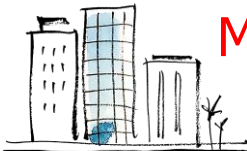
- Reforço da ressalva do Brasil: **Efeitos** do Protocolo são apenas **prospectivos**.

Art. 25. O titular de inscrição internacional poderá solicitar a anotação, na designação do Brasil, da substituição do registro nacional de sua titularidade pela inscrição internacional, desde que:

I – os produtos e serviços listados na designação do Brasil também estejam listados no registro nacional; e

II – o registro nacional esteja em vigor, **tenha sido concedido após a entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil, na forma do art. 1º, V, do Decreto Legislativo 49/2019**, e seja anterior à designação do Brasil; e

III – o registro internacional seja posterior à entrada em vigor do Protocolo de Madri no Brasil, na forma do art. 1º, V, do Decreto Legislativo 49/2019.





# Preocupações das Associações Comuns às Quatro Resoluções



## Peticionamento Eletrônico



Art. (...) - Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca (...) se dará exclusivamente por meio eletrônico, salvo quando houver justa causa ou necessidade de prover a conservação de direitos.

**Justificativa ABPI / ABAPI / ASPI:** Quanto à exclusividade do peticionamento eletrônico, não se pode deixar de assinalar a instabilidade recorrente dos sistemas do INPI, de modo que deveria ser preservado o direito ao peticionamento em papel sempre que necessário a preservar o direito da parte, evitando o seu perecimento, a critério do peticionante.





# Vacatio Legis



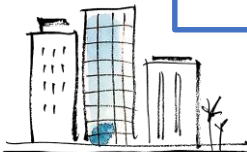
➤ Temos que nos preparar!

Art. (...). Esta Resolução entra em vigor **no prazo de 90 dias da ~~na~~** data de sua publicação.:

**Justificativa ABPI / ABAPI / ASPI**: Complexas inovações ao sistema de marcas, que podem tornar o processamento de um pedido de registro bastante mais complexo.

Como o próprio INPI teve que adaptar seus sistemas ao novo regime, é fundamental que também os demais administrados e prestadores de serviço tenham tempo minimamente razoável para que possam implementar as necessárias mudanças.

(continua...)



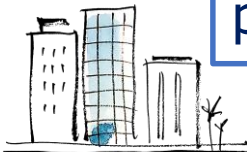
# Vacatio Legis



## **Justificativa ABPI / ABAPI / ASPI:** (continuando...)

Os administrados precisam de tempo para se adaptar ao novo sistema, seja do ponto de vista prático, como exposto acima, seja do ponto de visto jurídico e estratégico, permitindo a todos que examinem as suas vantagens e desvantagens, diante das regras definitivas a serem eventualmente definidas por essa autarquia.

Violação dos preceitos analogicamente aplicáveis da LC 95/98, que reserva a entrada imediata em vigor às “leis de pequena repercussão”, bem como aos ditames do Decreto 9.191/2017, que prevê, em seus artigos 20 e 21, a necessidade de estabelecimento de “vacatio legis” aos atos normativos que demandem tempo para esclarecimento, que exijam medidas de adaptação pela população, ou que exijam medidas administrativas prévias para a aplicação de modo ordenado.





**Obrigado!**

