



ADVOGACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota Nº 0179-2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.024175-2013-26

INTERESSADO: DIRMA

ASSUNTO: Resolução sobre etapas e filas de exame de marcas

Senhor Procurador-Chefe da PFE-INPI,

1. O Diretor de Marcas, por intermédio do memorando nº 070/2013 – INPI/DIRMA, submete à apreciação da PFE-INPI, a proposta de resolução sobre etapas e filas de exame de marcas. Cuida-se de uma minuta de ato normativo destinada a revogar a Resolução INPI/PR nº 012/2013.

I. ETAPAS DE EXAME DE MARCAS

2. As etapas distintas do exame de um pedido de registro marcário são previstas na Lei de Propriedade Industrial. O art. 156 da LPI estabeleceu o exame formal preliminar, o qual antecede a protocolização, se instruído com os documentos pertinentes.

LPI, Art. 156 Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação.

3. A segunda etapa do exame de uma marca, ou o segundo exame, encontra-se previsto no art. 159 da LPI, o qual ocorre após o prazo de oposição, ou depois de sua interposição.

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.

4. As duas etapas de exame *supra* mencionadas são denominadas de exame formal e exame substantivo pela Resolução nº 12/2013, *in verbis*:



I – exame formal: exame da conformidade e consistência das informações prestadas no formulário de depósito do pedido de registro de marca, bem como da integridade dos anexos enviados, a fim de confirmar se foram atendidas as formalidades previstas nos artigos 155, 157 e 216 da LPI, para fins de publicação do pedido de registro na RPI. Nesta fase, podem ser formuladas exigências de caráter formal, nos termos do art. 157 da LPI;

II – exame substantivo: exame exclusivo do mérito da registrabilidade do sinal requerido como marca, realizado pelas Divisões de Marcas da Diretoria de marcas do INPI após o exame formal do pedido de registro de marca, a publicação do pedido de registro na RPI e o decurso do prazo para apresentação de eventuais oposições de terceiros e manifestação do requerente. Nesta fase, podem ser formuladas exigências, sempre que necessárias ao exame substantivo.

5. A minuta de resolução mantém as denominações “exame formal” e “exame substantivo”. Não há alteração do conceito do exame formal e do exame substantivo, mas sim uma mudança de redação desses conceitos, bem como de disposição das matérias na estrutura da resolução.

6. Na Resolução nº 12/2013, o art. 2º apresenta os conceitos de exame formal e exame substantivo. Na minuta de resolução em comento, cada conceito é apresentado em um tópico próprio. A disposição das matérias na proposta de resolução constitui um aperfeiçoamento da técnica legislativa em relação à norma vigente.

7. Cumpre reproduzir os conceitos de exame formal e de exame substantivo, dispostos na proposta de resolução:

Art. 2º O exame formal consiste na análise dos aspectos formais do pedido de registro de marca, a fim de atender ao disposto nos artigos 155, 157 e 216 da LPI, para fins de publicação do pedido de registro na RPI. Nesta etapa, podem ser formuladas exigências de caráter formal, nos termos do art. 157 da LPI.

Art. 3º O exame substantivo do pedido de registro de marca consiste na análise da registrabilidade do sinal requerido como marca, realizado após os prazos descritos no art. 158 da LPI.

8. Embora os conceitos de exame formal e substantivo não tenham sido alterados, mas sim a redação dos mesmos, houve uma alteração significativa da ordem de matérias avaliadas no exame substantivo.

9. A partir da entrada em vigência da resolução em análise, a primeira fase do exame substantivo consistirá na identificação da existência de uma das hipóteses de proibições



absolutas. Verificando que o sinal marcário pretendido representa uma violação a um dos incisos do art. 124 da LPI, tornar-se-á desnecessário avaliar os outros aspectos do pedido de registro.

