



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

RESOLUÇÃO Nº XXX/XXXX, DE XX DE XXXXX DE XXXX

Ementa: Dispõe sobre o registro de marca em regime de cotitularidade

O PRESIDENTE 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;

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

A necessidade de assegurar maior eficiência e uniformidade no processamento de registros e pedidos de registros de marca; e

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. Qualquer peticionamento relativo ao registro de marca em regime de cotitularidade se dará exclusivamente por meio eletrônico.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

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.

DOS REQUERENTES

Art. 4º Os requerentes de registros de marca em regime de cotitularidade devem exercer efetiva e lícitamente atividade compatível com os 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. 5º Os requerentes de registros de marca coletiva em regime de cotitularidade devem ser pessoas jurídicas representativas de coletividade.

Art. 6º 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.

DOS ATOS DAS PARTES

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 único, pessoa física ou jurídica, com poderes para representar todos e devidamente qualificado.

Parágrafo único. Quando praticados pelos cotitulares ou requerentes, os atos deverão ser assinados por todos, ou por um destes com poderes para representar os demais.

Art. 8º Cotitulares ou requerentes domiciliados no exterior deverão observar o disposto no art. 217 da Lei nº 9.279, de 1996.

DA PRIORIDADE UNIONISTA

Art. 9º 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. 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.

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

§2º 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. 11. A oposição ou nulidade administrativa fundamentada no inciso XXIII do art. 124 ou no art. 126 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.

Parágrafo único. A oposição ou nulidade administrativa será conhecida ainda que apresentada por apenas um dos titulares do direito alegado.

Art. 12. Marcas coletivas e de certificação extintas há menos de 5 (cinco) anos poderão ser registradas em nome de terceiros, em regime de cotitularidade, quando todos os cotitulares da marca extinta integrarem o conjunto de depositantes.

DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO

Art. 13. 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. 14. 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. 15. 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. 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.

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, em que devem ser observadas as disposições constantes do Manual de Marcas em vigor.

DA CADUCIDADE

Art. 18. 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 se aplicar a todos os cotitulares.

DA VIGÊNCIA

Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.