10. O art. 6º da proposta de resolução especifica quatro procedimentos contidos no exame substantivo. O primeiro procedimento refere-se à análise da liceidade, distintividade e veracidade do sinal marcário, isto é, verificação do enquadramento de uma proibição absoluta ao registro marcário. O §1º do art. 6º prevê que esse primeiro procedimento é anterior aos demais procedimentos.

11. Uma vez configurada a violação absoluta ao registro marcário, o pedido será indeferido, sem necessidade de analisar os outros procedimentos contidos no exame substantivo, isto é, aqueles dispostos nos incisos II, III e IV do art. 6º.

Art. 6º O exame substantivo consiste nos seguintes procedimentos, não necessariamente cumulativos:

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.

§1º A análise dos requisitos descritos no inciso I precede obrigatoriamente a dos demais incisos.

§2º A infringência dos requisitos descritos no inciso I ensejará o indeferimento do pedido de registro, razão pela qual implicará prejudicar a verificação da disponibilidade do referido sinal, desde que o pedido sob análise não tenha sofrido oposição.

II. FILAS DE EXAME

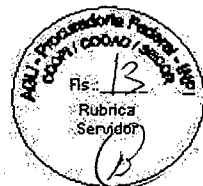
12. A proposta de resolução estabelece duas filas de exame de marca, aplicáveis na fase do exame formal. A primeira fila é dedicada aos pedidos de registro marcário sem interposição de oposição, enquanto que a segunda fila reúne os pedidos de registro nos quais houve a interposição de oposição.

Art. 8º O exame substantivo será composto por duas filas de exame independentes entre si:

I – Pedidos de registro sem oposição; e

II – Pedidos de registro com oposição.

13. Os pedidos de registro nos quais houve a oposição serão julgados por servidores com experiência superior de três anos na atividade de exame de marcas, uma vez que a DIRMA



concluiu que se trata de processos administrativos os quais demandam uma especialidade particular.

Art. 9º Os pedidos de registro com oposição serão decididos exclusivamente por servidores com delegação de competência e com experiência superior a três anos no âmbito do exame de marcas.

III. CONCLUSÃO


14. *Mister* reconhecer que a presente resolução atende ao princípio administrativo da eficiência, posto que ela busca aumentar a produtividade dos servidores encarregados do exame de marcas mediante uma estratégia de especialização de atividades. Isso ocorre particularmente com a criação das duas filas do exame substantivo.

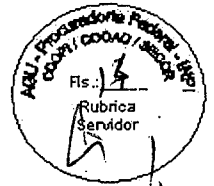
15. Por sua vez, o rendimento funcional também está presente nos dispositivos pertinentes aos procedimentos contidos no exame substantivo. A partir do momento em que o servidor não precisa examinar todos os aspectos do sinal marcário quando identifica uma violação ao art. 124 da LPI, a sua força de trabalho poderá ser direcionada aos demais pedidos de marca.

16. Diante do exposto, a Procuradoria não identifica óbice à publicação imediata da proposta de resolução.

À consideração superior.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2013.


Loris Baena Cunha Neto
Procurador Federal
Coordenador



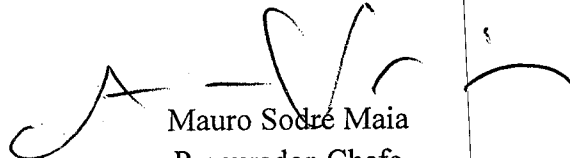
ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar - Centro - Rio de Janeiro - Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 - Fax.: (21) 3037-3206

Despacho N° 0310/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-MSM-3.2.3

REFERÊNCIA: Processo N°. 52400.024175/2013-26

1. Estou de acordo com a NOTA N° 0179/2013-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1, elaborada pelo Procurador Federal, Dr. Loris Baena Cunha Neto, Coordenador nesta Procuradoria.
2. À Diretoria de Marcas.

Rio de Janeiro, 6 de maio de 2013.


Mauro Sodré Maia
Procurador-Chefe